

UN CHEF-D'ŒUVRE A MARI USQUE AD MARE : RETOUR SUR LE RÉCENT ARRÊT *MASTERPIECE* DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA

BARRY GAMACHE*
ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS ET AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

1. Introduction
2. Présentation factuelle
 - 2.1 *L'enregistrement attaqué*
 - 2.2 *Les parties*
 - 2.3 *La procédure en radiation*
 - 2.4 Les motifs du jugement de la Cour fédérale
 - 2.5 Les motifs de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale
3. Les motifs de l'arrêt de la Cour suprême
 - 3.1 Quelques dates
 - 3.2 Ce que la Cour suprême a décidé
 - 3.3 L'endroit où les marques sont employées est-il pertinent lorsqu'il s'agit de décider s'il existe une probabilité qu'une marque de commerce demandée ou déposée crée de la confusion avec une marque de commerce ou un nom commercial non déposé mais déjà employé?
 - 3.3.1 L'analyse du juge Rothstein
 - 3.3.2 Une comparaison avec la décision *Bonus Foods* (1964)
 - 3.4 De quels facteurs faut-il tenir compte pour évaluer la ressemblance entre une marque de commerce dont l'emploi est projeté et une marque de commerce employée mais non déposée?
 - 3.4.1 La relation entre l'emploi et l'enregistrement
 - 3.4.1.1 L'analyse du juge Rothstein
 - 3.4.1.2 Une comparaison avec l'arrêt *Effigi* (2005)
 - 3.4.1.3 Une comparaison avec la décision *Culinar* (1987)
 - 3.4.2 Le critère en matière de confusion
 - 3.4.2.1 L'analyse du juge Rothstein
 - 3.4.3 La nécessité d'examiner chaque marque séparément

© CIPS, 2011

* Avocat et agent de marques de commerce, Barry Gamache est un des associés de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. L'auteur remercie madame Rita Goedike pour toutes les heures consacrées à la mise en page et la révision de ce texte, durant sa préparation, entre le 3 juin 2011 et le 19 août 2011. Publié dans *Développements récents en propriété intellectuelle* (2011), Service de la formation continue du Barreau du Québec (Cowansville: Blais, 2011). Publication 415.

- 3.4.3.1 L'analyse du juge Rothstein
- 3.4.4 La démarche applicable pour évaluer la ressemblance
 - 3.4.4.1 L'analyse du juge Rothstein
 - 3.4.4.2 Une comparaison avec la décision *Cluett, Peabody Canada* (2005)
- 3.4.5 La nécessité d'examiner la marque de commerce dont l'emploi est projeté en fonction des termes de la demande d'enregistrement plutôt qu'en fonction de son emploi réel
 - 3.4.5.1 L'analyse du juge Rothstein
 - 3.4.5.2 Un article de doctrine sur la question (2009)
- 3.4.6 L'exigence d'évaluer les marques de commerce non déposées en fonction de leur emploi réel
 - 3.4.6.1 L'analyse du juge Rothstein
- 3.4.7 La ressemblance entre les marques de commerce en litige
 - 3.4.7.1 L'analyse du juge Rothstein
 - 3.4.7.2 Une comparaison avec la décision *Veuve Clicquot Ponsardin* (2003)
- 3.5 Dans le cadre de l'examen de la « nature du commerce » en application du par. 6(5) de la Loi, quelle est l'incidence de la nature et du coût des marchandises ou des services en cause sur l'analyse relative à la confusion?
 - 3.5.1 L'analyse du juge Rothstein
 - 3.5.2 Une comparaison avec le droit américain (« initial interest confusion »)
- 3.6 Quand les tribunaux doivent-ils tenir compte d'une preuve d'expert dans les affaires où des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion?
 - 3.6.1 L'analyse du juge Rothstein
- 3.7 Quelques autres points considérés par la Cour suprême
 - 3.7.1 L'analyse du juge Rothstein
 - 3.7.2 Une comparaison avec l'arrêt *Miss Universe* (1994)
- 4. Conclusion

1. Introduction

Un litige opposant deux sociétés opérant dans le secteur des résidences pour personnes âgées a récemment permis à la Cour suprême du Canada de revisiter le droit des marques de commerce et de souligner certaines règles concernant l'appréciation de la probabilité de confusion entre marques de commerce. L'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*¹ (ci-après, à l'occasion, « *Masterpiece* »), décidé presque 5 ans après l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*² (ci-après, à

¹ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27.

² *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772.

l'occasion, « *Mattel* ») ainsi que l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*³ (ci-après, à l'occasion, « *Veuve Clicquot Ponsardin* »), a créé l'occasion pour le plus haut tribunal du pays de considérer certains principes applicables en droit des marques, un domaine qui, du début des années 1980 jusqu'aux arrêts *Mattel* et *Veuve Clicquot Ponsardin* de 2006, n'avait pas offert à la Cour l'opportunité de se pencher sur l'un ou l'autre de ses aspects⁴.

Dans les arrêts *Mattel* et *Veuve Clicquot Ponsardin*, la Cour suprême, sous la plume du juge Binnie, s'était prononcée sur la question de la protection des marques de commerce célèbres au Canada. Dans le récent arrêt *Masterpiece*, c'est le juge Rothstein qui, au nom de la Cour, a considéré la situation de l'appréciation de la probabilité de confusion entre marques de commerce lorsque, à la date jugée pertinente pour mener cette évaluation, l'une des marques de commerce n'est pas encore employée. Sur cette question et sur les autres traitées par la Cour suprême, nous verrons comment les principes énoncés ne sont pas entièrement « nouveaux » mais s'inscrivent plutôt dans certains courants jurisprudentiels qui avaient peut-être été récemment délaissés mais qui ont maintenant été actualisés ; bref, avec l'arrêt *Masterpiece*, il n'y a pas de révolution mais plutôt *aggiornamento*⁵.

Alors que l'arrêt *Mattel* concernait une procédure d'opposition selon l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*⁶ (ci-après, la « Loi ») et que l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin* traitait d'une demande d'injonction selon les articles 20 et 22 de la Loi, l'arrêt *Masterpiece*, de son côté, était plutôt relatif à une demande de radiation judiciaire d'un enregistrement de marque selon les articles 57 et 18 de la Loi.

2. Présentation factuelle

³ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824.

⁴ À ce sujet, on peut relever certains rendez-vous manqués : *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 (C.A.F.) [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada accordée le 19 novembre 1998 au dossier 26689; désistement produit le 21 juin 1999]; *United Grain Growers Ltd. c. Lang Michener*, [2001] 3 C.F. 102 (C.A.F.) [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada accordée le 13 septembre 2001 au dossier 28544; désistement produit le 15 mai 2002].

⁵ Les tribunaux canadiens n'ont généralement pas l'habitude de proposer des changements jugés révolutionnaires. Il suffit de souligner à ce sujet les motifs du protonotaire adjoint Giles dans la décision *Tamko Roofing Products, Inc. c. Ideal Roofing Company Ltd.*, 2002 CFPI 14 (C.F.P.I.) où, au paragraphe 9, il a examiné une pratique innovatrice adoptée aux États-Unis concernant la tenue d'un interrogatoire préalable et dont une partie souhaitait l'introduction au Canada : « Il se peut que, dans un pays fondé à la suite d'une révolution, un changement révolutionnaire soit considéré comme une bonne chose. Au Canada, les révolutions ne sont pas jugées souhaitables et un changement révolutionnaire nécessiterait une justification encore plus grande en raison de sa nature même. »

⁶ *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13.

Avant d'aborder les enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt *Masterpiece*, examinons les faits qui ont donné lieu à ce litige.

2.1 L'enregistrement attaqué

Comme nous venons de le mentionner, l'arrêt *Masterpiece* a pour origine une demande de radiation en vertu de l'article 57 de la Loi ; cette demande de radiation visait un enregistrement détenu par la société Alavida Lifestyles Inc., qui exerce ses activités dans le domaine des résidences pour personnes âgées. L'enregistrement en cause est celui numéroté LMC 684,557 pour la marque de commerce MASTERPIECE LIVING. Cet enregistrement est issu d'une demande produite le 1^{er} décembre 2005 sur la base de l'emploi projeté de la marque en question en liaison avec les services suivants :

Real estate development services, real estate management services, residential building construction services, dining services namely a dining room restaurant, housekeeping services, medical services namely medical clinic services, spa services, fitness services namely a fitness centre and concierge services.⁷

Après avoir été publiée sans opposition le 18 octobre 2006, l'enregistrement de cette marque de commerce MASTERPIECE LIVING en liaison avec ces services a été obtenu le 23 mars 2007 suite à une déclaration d'emploi déposée par son propriétaire le 9 mars 2007.

Les services précisés à l'enregistrement LMC 684,557 ne mentionnent toutefois pas spécifiquement les services de résidences *pour personnes âgées*; par contre, ces services sont décrits dans des termes suffisamment larges pour protéger tous les types de services de gestion de propriété, etc., y compris ceux destinés aux personnes âgées.

2.2 Les parties

Comme Alavida Lifestyles Inc., la société Masterpiece Inc. exerce ses activités dans le domaine des résidences pour personnes âgées. Elle œuvre en Alberta et allègue l'emploi de diverses expressions comprenant le mot « Masterpiece » depuis l'année 2001⁸; elle soutient plus particulièrement qu'elle a utilisé le terme « Masterpiece » dans ses publicités, dans ses échanges avec ses fournisseurs et ses clients ainsi que lors de salons professionnels depuis 2001. Le mot « Masterpiece » a été utilisé

⁷ Enregistrement consulté le 3 juin 2011 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse <http://opic.gc.ca>; dernière consultation le 19 août 2011.

⁸ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2008 CF 1412 (C.F.), le juge O'Reilly, paragraphes 1 et 4.

seul mais également dans d'autres expressions comme par exemple « Masterpiece the Art of Living » et « Masterpiece the Art of Retirement Living »⁹. Masterpiece Inc. allègue également avoir débuté l'emploi de la marque « Masterpiece Living » en décembre 2005¹⁰.

Les tentatives de Masterpiece Inc. pour enregistrer les marques MASTERPIECE et MASTERPIECE LIVING en 2006 se sont toutefois avérées infructueuses en raison de la demande antérieure présentée par Alavida Lifestyles Inc.¹¹.

De son côté, Alavida Lifestyles Inc. existe depuis 2005 et exerce ses activités principalement à Ottawa. Elle utilise les mots « Masterpiece Living » avec sa dénomination sociale dans ses publicités. L'emploi de la marque a débuté en janvier 2006¹².

2.3 La procédure en radiation

Lorsqu'elle a constaté la présence au registre de l'enregistrement pour la marque de commerce MASTERPIECE LIVING de Alavida Lifestyles Inc., Masterpiece Inc. a demandé à la Cour fédérale que cette marque soit biffée en invoquant des droits sur la marque en question et parce que la marque de Alavida Lifestyles Inc. risquait de créer de la confusion avec celle de Masterpiece Inc.¹³.

Au soutien de sa demande, Masterpiece Inc. a invoqué l'alinéa 18(1) *in fine* de la Loi en alléguant que Alavida Lifestyles Inc. n'était pas la personne ayant droit d'obtenir l'enregistrement :

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;

b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;

c) la marque de commerce a été abandonnée.

18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if

(a) the trade-mark was not registrable at the date of registration,

(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or

(c) the trade-mark has been abandoned,

⁹ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2008 CF 1412 (C.F.), le juge O'Reilly, paragraphe 4. La présentation de ces marques n'est pas uniforme dans les motifs.

¹⁰ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2008 CF 1412 (C.F.), le juge O'Reilly, paragraphe 5.

¹¹ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2008 CF 1412 (C.F.), le juge O'Reilly, paragraphe 5.

¹² *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2008 CF 1412 (C.F.), le juge O'Reilly, paragraphe 6.

¹³ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2008 CF 1412 (C.F.), le juge O'Reilly, paragraphe 1.

Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.

and subject to section 17, it is invalid if the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.

Pour déterminer si Alavida Lifestyles Inc. était la personne qui avait droit d'enregistrer la marque de commerce MASTERPIECE LIVING, la Cour a examiné l'alinéa 16(3)a) de la Loi qui prévoit :

16.(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

16.(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

La Cour a convenu avec Alavida Lifestyles Inc. que la date pertinente pour apprécier la probabilité de confusion alléguée par Masterpiece Inc. était la date de la production de la demande soit, dans ce cas-ci, le 1^{er} décembre 2005. La Cour a donc convenu de s'en tenir à la preuve des faits relatifs à la confusion possible survenue jusqu'au 1^{er} décembre 2005¹⁴.

¹⁴ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2008 CF 1412 (C.F.), le juge O'Reilly, paragraphe 9.

Afin de déterminer si Masterpiece Inc. avait droit au remède demandé, la Cour a examiné si cette dernière avait employé des marques de commerce avant que Alavida Lifestyles Inc. demande l'enregistrement de sa marque MASTERPIECE LIVING et, dans l'affirmative, si ces marques de commerce créaient de la confusion avec la marque MASTERPIECE LIVING le 1^{er} décembre 2005.

Sur la question de l'emploi effectué par Masterpiece Inc. avant le 1^{er} décembre 2005, la Cour a conclu à un « certain emploi » par Masterpiece Inc. de son nom commercial et de ses marques de commerce en liaison avec ses services avant le 1^{er} décembre 2005¹⁵. Parmi les marques antérieurement employées on retrouvait : « Masterpiece – The Art of Living » et « Masterpiece – The Art of Retirement Living »¹⁶.

Y avait-il toutefois probabilité de confusion entre ces marques de commerce et la marque de commerce enregistrée de Alavida Lifestyle Inc. ?

2.4 Les motifs du jugement de la Cour fédérale

La Cour a examiné les cinq facteurs du paragraphe 6(5) de la Loi, soit a) le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, b) la période d'usage, c) le genre de marchandises, services ou entreprises, d) la nature du commerce et e) le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation, le son ou les idées suggérées.

Relativement au caractère distinctif, la Cour a écrit que le mot « Masterpiece », employé en lien avec les services particuliers en cause en l'espèce, possède un certain caractère distinctif¹⁷.

Pour ce qui est de la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, la Cour a conclu qu'elle ne disposait d'aucun élément de preuve sur ce point. La Cour a qualifié de « sporadique » l'emploi effectué par Masterpiece Inc. de ses marques de commerce avant l'enregistrement de la marque contestée¹⁸.

Relativement à la nature du commerce, la Cour a noté que les deux parties exercent leurs activités dans le domaine des résidences et des services pour personnes âgées et que les services associés à ce domaine étaient dispendieux. Selon la Cour, on peut présumer que les consommateurs sont moins susceptibles de confondre la source des biens et services qu'ils recherchent, parce qu'il est peu probable qu'ils

¹⁵ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2008 CF 1412 (C.F.), le juge O'Reilly, paragraphe 19.

¹⁶ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2008 CF 1412 (C.F.), le juge O'Reilly, paragraphe 17.

¹⁷ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2008 CF 1412 (C.F.), le juge O'Reilly, paragraphe 41.

¹⁸ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2008 CF 1412 (C.F.), le juge O'Reilly, paragraphe 42.

basent leur choix sur une première impression. En règle générale, ils consacrent un temps appréciable à s'informer sur la source de biens et services qui coûtent cher¹⁹.

Alavida Lifestyles Inc. a avancé l'argument qu'elle était un fournisseur de services haut de gamme, alors que Masterpiece Inc. exploitait plutôt des établissements de catégorie intermédiaire²⁰. Si la Cour a noté cet argument, elle a également souligné que les services et la clientèle des deux entreprises se recoupaient. Par contre, toujours selon la Cour, on peut s'attendre à ce que les personnes cherchant une résidence pour personnes âgées examinent attentivement les caractéristiques de l'endroit qui les intéressent et des services qui y sont associés et apprennent à connaître les fournisseurs de services²¹.

Finalement, la Cour a relevé qu'il y avait de toute évidence un degré de ressemblance entre le nom commercial et les marques de commerce de Masterpiece Inc. et la marque déposée MASTERPIECE LIVING de Alavida Lifestyles Inc. Toutefois, la Cour a indiqué que Alavida Lifestyles Inc. employait sa marque comme slogan accompagnant son nom commercial alors que Masterpiece Inc. utilisait le mot « Masterpiece » pour nommer l'entreprise même, de même que d'autres mots ou expressions beaucoup moins importantes, et inscrivait ce mot à côté d'un papillon qui constitue son logo distinctif. Selon la Cour, ces différences auraient pour effet de diminuer la probabilité de confusion²². Il est à noter que la Cour semble avoir examiné de façon générale la ressemblance entre les marques respectives des parties ; de plus elle a examiné l'emploi qu'Alavida Lifestyles Inc. faisait de sa marque (et non la portée des droits exclusifs découlant de son enregistrement).

Dans ses motifs, la Cour a également revu la preuve d'expert qui avait été déposée de part et d'autre dans cette affaire²³.

En fin de compte, la Cour n'était pas convaincue que Masterpiece Inc. ait prouvé que la marque déposée d'Alavida Lifestyles Inc. créait de la confusion avec le nom commercial et les marques de commerce de Masterpiece Inc. le 1^{er} décembre 2005 ou avant. La Cour a indiqué à la conclusion de ses motifs que la nature du commerce dans lequel les marques en cause ont été utilisées permet de croire que les consommateurs feront attention avant de choisir un fournisseur de services et qu'il était peu vraisemblable que ceux-ci fassent un choix à partir d'une première impression ou qu'il y ait facilement confusion au sujet de la source²⁴. La demande de radiation de Masterpiece Inc. a donc été rejetée.

¹⁹ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2008 CF 1412 (C.F.), le juge O'Reilly, paragraphe 43.

²⁰ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2008 CF 1412 (C.F.), le juge O'Reilly, paragraphe 44.

²¹ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2008 CF 1412 (C.F.), le juge O'Reilly, paragraphe 45.

²² *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2008 CF 1412 (C.F.), le juge O'Reilly, paragraphe 46.

²³ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2008 CF 1412 (C.F.), le juge O'Reilly, paragraphes 20 à 39.

²⁴ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2008 CF 1412 (C.F.), le juge O'Reilly, paragraphe 47.

Cette décision a toutefois été portée en appel devant la Cour d'appel fédérale.

2.5 Les motifs de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale

Dans ses motifs, la Cour d'appel fédérale a abordé dans tous les détails deux points qui ont été débattus dans les observations écrites des parties.

Le premier point concernait la date pertinente pour apprécier la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. Sur cette question, la Cour d'appel a indiqué que la Loi prévoyait la date pertinente, soit la date mentionnée à l'alinéa 16(3)a) de la Loi, c'est-à-dire la date de production de la demande qui a donné lieu à l'enregistrement contesté²⁵. En raison du choix de cette date par le législateur, la Cour d'appel a indiqué que le test prévu à l'article 6 de la Loi est un critère fondé sur des hypothèses plutôt que sur une approche prospective²⁶. En d'autres mots, l'appréciation de la probabilité de confusion doit se tenir à la date pertinente et non dans l'avenir²⁷. Cela dit, la Cour d'appel a toutefois noté qu'à la date pertinente, Masterpiece Inc. ne vendait pas son « produit »²⁸ dans le même marché que celui de l'intimée. La Cour suprême évoquera cette remarque²⁹ ; en effet, la question de l'évaluation de la probabilité de confusion se mesure en tenant pour hypothèse l'emploi des marques dans la même région :

6.(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

6.(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

²⁵ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2009 CAF 290 (C.A.F.), paragraphes 15 et 18.

²⁶ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2009 CAF 290 (C.A.F.), paragraphe 26.

²⁷ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2009 CAF 290 (C.A.F.), paragraphe 31.

²⁸ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2009 CAF 290 (C.A.F.), paragraphe 22.

²⁹ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 27.

Le deuxième point abordé par la Cour d'appel était celui des erreurs alléguées de méthodologie de la Cour fédérale dans son analyse de la confusion.

Sur cette question, l'appelante a soutenu que le juge de première instance avait commis une erreur en examinant de façon inappropriée les dessins liés à la marque, alors que l'analyse aurait dû porter uniquement sur les mots en soi³⁰. Bref, selon l'appelante, le juge aurait dû faire une comparaison des mots formant les marques respectives des parties et non des mots de même que les dessins associés à ceux-ci.

Sur ce point, la Cour d'appel a toutefois renvoyé l'appelante au paragraphe 37 de l'arrêt *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*³¹ où il a été explicitement déclaré que :

« [l]'habillage », ou la façon dont un produit est emballé, et donc la manière dont la marque est présentée au public, compte sensiblement dans l'appréciation de la probabilité de confusion ».³²

La Cour d'appel a donc conclu que l'appel de Masterpiece Inc. devait être rejeté.

3. Les motifs de l'arrêt de la Cour suprême

La Cour suprême a toutefois accepté d'examiner ce dossier.

3.1 Quelques dates

Le 10 décembre 2009, Masterpiece Inc. a déposé une demande d'autorisation d'appel auprès de la Cour suprême du Canada. Cette demande d'autorisation d'appel a été accordée le 1^{er} avril 2010 avec dépens suivant l'issue de la cause par les juges Binnie, Fish et Charron³³.

L'audition de l'appel de Masterpiece Inc. a eu lieu le 8 décembre 2010 devant la juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell. Après délibéré, la Cour, sous la plume du juge Rothstein, a déposé le 26 mai 2011 un jugement accueillant l'appel de Masterpiece Inc.

3.2 Ce que la Cour suprême a décidé

³⁰ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2009 CAF 290 (C.A.F.), paragraphe 33.

³¹ *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 (C.A.F.).

³² *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2009 CAF 290 (C.A.F.), paragraphe 35.

³³ Dossier 33459 des dossiers de la Cour suprême du Canada disponible à l'adresse <http://www.scc-csc.gc.ca/> et consulté le 21 juin 2011.

Dans ses motifs, le juge Rothstein a rappelé que le but d'une marque de commerce est notamment de fournir aux consommateurs une indication fiable de l'origine de marchandises ou de services associés à la marque en question³⁴. Cet objectif n'est pas atteint s'il y a confusion entre deux marques de commerce provenant de deux sources distinctes. Ainsi, la demande de radiation présentée par Masterpiece Inc. a permis à la Cour d'examiner la façon fondamentale d'aborder la question de savoir si des marques de commerce concurrentes créent de la confusion ainsi que les critères qu'il convient d'appliquer à cet égard selon la Loi³⁵.

En l'espèce, la question soulevée par la demande de radiation de Masterpiece Inc. était de savoir si la marque de commerce MASTERPIECE LIVING, d'abord projetée, puis enregistrée par la société Alavida Lifestyles Inc., qui débutait dans le secteur des résidences pour personnes âgées en Ontario, créait de la confusion avec les marques de commerce ou le nom commercial non enregistrés que Masterpiece Inc. employait déjà dans le même secteur d'activités en Alberta³⁶.

Selon Masterpiece Inc., à la date fixée par l'alinéa 16(3)a) de la Loi, c'est-à-dire au moment où Alavida Lifestyles Inc. a produit sa demande d'enregistrement pour sa marque de commerce MASTERPIECE LIVING, soit le 1^{er} décembre 2005, cette marque de commerce créait de la confusion avec le nom commercial et les marques de commerce que Masterpiece Inc. employait déjà au Canada et que pour cette raison, l'enregistrement issu de la demande du 1^{er} décembre 2005 était invalide et devait être biffé³⁷.

Sur la question de l'analyse relative à la confusion, le juge Rothstein a écrit que les instances inférieures n'ont pas interprété et appliqué correctement le critère qui sert à décider s'il y a confusion entre marques de commerce³⁸. Selon le juge Rothstein, la marque de commerce projetée de Alavida Lifestyles Inc., soit MASTERPIECE LIVING, créait de la confusion avec au moins une des marques de commerce de Masterpiece Inc. le 1^{er} décembre 2005, soit la marque de commerce MASTERPIECE THE ART OF LIVING³⁹; en conséquence Alavida Lifestyles Inc. n'était donc pas la personne ayant droit d'obtenir l'enregistrement de sa marque de commerce en raison de cette confusion qui existait le 1^{er} décembre 2005, au moment où Alavida

³⁴ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 1.

³⁵ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 1.

³⁶ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 2.

³⁷ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 3. L'enregistrement a effectivement été biffé le 8 juin 2011 selon la base de données sur les marques de commerce, à l'adresse <http://opic.gc.ca>, consultée le 25 juillet 2011.

³⁸ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 5.

³⁹ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 5. Cette marque de commerce est identifiée au paragraphe 61 des motifs du juge Rothstein.

Lifestyles Inc. a produit sa demande d'enregistrement fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce MASTERPIECE LIVING⁴⁰.

Outre, bien sûr, la question du sort de la marque en cause, la Cour a examiné dans ses motifs les quatre questions suivantes⁴¹ :

1. L'endroit où les marques sont employées est-il pertinent lorsqu'il s'agit de décider s'il existe une probabilité qu'une marque de commerce demandée ou déposée crée de la confusion avec une marque de commerce ou un nom commercial non déposé mais déjà employé?
2. De quels facteurs faut-il tenir compte pour évaluer la ressemblance entre une marque de commerce dont l'emploi est projeté et une marque de commerce employée mais non déposée?
3. Dans le cadre de l'examen de la « nature du commerce » en application du par. 6(5) de la Loi, quelle est l'incidence de la nature et du coût des marchandises ou des services en cause sur l'analyse relative à la confusion?
4. Quand les tribunaux doivent-ils tenir compte d'une preuve d'expert dans les affaires où des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion?

Considérons maintenant chacune de ces quatre questions.

3.3 L'endroit où les marques sont employées est-il pertinent lorsqu'il s'agit de décider s'il existe une probabilité qu'une marque de commerce demandée ou déposée crée de la confusion avec une marque de commerce ou un nom commercial non déposé mais déjà employé?

3.3.1 L'analyse du juge Rothstein

Une des particularités de ce dossier est qu'à la date fixée par le législateur à l'alinéa 16(3)a) de la Loi pour déterminer s'il y avait une probabilité de confusion entre les marques en cause (dans ce cas-ci, le 1^{er} décembre 2005, au moment où Alavida Lifestyles Inc. a produit sa demande pour sa marque de commerce MASTERPIECE LIVING), il n'y avait aucun emploi de cette marque de commerce qui a donné lieu, plus tard, à l'enregistrement contesté. Le seul emploi sur le marché le 1^{er} décembre 2005 était celui d'une marque de commerce ou d'un nom commercial non déposé mais déjà employé à cette date par Masterpiece Inc. Selon le juge Rothstein, l'analyse de la probabilité de confusion devait donc se tenir en examinant quel serait

⁴⁰ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 5.

⁴¹ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 22.

l'effet des marques respectives des parties si celles-ci étaient employées dans la même région. Rappelons d'ailleurs ce que le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit à ce sujet :

6.(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

6.(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

La probabilité de confusion doit donc être évaluée sur le fondement de l'hypothèse envisagée par le paragraphe 6(2) : si l'emploi des deux marques de commerce était effectué dans la même région, cet emploi serait-il susceptible de faire conclure que les marchandises ou services liés aux marques de commerce respectives des parties étaient fabriqués ou étaient mis autrement sur le marché par la même personne ? Le juge Rothstein a donné les explications suivantes au sujet de ce test hypothétique :

[30] Il ressort immédiatement des mots « lorsque l'emploi des deux [. . .] dans la même région » que le critère qu'il convient d'appliquer pour décider s'il y a confusion est fondé sur l'hypothèse que tant les noms commerciaux que les marques de commerce sont employés « dans la même région », que ce soit le cas ou non (le « critère fondé sur l'hypothèse »). Ainsi, le fait que des noms commerciaux et des marques de commerce similaires au point de créer de la confusion ne soient pas employés dans le même lieu géographique n'est d'aucune incidence en ce qui concerne ce critère. Il doit en être ainsi parce que l'art. 19 de la Loi précise que, sous réserve de certaines exceptions qui ne nous intéressent pas ici, l'enregistrement d'une marque donne à son propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci dans tout le Canada.⁴²

⁴² *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 30.

La tenue d'un test fondé sur une hypothèse est inévitable dans un cas où l'une des deux marques de commerce en cause n'est pas employée à la date pertinente. C'est forcément le cas pour toute marque de commerce dont la demande a été produite sur l'emploi projeté de la marque en question et qui est subséquemment contestée dans le cadre d'une opposition selon l'article 38 de la Loi (avant que l'enregistrement soit obtenu) ou encore dans le cadre d'une contestation judiciaire selon les articles 57 et 18 de la Loi (une fois l'enregistrement obtenu) et ce, en raison du libellé du paragraphe 16(3) de la Loi. En effet, cette disposition fixe la date pour apprécier la confusion en raison d'une marque antérieurement employée à la date de production de la demande pour une marque qui n'est pas encore employée :

16.(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

16.(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

Si ce test fondé sur une hypothèse n'était pas tenu, il serait alors vraisemblablement impossible d'établir l'existence d'une probabilité de confusion à la date pertinente (comme celle du paragraphe 16(3) de la Loi) dans la mesure où il y a, à cette date pertinente, absence d'emploi d'une des marques de commerce et, par voie de conséquence, absence de confusion (puisque deux marques associées respectivement à deux sources distinctes sont nécessaires pour créer une probabilité de confusion).

L'importance du test fondé sur l'hypothèse du paragraphe 6(2) doit être soulignée lorsque les parties ne font pas affaires dans la même région, comme c'était le cas pour les parties en cause dans le litige devant la Cour suprême. Le fait que les parties faisaient justement affaires dans des régions différentes du Canada le 1^{er} décembre 2005 n'était pas une raison pour conclure à l'absence de confusion; au contraire, selon le paragraphe 6(2) de la Loi, il faut examiner les marques, comme si elles étaient employées dans la même région. Au sujet des remarques de la Cour d'appel sur cette question⁴³, le juge Rothstein a écrit que quoiqu'on puisse douter que la Cour d'appel laissait entendre dans ses motifs que le lieu géographique constituait un facteur pertinent, tout doute à ce sujet est maintenant dissipé⁴⁴.

En d'autres mots, même si au 1^{er} décembre 2005, les parties exerçaient leurs activités dans des régions différentes au Canada (soit l'Alberta pour Masterpiece Inc. et l'Ontario pour Alavida Lifestyles Inc.), cette circonstance n'était pas déterminante en raison du test fondé sur l'hypothèse du paragraphe 6(2) de la Loi.

Pourquoi ce test hypothétique? Selon le juge Rothstein, l'aspect national de la protection offerte par l'enregistrement d'une marque de commerce en vertu de l'article 19 de la Loi fait en sorte qu'il n'est pas pertinent de considérer l'endroit où sont employées les marques en cause (dont la marque enregistrée ou qu'on cherche à enregistrer) pour apprécier la probabilité de confusion. En effet, en raison du droit d'emploi pan-canadien conféré par l'enregistrement, il ne doit pas y avoir de confusion entre une marque protégée par un enregistrement (ou qu'on cherche à enregistrer) et une marque antérieurement employée à quelque autre endroit que ce soit au pays⁴⁵.

De plus, le paragraphe 16(3), précédemment reproduit, prescrit le rejet d'une demande qui crée de la confusion notamment avec une marque de commerce antérieurement employée au Canada par une autre personne. La disposition ne distingue pas au niveau du lieu géographique où la marque antérieurement employée l'aurait été au Canada. Cet emploi de la marque plus ancienne peut avoir eu lieu dans tout autre endroit au Canada. Le fait que les parties exercent leurs activités dans des endroits différents à la date pertinente n'est donc pas un obstacle pour tenir le test de confusion; au contraire, malgré cette situation, la Loi prescrit justement de tenir un test en évaluant la situation comme si les marques en cause étaient employées dans la même région.

Bref, le test de confusion énoncé par le paragraphe 6(2) de la Loi et prescrit par le paragraphe 16(3) doit être complété par la Cour même si, d'une part, il n'y a aucun emploi d'une des deux marques en cause à la date pertinente et, d'autre part, les parties font affaires dans des régions différentes du pays à la date pertinente.

⁴³ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2009 CAF 290 (C.A.F.), paragraphe 22.

⁴⁴ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 27.

⁴⁵ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphes 30 et 31.

Le test de confusion requis par le paragraphe 6(2) dans le cas de la contestation d'un enregistrement (ou d'une demande d'enregistrement) qui est fondé notamment sur le paragraphe 16(3) de la Loi n'est pas le seul moment où la Loi invite à tenir ce test fondé sur l'hypothèse. Comme le juge Rothstein l'indique⁴⁶, ce test fondé sur l'hypothèse doit être également tenu lorsqu'il s'agit de décider s'il y a eu violation du droit du propriétaire d'une marque de commerce enregistrée au regard de l'article 19 de la Loi. En raison de la portée nationale du monopole octroyé par l'article 19, le titulaire d'une marque de commerce enregistrée est donc en droit de faire cesser tout emploi de la même marque de commerce par autrui même si l'emploi des marques en cause a lieu dans deux régions différentes du Canada. Dans ce dernier cas, l'enregistrement permet de surmonter l'obstacle de la distance séparant les activités des parties avec leurs marques de commerce respectives :

[33] Que l'on se demande s'il y a eu violation du droit du propriétaire d'une marque de commerce au regard de l'art. 19 ou si l'intéressé a droit d'obtenir l'enregistrement d'une marque en application de l'art. 16, le critère qu'il convient d'appliquer pour décider s'il existe une probabilité de confusion demeure le même. L'application du critère fondé sur l'hypothèse traduit l'intention du législateur d'accorder une protection d'envergure nationale aux marques de commerce déposées au Canada (voir D. Vaver, *Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade-marks* (2^e éd. 2011), p. 536).⁴⁷

3.3.2 Une comparaison avec la décision *Bonus Foods* (1964)

En raison de ces principes énoncés par la Cour suprême, le test de confusion fondé sur l'hypothèse du paragraphe 6(2) doit également être appliqué dans d'autres circonstances où la Loi demande d'évaluer si une marque de commerce crée de la confusion avec une marque de commerce enregistrée. Par exemple, l'article 20 de la Loi prévoit :

20. (1) Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une

20. (1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade-mark or trade-name, but no registration of a trade-mark prevents a person from making

⁴⁶ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 33.

⁴⁷ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 33.

personne :

a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;

b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce :

(i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,

(ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce.

(2) L'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'utiliser les indications mentionnées au paragraphe 11.18(3) en liaison avec un vin ou les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4) en liaison avec un spiritueux.

(a) any *bona fide* use of his personal name as a trade-name, or

(b) any *bona fide* use, other than as a trade-mark,

(i) of the geographical name of his place of business, or

(ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services,

in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark.

(2) No registration of a trade-mark prevents a person from making any use of any of the indications mentioned in subsection 11.18(3) in association with a wine or any of the indications mentioned in subsection 11.18(4) in association with a spirit.

Ces principes ne sont toutefois pas entièrement nouveaux.

À titre illustratif, le test fondé sur l'hypothèse du paragraphe 6(2) de la Loi a été appliqué en 1964 par le juge Cattanach de la Cour de l'Échiquier dans l'affaire *Bonus Foods Ltd. c. Essex Packers Limited*⁴⁸. Dans ce litige, la demanderesse détenait un enregistrement pour la marque BONUS pour des produits alimentaires incluant, par exemple, « Ravioli dinner and spaghetti sauce; noodle chicken dinner; peas; and noodle mushroom dinner » de même que « canned products : chicken, chicken stew, [...] »; la Cour a fait droit à la demande d'injonction de la demanderesse contre la défenderesse qui se servait du nom *Bonus Dog Food* pour de la nourriture pour chiens. La demanderesse a eu gain de cause même si ses ventes étaient principalement effectuées dans les provinces de l'Ouest alors que les ventes de la défenderesse étaient effectuées en Ontario, à Montréal et dans les provinces de l'Atlantique. Au sujet du test de confusion, le juge Cattanach a écrit ce qui suit :

The first question is therefore whether the plaintiff can bring the defendant's acts within the first part of s. 20. To do this (having regard to s-ss (1) and (2) of s. 6), it must appear that the use "in the

⁴⁸ *Bonus Foods Ltd. c. Essex Packers Limited*, [1965] 1 R.C. de l'É. 735 (C.É.C.), le juge Cattanach.

same area” of the mark “Bonus” in respect of canned meat products for human consumption and of the same mark “Bonus” in respect of canned dog food made of meat would be likely to lead to the inference that all of these wares were manufactured “by the same person”.

It must, to begin with, be emphasized that, to bring the defendant within s. 20, it does not have to appear that the plaintiff and the defendant had, in fact, used the mark “Bonus” in the same area or that the public had ever, in fact, been confused in the sense that they had thought that the plaintiff’s canned meats, spreads, chicken and other products had been made by the same person as made the defendant’s canned dog food. The test in s-s. (2) of s. 6 is not what has happened in fact but what inference would be likely to be drawn if it did happen that the plaintiff and the defendant used the mark “Bonus” in respect of these different classes of goods in the same area. A finding must be made whether, in the purely hypothetical event of user by the plaintiff of its registered trade mark rights and user by the defendant of the mark “Bonus” in respect of its dog food in the same area, it would be likely to lead to the inference that the wares in relation to which the plaintiff used the trade mark and the wares in relation to which the defendant used it were manufactured or sold by the same person. The answer to this question might conceivably lead to the conclusion that the defendant must be deemed to have infringed the plaintiff’s registered trade mark even if the plaintiff’s sales were, in fact, restricted to a small area in British Columbia and the defendant’s sales were in fact restricted to a small area in Newfoundland and, even if no single member of the public had ever, in fact, seen wares originating from them both. This test is apparently so framed by s. 6(2) because s. 19 confers on the plaintiff an “exclusive right to the use throughout Canada”.⁴⁹

Les points soulignés par le juge Cattanach ont été repris dans des termes semblables par le juge Rothstein près d’un demi-siècle plus tard. Ainsi, lorsqu’il est question de la probabilité de confusion avec une marque enregistrée (ou une marque qu’on souhaite enregistrer), on doit examiner la situation comme si les marques étaient employées dans la même région en raison du test prévu par le paragraphe 6(2) de la Loi. Le législateur a prévu ce test puisque le droit en cause est pan-canadien. En effet, l’octroi du monopole prévu par l’article 19 et qui est rattaché à l’enregistrement (obtenu ou qu’on souhaite obtenir) donne au propriétaire de la marque le droit à l’emploi de celle-ci partout à travers le Canada; cela dit, ce droit ne peut être exercé qu’en l’absence de confusion entre cette marque de commerce (enregistrée ou qu’on souhaite enregistrer) et toute autre marque de commerce (qui

⁴⁹ *Bonus Foods Ltd. c. Essex Packers Limited*, [1965] 1 R.C. de l’É. 735 (C.É.C.), le juge Cattanach, pages 753 et 754.

serait, par exemple, antérieurement employée) dans quelque'autre endroit au Canada. Voilà pourquoi la Loi prévoit ce test de confusion fondé sur l'hypothèse, énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, qui permet de mesurer le risque de confusion même si les marques de commerce ne sont pas employées dans la même région et, comme nous l'avons vu, même si à la date pertinente fixée par le législateur, il n'y a pas encore d'emploi de l'une des deux marques de commerce dont on doit déterminer si elles créent de la confusion entre elles.

3.4 De quels facteurs faut-il tenir compte pour évaluer la ressemblance entre une marque de commerce dont l'emploi est projeté et une marque de commerce employée mais non déposée?

Pour cette deuxième question, le juge Rothstein a examiné les sous-questions suivantes⁵⁰ :

- (1) la relation entre l'emploi et l'enregistrement;
- (2) le critère en matière de confusion;
- (3) la nécessité d'examiner chaque marque séparément;
- (4) la démarche applicable pour évaluer la ressemblance;
- (5) la nécessité d'examiner la marque de commerce dont l'emploi est projeté en fonction des termes de la demande d'enregistrement plutôt qu'en fonction de son emploi réel;
- (6) l'exigence d'évaluer les marques de commerce non déposées en fonction de leur emploi réel;
- (7) la ressemblance entre les marques de commerce en litige.

Nous ferons de même.

3.4.1 La relation entre l'emploi et l'enregistrement

3.4.1.1 L'analyse du juge Rothstein

Dans ses motifs, le juge Rothstein a rappelé la règle générale que l'emploi précède l'enregistrement :

[35] Au départ, il me paraît important de faire un rappel sur le lien qui existe entre l'emploi et l'enregistrement d'une marque de commerce. L'enregistrement d'une marque de commerce ne confère pas en soi un droit prioritaire sur la marque. En common law, c'était l'emploi de la marque de commerce qui conférait le droit exclusif sur celle-ci. Bien que la Loi confère au titulaire d'une marque de commerce déposée des droits autres que ceux dont il pouvait se prévaloir en common law, la personne qui cherche à faire

⁵⁰ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 34.

enregistrer une marque de commerce doit d'abord établir qu'elle a un droit sur celle-ci parce qu'elle l'emploie. Le juge en chef Ritchie a affirmé ce qui suit dans *Partlo c. Todd* (1888), 17 R.C.S 196, à la page 200 :

[TRADUCTION]

Ce n'est pas l'enregistrement qui rend la partie propriétaire d'une marque de commerce; la marque doit lui appartenir pour qu'elle puisse l'enregistrer.⁵¹

La *Loi sur les marques de commerce* reconnaît des droits au premier utilisateur d'une marque de commerce. Ainsi, selon l'article 16 de la Loi, la partie qui se sert en premier d'une marque de commerce est celle qui normalement devrait pouvoir obtenir son enregistrement⁵². De plus, la partie qui se sert en premier d'une marque de commerce peut s'opposer à la demande d'enregistrement pour une marque de commerce qui crée de la confusion ou encore peut demander la radiation d'une marque enregistrée en raison de cet emploi survenu en premier. Ainsi, le fait d'avoir produit une demande d'enregistrement en premier ou même d'avoir obtenu un enregistrement en premier ne met pas la demande ou l'enregistrement, selon le cas, à l'abri d'une contestation à l'initiative de la personne qui, en premier, a employé la marque de commerce en question⁵³.

C'est grâce à l'interaction de l'alinéa 38(2)c) et de l'article 16 que la Loi consacre le droit du premier utilisateur d'une marque de commerce de contester *la demande* subséquemment produite visant l'enregistrement d'une marque créant de la confusion.

C'est grâce à l'interaction du paragraphe 18(1) *in fine* et de l'article 16 que la Loi consacre le droit du premier utilisateur d'une marque de commerce de contester *l'enregistrement* subséquemment obtenu visant une marque de commerce créant de la confusion.

Ce droit de contestation qui revient au premier utilisateur est d'ailleurs garanti au paragraphe 17(1) de la Loi :

17. (1) Aucune demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été annoncée selon l'article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu'une personne autre que l'auteur de

17. (1) No application for registration of a trade-mark that has been advertised in accordance with section 37 shall be refused and no registration of a trade-mark shall be expunged or amended or held invalid on the ground of any previous use or making known of a confusing trade-

⁵¹ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 35.

⁵² *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 36.

⁵³ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 36.

la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d'établir qu'il n'avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l'annonce de la demande du requérant.

mark or trade-name by a person other than the applicant for that registration or his predecessor in title, except at the instance of that other person or his successor in title, and the burden lies on that other person or his successor to establish that he had not abandoned the confusing trade-mark or trade-name at the date of advertisement of the applicant's application.

D'un autre côté, la demande d'enregistrement produite en premier donne certains avantages procéduraux comme l'explique le juge Rothstein⁵⁴. En effet, la demande d'enregistrement produite par Alavida Lifestyles Inc. le 1^{er} décembre 2005 empêchait par la suite Masterpiece Inc. d'obtenir l'enregistrement de marques de commerce en invoquant le fait que ces marques de commerce étaient déjà employées avant cette date du 1^{er} décembre 2005 (et bien sûr d'autres marques dont l'emploi n'avait pas encore débuté). Ceci résulte notamment du fait que la *Loi sur les marques de commerce* prévoit un régime de « premier rendu, premier servi » en ce qui concerne l'examen des demandes d'enregistrement. Dans l'arrêt *Procureur général du Canada c. Effigi Inc.*⁵⁵, lorsqu'il a examiné le régime d'examen des demandes d'enregistrement prévu par l'article 37 de la Loi, le juge Décary a indiqué ce qui suit :

[10] [...] Dans le cours normal des choses, le registraire examine sommairement les demandes dans un ordre chronologique, commençant par celle dont la date de production est la plus ancienne. S'il n'existe pas de confusion avec une marque pendante lorsque la demande est produite et si les autres exigences du paragraphe 37(1) sont rencontrées, la demande est acceptée pour fins d'annonce par le registraire et quiconque se réclame d'un emploi antérieur et de confusion avec sa propre marque peut produire une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38. [...] ⁵⁶.

C'est donc la responsabilité du premier utilisateur de contester la demande d'enregistrement produite en premier par le second utilisateur. Cette tâche ne revient pas au registraire.

⁵⁴ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphes 37 et 38.

⁵⁵ *Procureur général du Canada c. Effigi Inc.*, 2005 CAF 172 (C.A.F.).

⁵⁶ *Procureur général du Canada c. Effigi Inc.*, 2005 CAF 172 (C.A.F.), paragraphe 10.

De toute façon, le registraire n'aurait pas les ressources pour vérifier l'existence de marques antérieurement *employées* dans le cadre de l'examen des demandes d'enregistrement produites au bureau des marques; au sujet de droits qui seraient antérieurs, l'alinéa 37(1)c) de la Loi exige seulement que le registraire s'assure qu'une marque qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement ne crée pas de confusion avec une autre marque en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante⁵⁷.

Voilà pourquoi il est important pour le premier utilisateur d'une marque de commerce de demander l'enregistrement de celle-ci le plus rapidement possible. Si ce n'est pas le cas, et qu'une autre partie demande l'enregistrement de la même marque de commerce ou d'une marque de commerce créant de la confusion, le premier utilisateur devra contester cette demande d'enregistrement ou, s'il ne le fait pas, il devra contester plus tard l'enregistrement mais, dans ce dernier cas, à l'intérieur du délai fixé par le paragraphe 17(2) de la Loi :

(2) Dans des procédures ouvertes après l'expiration de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce ou à compter du 1^{er} juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l'autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l'utilisation ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure.

(2) In proceedings commenced after the expiration of five years from the date of registration of a trade-mark or from July 1, 1954, whichever is the later, no registration shall be expunged or amended or held invalid on the ground of the previous use or making known referred to in subsection (1), unless it is established that the person who adopted the registered trade-mark in Canada did so with knowledge of that previous use or making known.

Comme l'écrit le juge Rothstein⁵⁸, la demande du 1^{er} décembre 2005 de Alavida Lifestyles Inc. pour la marque MASTERPIECE LIVING a été produite sur la base de l'emploi projeté de cette marque de commerce au Canada. Cela dit, en raison du paragraphe 16(3) de la Loi, Alavida Lifestyles Inc. pouvait revendiquer la priorité de

⁵⁷ Relativement aux autres circonstances où le registraire a le pouvoir de rejeter une demande d'enregistrement au niveau de l'étape de l'examen, le législateur a prévu que celui-ci rejette une demande d'enregistrement s'il est convaincu que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi (selon l'alinéa 37(1)a)) ou si la marque de commerce n'est pas enregistrable (selon l'alinéa 37(1)b)).

⁵⁸ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphes 37 et 38.

son droit sur sa marque à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement de cette marque de commerce qui n'avait pas encore été employée au 1^{er} décembre 2005. Ceci signifiait que Alavida Lifestyles Inc. bénéficiait d'une priorité sur toutes les autres demandes d'enregistrement produites après le 1^{er} décembre 2005 (dont celles de Masterpiece Inc.).

Par contre, cette priorité n'était pas inattaquable. Au contraire, comme le juge Rothstein le mentionne⁵⁹, la priorité reconnue à Alavida Lifestyles Inc. en raison de sa demande produite le 1^{er} décembre 2005 pouvait être contestée par Masterpiece Inc. soit par la procédure d'opposition selon l'article 38 de la Loi lorsque la demande de Alavida Lifestyles Inc. a été publiée pour fins d'opposition ou, alternativement, suite à l'enregistrement de la marque de Alavida Lifestyles Inc., par la procédure en radiation prévue par les articles 57 et 18 de la Loi. C'est d'ailleurs cette dernière procédure qu'a entreprise Masterpiece Inc. contre l'enregistrement obtenu par Alavida Lifestyles Inc. Si Masterpiece Inc. obtenait gain de cause, sa demande d'enregistrement subséquentement produite pourrait alors être examinée par le registraire⁶⁰.

Terminons cette sous-question par deux observations au sujet de l'interaction entre l'emploi et l'enregistrement, un point déjà abordé en jurisprudence mais dans des circonstances différentes.

3.4.1.2 Une comparaison avec l'arrêt *Effigi* (2005)

S'il est vrai que l'emploi précède l'enregistrement, c'est-à-dire que la priorité doit être donnée à la marque qui est employée en premier au Canada, la partie qui demande l'enregistrement de sa marque en premier a toutefois l'avantage d'un examen prioritaire au bureau des marques de commerce. Si un second requérant revendique un emploi antérieur, celui-ci doit s'opposer à la demande produite en premier ou, comme l'a fait Masterpiece Inc., demander la radiation de l'enregistrement issu de cette première demande. Dans chaque cas, le premier utilisateur doit faire la démonstration de son emploi antérieur. Quoi qu'il en soit, le premier utilisateur ne peut toutefois pas éviter l'une ou l'autre procédure visant à faire reconnaître son emploi antérieur même s'il est, de fait, le premier utilisateur de la marque de commerce comme le rappelait le juge Décary dans l'arrêt *Procureur général du Canada c. Effigi Inc.*⁶¹ de 2005:

[11] Le procureur du registraire fait grand cas de l'importance qu'il faut accorder à l'emploi antérieur dans la protection des marques de commerce. Ce n'est pas faire ombrage à cette importance que d'imposer au second requérant qui se réclame d'un emploi antérieur sur la foi d'une simple allégation (voir *Marineland Inc. c. Marine*

⁵⁹ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 38.

⁶⁰ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 38.

⁶¹ *Procureur général du Canada c. Effigi Inc.*, 2005 CAF 172 (C.A.F.).

Wonderland and Animal Park Limited, [1974] 2 C.F. 558, p. 567, j. Cattanach) l'obligation d'avoir recours à la procédure d'opposition pour établir, sur la foi d'une preuve plus étayée, son droit à l'enregistrement sur la base d'un emploi antérieur.⁶²

De cet arrêt qui examinait le régime d'examen prévu par l'alinéa 37(1)c) de la Loi, on retient également que le premier utilisateur a la responsabilité de s'assurer d'être celui qui demande en premier l'enregistrement de la marque; sinon, il devra contester, preuve à l'appui, la demande de celui qui a effectué cette démarche en premier.

3.4.1.3 Une comparaison avec la décision *Culinar* (1987)

Deuxièmement, même si l'emploi précède l'enregistrement, une partie a intérêt à produire sa demande d'enregistrement le plus rapidement possible. D'ailleurs, même une demande produite sur base d'emploi projeté offre certains avantages, comme nous l'avons vu. D'une part, en raison du paragraphe 16(3) de la Loi, une partie qui produit une demande d'enregistrement sur base d'emploi projeté est en droit de revendiquer la priorité à compter de la date du dépôt de sa demande d'enregistrement⁶³. De plus, dans un tel cas, lorsque la déclaration d'emploi selon le paragraphe 40(2) de la Loi est produite auprès du registraire et que l'enregistrement est éventuellement obtenu, la partie dispose alors de droits sur sa marque à compter de la date de production de la demande d'enregistrement (même si l'emploi de la marque a lieu, dans les faits, beaucoup plus tard). Ce dernier avantage peut être intéressant dans le cas d'une poursuite en contrefaçon selon l'article 20 de la Loi lorsque l'emploi présumé contrefacteur a débuté *avant* la date d'enregistrement de la marque présumément contrefaite mais *après* la date de production de la demande qui a donné lieu à l'enregistrement présumément contrefait. Il s'agit d'un point souligné par le juge Denault dans l'affaire *Culinar Inc. c. Gestion Charaine Inc.*⁶⁴ de 1987, où la demanderesse poursuivait notamment la défenderesse sur la base d'une marque qui avait été enregistrée *après* le début de l'emploi de la marque présumément contrefactrice de la défenderesse mais pour laquelle la demande d'enregistrement avait été produite *avant* :

The plaintiff is claiming rights in the trade mark GRILLETTES, duly registered on July 13, 1984 (TMA 293,014), but the application for registration was filed on November 25, 1982 (TMO 495,385) on the basis of proposed use in Canada, so that if it wins its case its rights will be, as a consequence of ss. 3, 16(3) and 39(2) of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, retroactive to the latter date.

⁶² *Procureur général du Canada c. Effigi Inc.*, 2005 CAF 172 (C.A.F.), paragraphe 11.

⁶³ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 37.

⁶⁴ *Culinar Inc. c. Gestion Charaine Inc.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 54 (C.F.P.I.), le juge Denault.

[...]

In any case, the inherent distinctiveness of the marks and the extent to which they have become known (s. 6(5)(a)) is of very limited importance since at the hearing the defendants discontinued their objection to the validity of the plaintiff's mark on the ground that it lacks inherent distinctiveness. If they could have shown this, the case might have had a very different outcome. However, it appeared clear from the evidence that the plaintiff adopted its mark in November, 1982, before that used by the defendants, that it marketed its product in early 1983 and that since that date it has spent over \$1,300,000 on advertising.⁶⁵

Selon l'article 3 de la Loi, la marque de la demanderesse était réputée avoir été adoptée par celle-ci à la date où elle a produit une demande d'enregistrement pour la marque en question au Canada. La demande d'enregistrement produite en novembre 1982 a donc donné un avantage certain à la demanderesse qui a eu gain de cause dans cette affaire.

En résumé, l'individu qui se sert d'une marque en premier dispose de droits sur la marque; par contre, il a intérêt à demander l'enregistrement de cette marque le plus rapidement possible pour être à la fois le premier utilisateur et le premier requérant.

3.4.2 Le critère en matière de confusion

3.4.2.1 L'analyse du juge Rothstein

En ce qui concerne cette sous-question, le juge Rothstein a repris les commentaires de son collègue, le juge Binnie, dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*⁶⁶, au paragraphe 20 où la démarche à suivre a été expliquée ainsi :

⁶⁵ *Culinar Inc. c. Gestion Charaine Inc.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 54 (C.F.P.I.), le juge Denault, pages 57, 69 et 70.

⁶⁶ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824.

[20] Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom *Clicquot* sur la devanture des boutiques des intimées ou sur une de leurs factures, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce VEUVE CLICQUOT et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques. Pour reprendre les termes utilisés par le juge Pigeon dans *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] R.C.S. 192, p. 202 :

[TRADUCTION] Nul doute que si une personne examinait les deux marques attentivement, elle les distinguerait facilement. Ce n'est toutefois pas sur cette constatation qu'il faut se fonder pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion.

. . . les marques ne paraîtront pas côte à côte et [la Cour doit] essayer d'empêcher qu'une personne qui voit la nouvelle marque puisse croire qu'il s'agit de la même marque que celle qu'elle a vue auparavant, ou même qu'il s'agit d'une nouvelle marque ou d'une marque liée appartenant au propriétaire de l'ancienne marque.

(Citant *Halsbury's Laws of England*, 3^e éd., vol. 38, par. 989, p. 590.)⁶⁷.

C'est donc sur la base du critère du « consommateur ordinaire plutôt pressé » qui n'a qu'un « vague souvenir » des marques antérieures et qui voit subséquemment la marque en cause que doit être analysée la question de la probabilité de confusion entre ces marques de commerce. Sur ce point, il y a donc, bien sûr, continuité dans la jurisprudence de la Cour suprême.

3.4.3 La nécessité d'examiner chaque marque séparément

3.4.3.1 L'analyse du juge Rothstein

Masterpiece Inc. alléguait qu'en vertu du paragraphe 16(3) de la Loi, la marque de commerce que Alavida Lifestyles Inc. cherchait à enregistrer suite à sa demande produite le 1^{er} décembre 2005 créait de la confusion avec l'une ou l'autre de ses marques de commerce ou le nom commercial qu'elle avait employé avant cette date⁶⁸.

⁶⁷ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, paragraphe 20.

⁶⁸ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 42.

Comme le juge Rothstein le souligne, selon le paragraphe 16(3) de la Loi, une seule marque de commerce ou un seul nom commercial créant de la confusion avec la marque de Alavida Lifestyles Inc. le 1^{er} décembre 2005 aura pour effet d'invalider l'enregistrement qui découle de cette demande de Alavida Lifestyles Inc.⁶⁹. Toutefois, en alléguant l'existence de plusieurs marques de commerce ou noms commerciaux susceptibles de créer de la confusion, Masterpiece Inc. a présenté plusieurs motifs distincts justifiant l'invalidation de l'enregistrement de Alavida Lifestyles Inc. et chaque motif devait être examiné individuellement par le juge de première instance⁷⁰.

Cela dit, afin de déterminer s'il y a probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties, le juge de première instance peut toutefois choisir parmi les marques de commerce de la partie qui allègue la confusion celle qui offre la meilleure chance de succès :

[61] [...] Selon moi, la marque « Masterpiece Living » d'Alavida se rapproche le plus de la marque « Masterpiece the Art of Living » de Masterpiece Inc. J'estime que la comparaison de ces deux marques est déterminante. Or, s'il est peu probable que ces marques créent de la confusion, il ne sera pas nécessaire d'étudier les autres marques de Masterpiece Inc. ainsi que le nom commercial de celle-ci, qui s'apparentent moins à la marque de commerce d'Alavida. À l'inverse, s'il est conclu qu'elles créent probablement de la confusion, il ne sera pas nécessaire de se demander si la marque d'Alavida ressemble à ces autres marques de Masterpiece Inc. ou au nom commercial de celle-ci, bien qu'il puisse s'agir de facteurs pertinents faisant partie des circonstances de l'espèce à prendre en compte dans l'examen de la question de savoir s'il y a probabilité de confusion avec la marque de commerce « Masterpiece the Art of Living ».⁷¹

Bien que la Cour suprême invite à examiner chaque marque de la partie qui allègue la confusion, l'examen d'une seule de ses marques permet souvent de trancher la question⁷². Ce qu'il est important de noter, c'est que chaque marque de la partie qui allègue la confusion conserve son individualité et mérite un examen autonome (même si, dans les faits, l'examen d'une seule marque permettra souvent de trancher la question) Bref, les marques de la partie qui allègue la confusion ne doivent pas être traitées globalement mais individuellement⁷³. Il s'agit certainement de l'approche la plus prudente de manière à ce que justice soit rendue entre les parties; en effet, si une partie allègue la confusion en raison de l'emploi antérieur de

⁶⁹ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 43.

⁷⁰ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphes 43 à 48.

⁷¹ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 61.

⁷² Voir par exemple la décision du registraire dans l'affaire *L'Oréal c. Marcon*, 2010 COMC 67 (C.O.M.C.), la présidente Carreau, paragraphes 5 et 22.

⁷³ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 48.

plusieurs marques, il peut y avoir confusion avec certaines d'entre elles mais non avec d'autres. C'est toutefois uniquement en effectuant cet examen individualisé des marques alléguées que le tribunal ou le registraire, selon le cas, pourra effectuer ce partage.

3.4.4 La démarche applicable pour évaluer la ressemblance

3.4.4.1 L'analyse du juge Rothstein

Le juge Rothstein a noté que le juge de première instance avait appliqué dans l'ordre les facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi avant d'examiner si les marques des parties se ressemblaient⁷⁴. Le juge Rothstein a toutefois ajouté qu'il arrivait souvent que le degré de ressemblance entre les marques en cause soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au niveau des facteurs du paragraphe 6(5). Pour cette raison, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance entre les marques des parties devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion puisque si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire⁷⁵.

3.4.4.2 Une comparaison avec la décision *Cluett, Peabody Canada (2005)*

Il s'agit effectivement d'une approche qui se vérifie en jurisprudence. Notons, à titre d'exemple, en 2005, la décision *Cluett, Peabody Canada Inc. c. Effigi Inc.*⁷⁶, un appel d'une décision du registraire qui avait conclu que la marque de commerce que Effigi Inc. souhaitait enregistrer, soit AEROPEAK BY DE UNGAVA, ne risquait pas de porter à confusion avec les marques de type ARROW de Cluett, Peabody Canada Inc. qui s'y opposait⁷⁷. Le registraire avait considéré que les quatre premiers facteurs⁷⁸ du paragraphe 6(5) de la Loi favorisaient généralement l'opposante Cluett, Peabody Canada Inc. mais que le dernier critère, soit celui du degré de ressemblance entre les marques, était le plus important. Compte tenu des différences entre les marques, le registraire a conclu que la requérante Effigi Inc. s'était déchargée de son fardeau de démontrer que sa marque de commerce ne

⁷⁴ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 49.

⁷⁵ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 49.

⁷⁶ *Cluett, Peabody Canada Inc. c. Effigi Inc.*, 2005 CF 400 (C.F.), le juge de Montigny.

⁷⁷ *Cluett, Peabody Canada Inc. c. Effigi Inc.*, 2005 CF 400 (C.F.), le juge de Montigny, paragraphe 1.

⁷⁸ *Cluett, Peabody Canada Inc. c. Effigi Inc.*, 2005 CF 400 (C.F.), le juge de Montigny, paragraphes 8 à 10.

risquait pas de porter à confusion avec les marques ARROW de l'opposante Cluett, Peabody Canada Inc.⁷⁹.

Lors d'un appel subséquent devant la Cour fédérale, Cluett Peabody Canada Inc. a déposé une preuve additionnelle dont certains éléments concernaient les quatre premiers facteurs du paragraphe 6(5) de la Loi. Le juge de Montigny a jugé ces éléments de preuve peu pertinents puisque le registraire avait déjà conclu que ces facteurs favorisaient l'opposante :

[28] Un examen attentif des affidavits de M. Ross et de Mme Smyth ne m'a pas convaincu qu'ils auraient pu avoir un impact sur la décision du Registraire. Ce dernier avait déjà constaté que la demanderesse utilisait la marque ARROW depuis 1902; plus important encore, le Registraire en est arrivé à la conclusion que les critères mentionnés aux paragraphes 6(5)(b), (c) et (d) favorisaient l'opposante. Par conséquent, la preuve relative à l'emploi et à la notoriété de la marque ARROW n'aurait pu que conforter le Registraire dans sa décision, du moins eu égard au premier motif d'opposition.⁸⁰

Le juge de Montigny s'est montré généralement d'accord avec l'approche du registraire. Même si les quatre premiers facteurs du paragraphe 6(5) favorisaient l'opposante, l'absence de ressemblance entre les marques de commerce était vraisemblablement la circonstance qui permettait de conclure à l'absence de probabilité de confusion :

[35] En l'espèce, les quatre premiers critères établis par l'article 6(5) ne posent pas problème et favorisent l'appelante. Cependant, le dernier critère est généralement considéré comme le plus important, particulièrement dans une situation comme en l'espèce où la similitude des marchandises visées par les marques de commerce est aussi évidente (*Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.*, (1980) 47 C.P.R.(2d) 145, à la p. 149 (C.F.); confirmée par la Cour d'appel fédérale à (1982) 60 C.P.R.(2d) 70. Voir aussi *Export/Import Clic Inc. c. Effem Foods Ltd.*, (1993) 53 C.P.R. (3d) 200, aux pp. 203-204 (C.F.)).

[36] À mon avis, les marques ne se ressemblent pas, ni visuellement, ni au niveau des idées suggérées, ni au niveau de leur consonance. Non seulement ressort-il de la preuve que ces mots peuvent se prononcer différemment, mais il faut également éviter de s'en tenir aux premières syllabes et considérer la marque dans sa totalité. Or, il est indéniable que les mots « Aeropeak de by Ungava

⁷⁹ *Cluett, Peabody Canada Inc. c. Effigi Inc.*, 2005 CF 400 (C.F.), le juge de Montigny, paragraphe 10.

⁸⁰ *Cluett, Peabody Canada Inc. c. Effigi Inc.*, 2005 CF 400 (C.F.), le juge de Montigny, paragraphe 28.

» ne ressemblent en rien, phonétiquement ou autrement, au mot « Arrow ». ⁸¹

Des marques qui ne se ressemblent pas ne risquent pas de causer une probabilité de confusion, même si toutes les autres circonstances du paragraphe 6(5) favorisent la partie qui allègue la confusion.

On peut raisonnablement affirmer qu'il existe une « hiérarchie » parmi les différentes circonstances prévues au paragraphe 6(5) de la Loi et que la plus importante parmi celles-ci est celle de l'alinéa 6(5)e). Ce principe (encore une fois, qui n'est pas nouveau) a donc été rappelé par la Cour suprême.

3.4.5 La nécessité d'examiner la marque de commerce dont l'emploi est projeté en fonction des termes de la demande d'enregistrement plutôt qu'en fonction de son emploi réel

3.4.5.1 L'analyse du juge Rothstein

Sur ce point, le juge Rothstein a identifié les commentaires, fort brefs d'ailleurs, du juge de première instance relativement à la question du degré de ressemblance entre les marques respectives des parties :

[46] Il y a de toute évidence un degré de ressemblance entre le nom commercial et les marques de commerce de Masterpiece Inc. et la marque déposée d'Alavida « Masterpiece Living ». Cependant, compte tenu de toutes les circonstances, je prends note qu'Alavida emploie « Masterpiece Living » comme slogan accompagnant son nom commercial. Au contraire, Masterpiece Inc. utilise « Masterpiece » pour nommer l'entreprise même, de même que d'autres mots ou expressions beaucoup moins importantes, et l'inscrit à côté du papillon qui constitue son logo distinctif. Ces différences diminueront la probabilité de confusion. ⁸²

Selon le juge Rothstein, cette approche du juge de première instance posait problème car celui-ci n'avait tenu compte que d'une seule représentation de la marque que Alavida Lifestyles Inc. employait *après* la date pertinente. Or, cette représentation « comme slogan accompagnant son nom commercial » ne reflétait pas la portée des droits exclusifs (beaucoup plus vastes) que l'enregistrement de la marque conférait à Alavida Lifestyles Inc. ⁸³. D'ailleurs, sur ce point, le juge Rothstein a reproduit un passage des motifs du juge Binnie dans l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207*

⁸¹ *Cluett, Peabody Canada Inc. c. Effigi Inc.*, 2005 CF 400 (C.F.), le juge de Montigny, paragraphes 35 et 36.

⁸² *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2008 CF 1412 (C.F.), le juge O'Reilly, paragraphe 46.

⁸³ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 53.

*Canada Inc.*⁸⁴ où l'importance des droits découlant de l'enregistrement a été soulignée; or, ces droits ne sont pas limités au type d'emploi effectué au moment où la question est examinée :

L'appelante a soutenu que les instances inférieures ont eu tort d'examiner les activités réelles de l'intimée plutôt que les termes figurant dans sa demande d'enregistrement de la marque projetée. Il est vrai qu'il faut s'attacher aux termes utilisés dans la demande, parce que ce qui est en cause est ce que l'enregistrement permettrait à l'intimée de faire, et non pas ce qu'elle fait actuellement.⁸⁵

Dans le cas de l'enregistrement obtenu par Alavida Lifestyles Inc., la marque comprenait uniquement les mots MASTERPIECE LIVING. Puisqu'il s'agissait d'une marque nominale, Alavida Lifestyles Inc. avait donc le droit d'employer cette marque dans la taille, le style de lettres, la couleur ou le motif de son choix⁸⁶. Sur cette question, le juge Rothstein a repris les motifs de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*⁸⁷, où il a souligné les passages suivants :

Rien n'empêche l'appelante de changer la couleur de ses enseignes ou le style de lettres de « Mr. Submarine », ou d'adopter un système téléphonique et de livraison tel que celui suivi par l'intimée ou tout autre système convenable pour la vente de ses sandwiches. Si elle devait effectuer un de ces changements, son droit exclusif à l'emploi de « Mr. Submarine » s'appliquerait tout comme il s'applique à son emploi dans l'entreprise qu'elle exploite actuellement. La question de savoir si les marques de commerce ou les noms commerciaux de l'intimée créent de la confusion avec la marque enregistrée de l'appelante doit donc être examinée en tenant compte non seulement de l'entreprise actuelle que l'appelante exploite dans la région des opérations de l'intimée, mais aussi de la possibilité de confusion si l'appelante devait exercer ses activités dans cette région de toute manière qui lui est permise en utilisant sa marque de commerce en liaison avec les sandwiches vendus ou les services exécutés dans l'exercice de son entreprise. [Je souligne; p. 102-103.]⁸⁸

Ainsi, lorsqu'il s'agit d'apprécier une allégation de probabilité de confusion comme celle avancée par Masterpiece Inc. contre la marque enregistrée MASTERPIECE LIVING de Alavida Lifestyles Inc., il faut examiner les marques prétendument

⁸⁴ *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772.

⁸⁵ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 53.

⁸⁶ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 55.

⁸⁷ *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.).

⁸⁸ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 55.

antérieurement employées de même que la marque enregistrée, ainsi que cette dernière est reproduite dans la demande qui a donné lieu à l'enregistrement contesté (s'il s'agit d'une marque nominale, en tenant toutefois compte des différentes présentations possibles de la marque qui sont permises par l'enregistrement (couleur, taille, style des lettres qui peuvent varier)) et non selon la manière dont celle-ci a été employée à une date donnée (par exemple, uniquement avec certains dessins précis)⁸⁹. Cette dernière approche, qui ne doit pas être suivie, limite indûment les droits découlant d'un enregistrement.

Le juge Rothstein a décrit ainsi les difficultés soulevées par l'approche du juge de première instance :

[58] Le problème découlant d'une analyse qui tient compte de l'emploi limité de la marque en question devient manifeste lorsqu'on constate que les simples mots « Masterpiece Living » pourraient être présentés de diverses façons suivant l'enregistrement. En effet, rien n'empêcherait Alavida de modifier sa publicité en mettant en relief le mot « Masterpiece » et en donnant au mot « Living » moins d'importance, comme Masterpiece Inc. l'a fait, ou en en modifiant la typographie.

[59] Pour cette raison, ne faire porter l'examen que sur l'emploi qu'Alavida faisait de sa marque de commerce après avoir produit sa demande d'enregistrement pour conclure qu'il était peu probable que les marques en cause créent de la confusion revenait à commettre une erreur de droit. L'examen de l'emploi réel de la marque n'est certes pas dénué de pertinence, mais il ne doit pas non plus remplacer complètement l'examen d'autres emplois qui pourraient être faits en conformité avec l'enregistrement. Par exemple, l'emploi ultérieur, dans le champ d'application d'un enregistrement, d'une marque déposée identique ou très semblable à une marque qui existe déjà montrera comment la marque déposée peut être utilisée d'une manière qui crée de la confusion avec celle-ci.⁹⁰

Dans ses motifs, le juge Rothstein, au nom de la Cour suprême, a dissipé tout doute qu'il pouvait y avoir sur ce point : dès qu'il est question d'une allégation de probabilité de confusion mettant en cause une marque de commerce enregistrée (ou d'une marque mentionnée dans une demande d'enregistrement), il faut considérer ce que l'enregistrement permet (ou permettrait de faire, s'il s'agit d'une demande) lors de la comparaison entre cette marque de commerce et l'autre marque qui est en cause.

3.4.5.2 Un article de doctrine sur la question (2009)

⁸⁹ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 56.

⁹⁰ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphes 58 et 59.

En 2009⁹¹, dans un autre texte pour le Service de la formation continue du Barreau du Québec, j'ai abordé la question des difficultés soulevées par une approche comme celle adoptée par le juge de première instance dans la présente affaire (les notes infrapaginales de mon texte de 2009 sont omises) :

La protection conférée par l'*enregistrement* d'une marque de commerce ne varie pas en raison d'un contexte d'emploi. Dès qu'il est question des droits découlant d'un enregistrement, il faut plutôt examiner ce que le monopole – octroyé grâce à l'article 19 de la Loi – permet au propriétaire de la marque enregistrée de faire avec celle-ci en association avec les marchandises ou services spécifiés à l'enregistrement.⁹²

[...]

La protection que confère une marque de commerce enregistrée ne change pas en raison des circonstances qui teintent le contexte d'emploi de celle-ci. Par exemple, le monopole conféré par l'enregistrement d'une marque de commerce grâce à l'article 19 de la Loi n'est pas modifié en raison de la présence – sur l'emballage qui montrerait la marque enregistrée – d'autres marques, d'autres dessins, d'autres couleurs ou d'autres éléments qui retiendraient également l'attention du consommateur. Il s'agit là d'un aspect intrinsèque du monopole conféré par l'enregistrement de la marque. En d'autres mots, le monopole de l'article 19 s'applique quelles que soient les circonstances d'emploi de la marque; ce monopole n'est pas « réduit » ou « diminué » dans certains cas en raison du contexte d'emploi.⁹³

[...]

Toutefois, cette règle générale voulant que le contexte d'emploi n'est pas pertinent lorsqu'il s'agit d'évaluer la protection conférée par un enregistrement semble avoir été quelque peu nuancée en 1998 par

⁹¹ Barry Gamache, « L'enregistrement de marque de commerce, un outil important d'attaque et de défense... à ne pas perdre en raison d'un *revamping* ou d'une mise à jour de la présentation de la marque protégée », Service de la formation continue du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* (Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009), page 95.

⁹² Barry Gamache, « L'enregistrement de marque de commerce, un outil important d'attaque et de défense... à ne pas perdre en raison d'un *revamping* ou d'une mise à jour de la présentation de la marque protégée », Service de la formation continue du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* (Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009), pages 110 et 111.

⁹³ Barry Gamache, « L'enregistrement de marque de commerce, un outil important d'attaque et de défense... à ne pas perdre en raison d'un *revamping* ou d'une mise à jour de la présentation de la marque protégée », Service de la formation continue du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* (Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009), page 111.

la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*[[1998] 3 C.F. 534 (C.A.F.)], où la Cour devait décider, dans le cadre d'une procédure d'opposition, de la présence au registre de la marque PINK PANTHER pour des produits capillaires malgré l'objection de l'opposante qui détenait une marque enregistrée THE PINK PANTHER pour des services de divertissement. Au paragraphe 37 de ses motifs, le juge Linden a écrit au nom de la majorité que la présentation de la marque de commerce dans le contexte du produit lui-même constitue une circonstance importante et que l'habillage, ou la façon dont un produit est emballé et donc la manière dont la marque est présentée au public, compte sensiblement dans l'appréciation de la probabilité de confusion. À ce sujet, il a mentionné l'arrêt *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.* [(1987), 14 C.P.R. (3d) 314 (C.A.F.)], un cas de commercialisation trompeuse combiné à une demande de radiation d'un enregistrement. Dans l'arrêt *Asbjorn Horgard A/S*, la Cour a indiqué qu'il y avait de la confusion entre les marques des parties ainsi qu'entre les habillages sur lesquels les marques étaient présentes.

Cet extrait de l'arrêt *Pink Panther Beauty Corp.* semble être la source d'une incertitude en jurisprudence qui donne lieu à la question suivante : en raison de cet extrait, doit-on tenir compte du contexte d'emploi (par exemple la présentation de l'emballage sur lequel la marque enregistrée est présente) lors d'un recours pour contrefaçon d'une marque de commerce enregistrée?⁹⁴

Comme la Cour suprême l'a maintenant décidé, je suggérais en 2009 que dès qu'il est question d'une marque de commerce enregistrée (ou qu'on cherche à enregistrer), il faut examiner ce que l'enregistrement permet (ou permettrait) à son propriétaire de faire puisqu'un contexte d'emploi à une date donnée (qui ne fait pas partie des détails de l'enregistrement d'une marque enregistrée) ne peut réduire (ou modifier) l'étendue du monopole octroyé par un enregistrement et ne peut transformer des marques qui créent de la confusion en marques qui n'en créent pas :

Dans l'arrêt *British Drug Houses* [[1944] R.C. de l'É. 239; conf. par [1946] R.C.S. 50], le juge en chef Thorson a écrit que la protection conférée par l'enregistrement doit s'étendre à tout emploi normal de la marque de commerce et n'est pas limitée à un usage particulier, par exemple un usage en liaison avec un certain type de bouteille ou encore une certaine présentation d'étiquette. Ce principe général a été repris par le juge Binnie dans l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207*

⁹⁴ Barry Gamache, « L'enregistrement de marque de commerce, un outil important d'attaque et de défense... à ne pas perdre en raison d'un *revamping* ou d'une mise à jour de la présentation de la marque protégée », Service de la formation continue du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* (Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009), page 115.

Canada Inc. qui a notamment indiqué au paragraphe 74 de ses motifs que lorsqu'il s'agit de décider si une marque de commerce doit être enregistrée en raison d'une allégation de probabilité de confusion, ce qui est en cause n'est pas l'étendue des activités actuelles ou présentes d'une requérante avec sa marque de commerce mais plutôt l'étendue de la protection qu'elle cherche à obtenir en demandant l'enregistrement de sa marque de commerce. C'est donc ce facteur qu'il faut examiner pour mesurer la probabilité de confusion. Pareillement, lorsqu'une marque est enregistrée, il faut considérer l'étendue de la protection ainsi obtenue grâce à l'enregistrement.⁹⁵

[...]

En résumé, comme l'a expliqué le juge Binnie dans l'arrêt *Mattel*, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'étendue d'un monopole octroyé par un enregistrement de marque de commerce, il faut considérer ce que l'enregistrement permet à son propriétaire de faire et non ce que ce propriétaire fait présentement avec sa marque. En d'autres mots, un contexte d'emploi – qui ne fait pas partie des détails d'une marque enregistrée – ne peut réduire l'étendue d'un monopole octroyé par un enregistrement et ne peut transformer des marques qui créent de la confusion en marques qui n'en créent pas.⁹⁶

Dès qu'il est question d'une marque de commerce enregistrée, la marque *telle qu'elle a été enregistrée* ne doit jamais être perdue de vue lorsqu'il s'agit d'apprécier une allégation de probabilité de confusion entre celle-ci et une autre marque de commerce, qu'il s'agisse d'un cas de radiation (comme dans l'arrêt *Masterpiece*) ou d'un cas de contrefaçon (comme dans l'arrêt *Mr. Submarine*, mentionné par le juge Rothstein dans ses motifs). Sur ce point, il y a continuité en jurisprudence.

3.4.6 L'exigence d'évaluer les marques de commerce non déposées en fonction de leur emploi réel

3.4.6.1 L'analyse du juge Rothstein

⁹⁵ Barry Gamache, « L'enregistrement de marque de commerce, un outil important d'attaque et de défense... à ne pas perdre en raison d'un *revamping* ou d'une mise à jour de la présentation de la marque protégée », Service de la formation continue du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* (Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009), page 118.

⁹⁶ Barry Gamache, « L'enregistrement de marque de commerce, un outil important d'attaque et de défense... à ne pas perdre en raison d'un *revamping* ou d'une mise à jour de la présentation de la marque protégée », Service de la formation continue du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* (Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009), page 119.

Sur ce point, le juge Rothstein a noté⁹⁷ que les marques de commerce antérieurement employées par Masterpiece Inc. n'avaient pas été abandonnées, comme l'exige le paragraphe 17(1) de la Loi :

17. (1) Aucune demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été annoncée selon l'article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d'établir qu'il n'avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l'annonce de la demande du requérant.

17. (1) No application for registration of a trade-mark that has been advertised in accordance with section 37 shall be refused and no registration of a trade-mark shall be expunged or amended or held invalid on the ground of any previous use or making known of a confusing trade-mark or trade-name by a person other than the applicant for that registration or his predecessor in title, except at the instance of that other person or his successor in title, and the burden lies on that other person or his successor to establish that he had not abandoned the confusing trade-mark or trade-name at the date of advertisement of the applicant's application.

La date pertinente pour cette question est la date de l'annonce de la demande pour la marque protégée par l'enregistrement contesté. Il importe également de noter que c'est à la partie demanderesse (qui demande la radiation) qu'il appartient d'établir qu'elle n'avait pas abandonné la marque de commerce sur laquelle elle se fonde pour demander la radiation de l'enregistrement contesté⁹⁸.

3.4.7 La ressemblance entre les marques de commerce en litige

3.4.7.1 L'analyse du juge Rothstein

Sur la question de la ressemblance entre les marques en cause, le juge Rothstein a de nouveau insisté sur l'importance d'examiner que les caractéristiques qui

⁹⁷ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 60.

⁹⁸ *S.A. Jetstream c. R.D. International Style Collections Ltd./Collections de Style Internationales Ltée* (1993), 49 C.P.R. (3d) 336 (C.F.P.I., le juge Denault) [appel rejeté le 17 décembre 1996 au dossier A-347-93 des dossiers de la Cour d'appel fédérale].

définissent les marques en cause (et non d'autres éléments extrinsèques, qui avaient été identifiés par les instances inférieures) :

[61] Dans un cas comme celui qui nous occupe, il est possible de comparer les marques de commerce ou le nom commercial pertinents en n'examinant que les caractéristiques qui les définissent. Seuls ces éléments permettront aux consommateurs de faire la distinction entre les deux marques de commerce ou entre la marque de commerce et le nom commercial. En l'espèce, comme la marque de commerce projetée d'Alavida n'est constituée que des mots « Masterpiece Living », la différence ou la similitude entre cette marque et, d'une part, chacune des marques de commerce de Masterpiece Inc. et, d'autre part, le nom commercial de cette dernière, s'apprécie uniquement en fonction de ces mots. Selon moi, la marque « Masterpiece Living » d'Alavida se rapproche le plus de la marque « Masterpiece the Art of Living » de Masterpiece Inc. J'estime que la comparaison de ces deux marques est déterminante. Or, s'il est peu probable que ces marques créent de la confusion, il ne sera pas nécessaire d'étudier les autres marques de Masterpiece Inc. ainsi que le nom commercial de celle-ci, qui s'apparentent moins à la marque de commerce d'Alavida. À l'inverse, s'il est conclu qu'elles créent probablement de la confusion, il ne sera pas nécessaire de se demander si la marque d'Alavida ressemble à ces autres marques de Masterpiece Inc. ou au nom commercial de celle-ci, bien qu'il puisse s'agir de facteurs pertinents faisant partie des circonstances de l'espèce à prendre en compte dans l'examen de la question de savoir s'il y a probabilité de confusion avec la marque de commerce « Masterpiece the Art of Living ».⁹⁹

Par ailleurs, si la Loi parle de « ressemblance » à l'alinéa 6(5)e) de la Loi, c'est que les marques de commerce en cause ne doivent pas être absolument identiques pour engendrer une probabilité de confusion¹⁰⁰.

De plus, dans l'analyse de la probabilité de confusion, selon le juge Rothstein, il est vrai que dans certains cas le premier mot d'une marque sera l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif de celle-ci; par contre, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque est particulièrement frappant ou unique¹⁰¹.

Dans le cas devant la Cour, le juge Rothstein a jugé que le mot MASTERPIECE était celui qui distinguait chacune des parties des autres fournisseurs de services de

⁹⁹ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 61.

¹⁰⁰ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 62.

¹⁰¹ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 64.

résidence pour personnes âgées et que ce mot évoquait la retraite dans le luxe¹⁰². Compte tenu de ces « similitudes frappantes »¹⁰³, le juge Rothstein a conclu à une forte ressemblance entre les marques en cause.

3.4.7.2 Un comparaison avec la décision *Veuve Clicquot Ponsardin* (2003)

L'examen des marques afin de déterminer si celles-ci ont un aspect frappant ou unique est une méthode d'analyse souvent appliquée en droit de marques. À titre d'exemple, dans la décision *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*¹⁰⁴, la juge Tremblay-Lamer a examiné la probabilité de confusion entre la marque VEUVE CLICQUOT de la demanderesse et les marques CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART » de la défenderesse (soit des marques qui, de part et d'autre, débutaient par des mots différents). Elle s'est montrée d'accord avec la prétention de la demanderesse que le mot « Cliquot » était l'élément dominant des marques de commerce de la défenderesse. Sur la question de la ressemblance, après avoir noté que l'élément distinctif des marques de la demanderesse était également le mot CLICQUOT¹⁰⁵, elle a écrit ce qui suit dans ses motifs :

[61] Lorsque le tribunal est présenté avec des marques similaires, il doit évaluer l'impression que ces marques font sur le public. Généralement, il faut examiner la marque comme un tout, et non la disséquer pour en faire un examen détaillé. Cependant, il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public.

[62] La demanderesse prétend qu'il y a un grand degré de similarité entre ses marques de commerce et celles des défenderesses. Bien que les marques des défenderesses soient CLIQUOT et CLIQUOT «UN MONDE À PART», la demanderesse prétend que le mot «Cliquot» est l'élément dominant dans ces marques de commerce. En outre, la demanderesse soutient que le fait que la marque de la demanderesse s'écrive « Clicquot » et que celle des défenderesses s'écrive «Cliquot» ne fait rien pour éliminer la confusion. Je suis d'accord que la preuve appuie cette prétention.

[63] La preuve de la demanderesse établit que les revues et la publicité ont utilisé le mot « Clicquot » uniquement pour référer aux produits de la demanderesse.

[64] La meilleure preuve provient du témoignage de M^{me} Gauthier qui a témoigné que ce n'est que « Clicquot » qu'elle a vu et retenu.

[65] Quant au second point, il faut se rappeler que le test de confusion entre marques de commerce doit être analysé du point de vue du consommateur qui n'est pas sur ses gardes et qui a simplement un souvenir imparfait d'avoir vu ou

¹⁰² *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 64.

¹⁰³ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 65.

¹⁰⁴ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2003 CFPI 103 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer [confirmée par *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2004 CAF 164 (C.A.F.) et par *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824].

¹⁰⁵ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2003 CFPI 103 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer, paragraphe 44.

entendu la marque usurpée. (*Culinar Inc. c. Gestion Charaine Inc.*, [1987] A.C.F. n° 633). Par conséquent, le fait que la marque de la demanderesse s'écrive « Clicquot » et que celle des défenderesses s'écrive sans la lettre « c » ne fait rien pour éliminer le risque de confusion du point de vue du consommateur ayant un souvenir imparfait des marques de commerce.

[66] Par conséquent, je suis d'avis qu'il existe un grand degré de similarité entre les marques de la demanderesse et celles des défenderesses.¹⁰⁶

Ce grand degré de similarité a été constaté même si les marques des parties débutaient par des mots différents (le recours de la demanderesse a toutefois été rejeté pour d'autres raisons).

Comme le juge Rothstein l'a fait dans l'arrêt *Masterpiece* et comme l'avait fait auparavant la juge Tremblay-Lamer dans la décision *Veuve Clicquot Ponsardin* (qui a été par la suite confirmée en Cour suprême), le tribunal ou le registraire, selon le cas, doit déterminer s'il existe un élément dominant ou frappant qui est commun dans les marques dont on allègue qu'elles créent de la confusion, même si cet élément n'est pas présent au début de chaque marque ainsi examinée.

3.5 Dans le cadre de l'examen de la « nature du commerce » en application du par. 6(5) de la Loi, quelle est l'incidence de la nature et du coût des marchandises ou des services en cause sur l'analyse relative à la confusion?

3.5.1 L'analyse du juge Rothstein

Lors de son analyse de la « nature du commerce », le juge de première instance avait noté ce qui suit au sujet du soin mis par les gens à choisir une résidence pour personnes âgées :

[43] Pour ce qui est de la nature du commerce, les deux entreprises exercent leurs activités dans le domaine des résidences et des services pour personnes âgées dépendantes. Les gens mettent beaucoup de soin à choisir une résidence et l'entreprise qui l'exploite. Dans ces circonstances, on peut présumer que les consommateurs sont moins susceptibles de confondre la source des biens et services qu'ils recherchent, parce qu'il est peu probable qu'ils basent leur choix sur une première impression. En règle générale, ils consacrent un temps appréciable à s'informer sur la source de biens et services qui coûtent cher (*General Motors Corp. c. Bellows*, [1949] R.C.S. 678).¹⁰⁷

Selon le juge Rothstein, le juge de première instance a toutefois modifié le critère relatif à la probabilité de confusion¹⁰⁸. En écrivant qu'il était peu probable que les

¹⁰⁶ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2003 CFPI 103 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer, paragraphes 61 à 66.

¹⁰⁷ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2008 CF 1412 (C.F.), le juge O'Reilly, paragraphe 43.

¹⁰⁸ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 67.

consommateurs basent leur choix sur une première impression, le juge de première instance s'est ainsi éloigné du critère qui exige que l'appréciation de la probabilité de confusion entre marques de commerce s'effectue justement sur la base d'une première impression, ainsi que ce critère a été décrit dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*¹⁰⁹.

Dans ses motifs, le juge Rothstein rappelle que l'appréciation de la probabilité de confusion entre marques de commerce qui sont associées à des produits ou services coûteux doit se faire au moment où le consommateur s'apprête à faire un achat et qu'il voit la marque de commerce en cause (et non pas au moment de ses recherches ou précautions ultérieures)¹¹⁰.

Cela dit, le juge Rothstein indique par ailleurs que les décisions d'achats effectuées par un consommateur ne feront pas toutes l'objet du même niveau de précaution ou d'attention. Si cela est vrai, il n'en demeure pas moins qu'une probabilité moins grande de confusion (lorsque des produits ou services dispendieux sont en cause) est toujours fondée sur la première impression du consommateur qui a un souvenir imparfait de la première marque et qui est confronté à la seconde¹¹¹.

Le juge Rothstein souligne d'ailleurs avec insistance l'importance du *moment* où s'apprécie la probabilité de confusion :

[71] Il est sans importance que, comme l'a conclu le juge de première instance, « il [soit] peu probable [que les consommateurs] basent leur choix sur une première impression » ou que, « en règle générale, ils consacrent un temps appréciable à s'informer sur la source de biens et services qui coûtent cher » (par. 43). En effet, tant les recherches ultérieures que l'achat qui s'ensuit ont lieu *après* que le consommateur a vu une marque.

[72] Cette distinction est importante car, malgré ce degré d'attention accru, il peut tout de même subsister la probabilité que des marques de commerce créent de la confusion chez le consommateur à la recherche de biens et de services onéreux. Cela dit, une telle confusion peut se dissiper après mûre réflexion au terme de recherches approfondies. Toutefois, cela ne veut pas dire que le consommateur de biens onéreux ne peut bénéficier de la protection du régime des marques de commerce parce qu'il fait preuve de prudence et de méfiance. Ce qui compte, c'est la confusion qui naît dans son esprit lorsqu'il voit les marques de commerce. Il ne faut pas déduire de la dissipation ultérieure de la confusion au terme de recherches approfondies qu'elle n'a jamais existé ou qu'elle cessera

¹⁰⁹ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, paragraphe 20.

¹¹⁰ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 69; voir également *General Motors Corp. c. Bellows*, [1949] R.C.S. 678, à la page 692.

¹¹¹ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 70.

de subsister dans l'esprit du consommateur qui n'a pas fait de telles recherches.¹¹²

Selon le juge Rothstein, l'approche adoptée par le juge de première instance pourrait signifier que les consommateurs de marchandises ou de services onéreux ou les propriétaires des marques de commerce qui y sont associées pourraient être exclus du régime de protection contre la confusion prévu par la Loi¹¹³.

Dans ses motifs, le juge Rothstein rappelle que la question du coût des produits ou services en cause n'est bien sûr pas dénuée de pertinence¹¹⁴; en effet, il s'agit d'un aspect des circonstances prévues au paragraphe 6(5) de la Loi. Par contre, lorsque les marques se ressemblent grandement et que les autres facteurs du paragraphe 6(5) de la Loi ne militent pas fortement contre l'existence d'une probabilité de confusion, la question du coût des produits ou services en cause serait alors une circonstance beaucoup moins importante¹¹⁵ :

[74] Pour ces raisons, j'estime que la décision du juge de faire abstraction de la probabilité de confusion en examinant ce que le consommateur était susceptible de faire au vu d'une marque était erronée. Il aurait plutôt dû s'en tenir à la question de savoir comment le consommateur ayant un vague souvenir de la marque de Masterpiece Inc. aurait réagi en voyant celle d'Alavida. Comme on peut s'attendre à ce que le consommateur à la recherche d'une résidence de luxe pour personnes âgées porte un peu plus attention à la marque de commerce qu'il voit pour la première fois que le consommateur de marchandises ou services moins onéreux, la question du coût n'est pas dénuée de pertinence. Toutefois, cette question ne mènera vraisemblablement pas à une conclusion différente dans les cas où l'existence d'une forte ressemblance donne à penser qu'il y a probabilité de confusion et où les autres facteurs énoncés au par. 6(5) de la Loi ne militent pas fortement contre l'existence d'une telle probabilité.¹¹⁶

En résumé, la nature et le coût des marchandises ou des services en cause ne modifient pas le critère de la « première impression » qui doit être utilisé pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion entre marques de commerce. Le fait qu'un produit ou service coûteux puisse exiger de la part du consommateur davantage de réflexion ne veut pas dire qu'il faille écarter ou déplacer dans le temps ce critère de la « première impression ».

112 *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphes 71 et 72.

113 *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 73.

114 *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 74.

115 *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 74.

116 *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 74.

3.5.2 Une comparaison avec le droit américain (« initial interest confusion »)

Même si le test de probabilité de confusion demeure fondé sur celui d'une « première impression », le juge Rothstein souligne qu'une probabilité de confusion qui serait écartée après des recherches approfondies ne signifie aucunement que cette probabilité de confusion n'a pas existé au moment où le consommateur est confronté à la marque de commerce dont on allègue qu'elle crée de la confusion avec une première marque au sujet de laquelle il n'a qu'un souvenir imparfait. Cette insistance au sujet du *moment* où doit être considérée l'appréciation de la probabilité de confusion n'est pas sans rappeler le concept de « initial interest confusion » développé en droit des marques aux États-Unis. Ce concept a été décrit ainsi par le professeur Petty :

... several U.S. courts of appeals have adopted the concept of « initial interest confusion » in trademark law. Initial interest confusion differs from likelihood of consumer confusion in trademark infringement litigation in that it involves only an initial confusion regarding the source of a product or service. This initial confusion is always corrected before possible purchase. Despite the lack of a likelihood of confusion at the time of purchase, there is a concern that the marketer has used the trademark of another party to unfairly attract consumer interest away from the initially desired brand to the marketer's offering. Once the true source of the offering is revealed, the consumer may decide to purchase the offering rather than take the additional time to find the brand he or she was originally seeking. In this context, rather than leave the purchase choice to the consumers, courts that (*sic*) have favored the doctrine of initial interest confusion to condemn the initial diversion of a consumer's attention.¹¹⁷

La Loi demande au tribunal ou au registraire de tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce dans l'appréciation de la probabilité de confusion, y compris le genre de marchandises, services ou entreprises ainsi que la nature du commerce (et donc, vraisemblablement, le coût des produits ou services en cause), un point que n'a pas remis en cause le juge Rothstein¹¹⁸. Toutefois, ce facteur est jugé moins important dès lors qu'il existe une étroite ressemblance entre les marques en cause et que les autres facteurs ne militent pas fortement contre l'existence d'une probabilité de confusion.

Encore une fois, on peut affirmer que l'arrêt *Masterpiece* de la Cour suprême consacre un principe déjà présent en jurisprudence ¹¹⁹, soit celui de la

¹¹⁷ Ross D. Petty, « Initial Interest Confusion Versus Consumer Sovereignty : A Consumer Protection Perspective on Trademark Infringement » (2008), 98 *TMR* 757, aux pages 757 et 758.

¹¹⁸ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 105.

¹¹⁹ *Cluett, Peabody Canada Inc. c. Effigi Inc.*, 2005 CF 400 (C.F.), le juge de Montigny.

« hiérarchisation » des circonstances du paragraphe 6(5) de la Loi (parmi ces circonstances, celle prévue à l’alinéa 6(5)e) étant vraisemblablement la plus importante dans la plupart des cas).

3.6 Quand les tribunaux doivent-ils tenir compte d’une preuve d’expert dans les affaires où des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion?

3.6.1 L’analyse du juge Rothstein

Dans le cadre de la demande de radiation contre la marque enregistrée MASTERPIECE LIVING, les parties ont chacune présenté devant le juge de première instance une preuve d’expert. Comme l’a remarqué le juge Rothstein, de larges pans de leurs preuves respectives avaient un caractère contradictoire et acrimonieux¹²⁰.

Puisqu’une partie importante de la décision rendue en première instance et de l’argumentation présentée en Cour suprême a porté sur les preuves d’expert présentées par les parties¹²¹, le juge Rothstein a rappelé le rôle du juge dans l’admission de la preuve d’expert.

Tout d’abord, les tribunaux doivent veiller à ce que les preuves d’expert et les preuves par sondage qui ne sont pas :

- nécessaires,
- pertinentes,

et qui risquent de troubler leur attention ne viennent pas rallonger et compliquer le déroulement de l’instance¹²².

La mention d’une preuve d’expert ou d’une preuve par sondage qui n’est nécessaire, ni pertinente permet le rappel des exigences qui doivent être satisfaites pour qu’une preuve d’expert soit acceptée lors d’un procès. Ces exigences énoncées dans l’arrêt *R. c. Mohan*¹²³ sont les suivantes :

- a) la pertinence,
- b) la nécessité d’aider le juge des faits,
- c) l’absence de toute règle d’exclusion, et
- d) la qualification suffisante de l’expert.

¹²⁰ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 79.

¹²¹ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 78.

¹²² *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 76.

¹²³ *R. c. Mohan*, [1994] 2 R.C.S. 9.

Au sujet de la condition de « nécessité », la Cour suprême a expliqué dans l'arrêt *Mohan* que l'expert ne doit être autorisé à témoigner que si son témoignage contient des renseignements « qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury »¹²⁴.

Selon le juge Rothstein, produire une preuve d'expert comme l'a fait Alavida Lifestyles Inc. sur la réaction probable du consommateur lorsqu'on lui présente les marques de commerce en cause ne respectera pas la deuxième condition énoncée dans l'arrêt *Mohan*, c'est-à-dire la nécessité¹²⁵. En effet, le « consommateur ordinaire »¹²⁶ qui est la créature mythique qui doit évaluer les marques de commerce n'est pas censé posséder des compétences ou des connaissances particulières. D'ailleurs, pour cette raison justement, puisque ce consommateur ordinaire n'est pas censé posséder des compétences particulières, il ne sert à rien de produire une preuve d'expert relativement à l'appréciation qu'effectuerait ce consommateur dans la mesure où la preuve d'expert a pour but de remédier à l'absence de connaissance du juge des faits sur un point particulier; or, le juge des faits peut facilement évaluer la réaction du « consommateur ordinaire » sans requérir l'éclairage d'une preuve d'expert.

Le juge Rothstein en a d'ailleurs profité pour rappeler comment l'appréciation de la probabilité de confusion doit toujours s'effectuer via le regard de ce « consommateur ordinaire »¹²⁷ :

[83] Dans l'analyse d'une marque de commerce, ni l'expert, ni le tribunal ne doit considérer chaque partie de celle-ci séparément des autres éléments. Il convient plutôt d'examiner la marque telle que le consommateur la voit, à savoir comme un tout, et sur la base d'une première impression. Dans *Ultravite Laboratories Ltd. c. Whitehall Laboratories Ltd.*, [1965] R.C.S. 734, le juge Spence, qui devait décider si les mots « DANDRESS » et « RESDAN », en liaison avec l'élimination des pellicules, créaient de la confusion, a exprimé succinctement sa pensée aux pages 737 et 738 : [TRADUCTION] « . . . le critère qu'il convient d'appliquer est celui de la personne ordinaire à la recherche d'un produit et non pas celui de la personne versée dans l'art du sens des mots ».

[84] Toutefois, examiner la marque de commerce dans son ensemble ne veut pas dire qu'il faut faire abstraction d'une composante dominante de celle-ci qui aurait une incidence sur l'impression générale du consommateur moyen : voir les motifs de la

¹²⁴ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 75.

¹²⁵ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 80.

¹²⁶ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 80.

¹²⁷ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 80.

juge Arden dans *esure Insurance Ltd. c. Direct Line Insurance plc*, 2008 EWCA Civ 842, [2008] R.P.C. 34, au par. 45. Il en est ainsi parce que même si le consommateur regarde la marque dans son ensemble, il se peut qu'un certain aspect de celle-ci soit particulièrement frappant et qu'il en constitue l'élément le plus distinctif. Il en sera ainsi parce que cet aspect est la partie la plus distinctive de l'ensemble de la marque de commerce. En l'espèce, contrairement à l'expert, j'estime que la composante la plus distinctive et dominante de chacune des marques en cause est le mot « Masterpiece », car il en traduit le contenu et l'aspect le plus frappant. Le mot « Living » est fade par comparaison.¹²⁸

Lors de son examen de la preuve d'expert déposée par les parties, le juge Rothstein en a profité pour souligner certains principes qu'il avait antérieurement énoncés dans ses motifs :

- Lors d'une analyse de la probabilité de confusion, il faut comparer la marque antérieurement employée avec celle enregistrée (ou qu'on souhaite enregistrer) ainsi que cette dernière apparaît dans la demande d'enregistrement (en tenant compte des présentations qui seraient permises par l'enregistrement) et non dans la forme sous laquelle est serait employée plus tard¹²⁹.
- Il faut considérer la probabilité de confusion dans l'esprit du consommateur lorsque celui-ci a vu la marque de commerce pour la première fois (et non lors de recherches subséquentes effectuées par celui-ci et la vigilance manifestée qui ont pu dissiper la confusion dans son esprit)¹³⁰.

Par contre, la preuve d'expert peut être requise en présence d'un marché spécialisé où il peut s'avérer essentiel de faire la preuve du degré de connaissance ou du caractère averti particulier des consommateurs afin de déterminer dans quels cas la confusion est susceptible de se produire (par exemple dans le cas du commerce de gros appareils électriques industriels qui ne sont pas des biens vendus au grand public)¹³¹.

D'un autre côté, lorsque les produits ou services en cause sont destinés au grand public, le juge devrait normalement se mettre à la place de la personne moyenne qui se rend au marché pour acheter le produit (ou le service) en cause¹³². Dans un tel

¹²⁸ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphes 83 et 84.

¹²⁹ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 85.

¹³⁰ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 87.

¹³¹ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 88.

¹³² *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 91.

cas, le juge doit faire appel à son bon sens et ne pas se laisser influencer par ses connaissances ou son tempérament particulier pour décider s'il y aurait probabilité de confusion chez le consommateur ordinaire¹³³.

En ce qui concerne une preuve par sondage, celle-ci respecterait la deuxième exigence en matière de preuve énoncée dans l'arrêt *Mohan*, à savoir la nécessité de la preuve en question¹³⁴ dans la mesure où l'information fournie par ce type de preuve n'est généralement pas connue du juge des faits. Par contre, avant de considérer la preuve par sondage, il faut s'assurer qu'elle respecte la première des exigences énoncées dans l'arrêt *Mohan*, à savoir la pertinence¹³⁵.

Pour qu'un sondage soit pertinent, il faut qu'il soit à la fois fiable (dans le sens où, s'il était repris, on obtiendrait vraisemblablement les mêmes résultats) et valide (à savoir qu'on a posé les bonnes questions au bon bassin de répondants, de la bonne façon et dans des circonstances qui permettent d'obtenir les renseignements recherchés)¹³⁶.

Dans les circonstances, le sondage préparé par Masterpiece Inc. n'a pas été jugé valide, puisqu'il n'existait pas de consommateurs moyens ou ordinaires auprès desquels on pouvait vérifier l'existence d'un « vague souvenir » des marques de Masterpiece Inc. puisqu'il ne s'agissait pas de marques bien implantées dans la collectivité où elle exerce ses activités. En d'autres mots, le sondage ne permettait pas de recréer le « vague souvenir » requis pour apprécier la question de la probabilité de confusion¹³⁷.

En terminant sur cette question, le juge Rothstein a invité les juges de première instance, par l'entremise de la gestion de l'instance, à évaluer, tôt dans celle-ci, l'admissibilité et l'utilité des preuves d'expert et par sondage afin d'éviter que des ressources considérables soient consacrées à une preuve peu utile¹³⁸.

En résumé, la Cour suprême a jugé qu'une preuve d'expert en matière de marque obéissait aux mêmes règles générales déjà expliquées dans l'arrêt *Mohan*.

3.7 Quelques autres points considérés par la Cour suprême

3.7.1 L'analyse du juge Rothstein

¹³³ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 92.

¹³⁴ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 93.

¹³⁵ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 94.

¹³⁶ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 94.

¹³⁷ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 96.

¹³⁸ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 100.

Plutôt que de retourner le dossier en Cour fédérale, pour qu'elle statue à nouveau en conformité avec les motifs de la Cour suprême, le juge Rothstein a estimé qu'il était dans l'intérêt de la justice que la Cour suprême tranche le litige de façon définitive.

En raison de ses constatations antérieures et de la forte ressemblance entre la marque MASTERPIECE THE ART OF LIVING de Masterpiece Inc. et la marque MASTERPIECE LIVING que Alavida Lifestyles Inc. avait enregistrée, le juge Rothstein a considéré qu'il y avait une probabilité de confusion entre ces marques et qu'un consommateur se dirait que les services associés aux marques respectives des parties émanent d'une seule et même source¹³⁹.

Malgré le coût et l'importance des services de résidences pour personnes âgées (soit des facteurs d'appréciation qui restent ordinairement pertinents), le juge Rothstein a considéré qu'en raison de l'étroite ressemblance entre les marques de même que la similitude au niveau des idées suggérées, peu de choses empêchent le consommateur de penser que les marques émanent de la même source¹⁴⁰.

Au sujet de la différence de qualité entre les services offerts par les parties, le juge Rothstein a rejeté cet argument dans les termes suivants :

[106] En ce qui concerne le genre de marchandises, de services ou d'entreprises, Alavida a prétendu que les services qu'elle entend offrir sont de type « haut de gamme » alors que Masterpiece Inc. ne fournit que des services « de qualité intermédiaire ». Cette analyse des services est trop limitée. L'enregistrement d'Alavida décrit ainsi ses services :

[TRADUCTION]

Services d'aménagement immobilier, services de gestion immobilière, services de construction immobilière résidentielle, services de restauration, à savoir un restaurant avec salle à manger, services d'entretien domestique, services médicaux, à savoir des services de clinique médicale, services de spa, services de conditionnement physique, à savoir un centre de conditionnement physique et services de conciergerie. [d. i., vol. 1, p. 210]

[107] Rien dans cet enregistrement ne limite Alavida au « marché haut de gamme ». En effet, cet enregistrement autorisait Alavida à employer sa marque de commerce dans le même marché que celui desservi par Masterpiece Inc. Pour les besoins de l'analyse relative à la confusion, les services fournis par les parties sont essentiellement les mêmes services de résidences pour personnes âgées. Rien ne justifie de faire une distinction entre le « marché haut de gamme » et le « marché intermédiaire ». Selon moi,

¹³⁹ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 104.

¹⁴⁰ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 105.

l'examen du genre de services en cause augmente la probabilité de confusion chez le consommateur ordinaire.¹⁴¹

Là aussi, il y a continuité en jurisprudence.

3.7.2 Une comparaison avec l'arrêt *Miss Universe* (1994)

Ce principe de ne pas juger pertinentes des distinctions qui ne sont pas mentionnées dans une demande d'enregistrement avait déjà été souligné par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Miss Universe Inc. c. Bohna*¹⁴² de 1994, où la Cour devait déterminer s'il existait une probabilité de confusion entre les marques MISS UNIVERSE et MISS NUDE UNIVERSE, toutes deux associées par leur propriétaire respectif à des concours de beauté. La partie qui demandait l'enregistrement de la marque MISS NUDE UNIVERSE et qui soutenait qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion entre les marques plaidait que les concours de beauté organisés de part et d'autre se dérouleraient dans des lieux différents, tout comme les conditions que devaient remplir les participantes ainsi que l'ambiance dans laquelle les activités se dérouleraient. Cet argument a été rejeté par le juge Décary :

À mon sens, le juge de première instance a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve démontrant que les deux marques de commerce étaient employées ou allaient l'être, respectivement, dans précisément la même industrie ou entreprise, et en s'attachant plutôt aux distinctions que l'intimé alléguait avoir en vue, mais qu'il n'avait ni garanties ni mentionnées dans sa demande d'enregistrement, comme par exemple le lieu des concours – même à cet égard, je note que les deux parties songent à des hôtels – les conditions que doivent remplir les participantes et l'ambiance dans laquelle les activités se dérouleraient.¹⁴³

Il faut donc tenir compte des marchandises ou services ainsi qu'ils ont été décrits dans la demande d'enregistrement ou l'enregistrement, selon le cas, et non de circonstances qui ne sont ni garanties ni mentionnées dans l'enregistrement ou la demande d'enregistrement, selon le cas.

Également, dans le cas devant la Cour suprême, les services décrits dans l'enregistrement contesté ne mentionnaient pas spécifiquement qu'ils étaient destinés aux personnes âgées; par contre, justement pour cette raison, on peut affirmer que les services en question protégeaient notamment tous les types de construction immobilière résidentielle, y compris ceux destinés aux personnes âgées. D'ailleurs, rien dans le libellé des services de l'enregistrement attaqué ne précisait que les services en question n'étaient pas destinés aux personnes âgées. Il

¹⁴¹ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphes 106 et 107.

¹⁴² *Miss Universe Inc. c. Bohna*, [1995] 1 C.F. 614 (C.A.F.).

¹⁴³ *Miss Universe Inc. c. Bohna*, [1995] 1 C.F. 614 (C.A.F.), page 628.

s'agit donc d'un autre exemple illustrant qu'il faut tenir compte de ce que le libellé de marchandises ou services permet de faire en association avec la marque enregistrée.

Finalement, le juge Rothstein a noté que le registraire avait rejeté des demandes d'enregistrement subséquemment produites par Masterpiece Inc. en se fondant sur la demande antérieurement produite par Alavida Lifestyles Inc. et ce, en raison de la probabilité de confusion entre les marques respectives des parties. Même si elle n'a pas un impact déterminant sur le sort de la marque enregistrée MASTERPIECE LIVING, la décision du registraire relativement à des demandes subséquentes de Masterpiece Inc. étaye la conclusion qu'il existe une probabilité de confusion entre les marques respectives des parties¹⁴⁴. Au sujet de cette décision du registraire, il faut toutefois tenir compte du cadre factuel limité de la procédure d'examen des marques en cause effectué par le Bureau des marques de commerce.

4. Conclusion

Que faut-il retenir de ce récent arrêt de la Cour suprême en matière de marques de commerce? Tout d'abord, cet arrêt reprend de nombreux principes déjà énoncés en droit des marques. Par exemple, les droits sur une marque de commerce appartiennent à celui qui se sert de cette marque de commerce en premier et non à celui qui l'enregistre en premier¹⁴⁵. Par contre, une partie qui se sert en premier d'une marque de commerce a intérêt à produire une demande d'enregistrement pour celle-ci le plus rapidement possible, faute de quoi le second utilisateur qui produit une demande d'enregistrement en premier aura l'avantage de voir sa demande examinée en premier selon le régime « premier rendu, premier servi » en vigueur pour l'examen des demandes d'enregistrement¹⁴⁶. Dans ce cas, le premier utilisateur devra emprunter la voie de l'opposition prévue par l'article 38 de la Loi ou, alternativement, la voie judiciaire prévue par les articles 57 et 18 de la Loi, afin de faire obstacle à ce deuxième utilisateur qui, en premier, a déposé une demande d'enregistrement.

De plus, même si l'emploi précède l'enregistrement, il n'en demeure pas moins que l'enregistrement d'une marque de commerce procure des avantages indéniables à son titulaire, soit l'obtention d'un monopole pan-canadien en relation avec l'emploi de la marque en association avec certaines marchandises ou certains produits spécifiques. Ce monopole permet à son titulaire de réagir contre un emploi jugé contrefacteur même si les parties ne font pas nécessairement affaires dans la même région¹⁴⁷. Ceci résulte du fait, d'une part, que le droit prévu par l'article 19 est en

¹⁴⁴ *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, paragraphe 112.

¹⁴⁵ Le choix du législateur se trouve ainsi codifié à l'article 16 de la Loi.

¹⁴⁶ *Procureur général du Canada c. Effigi Inc.*, 2005 CAF 172 (C.A.F.).

¹⁴⁷ *Bonus Foods Ltd. c. Essex Packers Limited*, [1965] 1 R.C. de l'É. 735 (C.É.C.), le juge Cattanach.

vigueur à travers tout le Canada et que, d'autre part, le test de confusion exige de considérer une situation hypothétique où les deux marques sont employées dans la même région même si, en réalité, ce n'est pas le cas. Pour profiter de cet avantage, le premier utilisateur doit donc demander le plus rapidement possible l'enregistrement de sa marque de commerce; sinon, il devra contester la demande d'enregistrement effectuée par le premier requérant.

Finalement, l'appréciation de la probabilité de confusion doit se faire selon une méthode précise : si plusieurs marques sont invoquées au soutien d'une allégation de confusion, chacune mérite un examen séparé pour déterminer s'il y a probabilité de confusion avec une autre marque de commerce (même si l'examen d'une seule marque pourra souvent trancher la question); en d'autres mots, il ne faut pas examiner les marques globalement mais individuellement. Deuxièmement, lorsqu'une marque enregistrée (ou qu'on souhaite enregistrer) est en cause, il faut considérer ce que l'enregistrement permet (ou permettrait) de faire et non ce que son titulaire effectue avec sa marque à un moment donné. En dernier lieu, l'appréciation de la probabilité de confusion se fait à un moment précis, c'est-à-dire au moment où le consommateur qui a un souvenir imparfait d'une première marque est confronté à une seconde. Même si une décision d'achat peut être plus longue dans certains cas (par exemple, dans le cas de biens ou services coûteux), le test de confusion n'est pas modifié pour autant; c'est toujours celui de la *première impression* qu'il faut appliquer¹⁴⁸.

Le conseil qu'il faut donner aux commerçants est donc le suivant : ne tardez pas à demander l'enregistrement des marques de commerce que vous employez de manière à être à la fois le *premier* utilisateur et le *premier* requérant.



¹⁴⁸ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, paragraphe 20.

