

## DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN COMMERCIALISATION TROMPEUSE : DÉCISIONS MARQUANTES DE 2009 À 2012

ALEXANDRA STEELE\*  
**ROBIC**, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS ET AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

1. **Introduction**
2. **Quelques principes à retenir**
3. **Décisions canadiennes de 2009**
  - 3.1 *T-Rex Vehicles Inc. c. 6155235 Canada Inc. et als*, 2008 QCCA 947 (CAQ), confirmant 2006 QCCS 6230 (CSQ)
    - 3.1.1. Le jugement de première instance
    - 3.1.2. Le jugement de la Cour d'appel
      - 3.1.2.1. Le jugement minoritaire (juge Chamberland J.A.)
      - 3.1.2.2. Le jugement de la majorité (juges Thibault et Giroux JJ.A.)
  - 3.2 *Inform Cycle Ltd. c. Rebound Inc. et al*, 2008 ABQB 62 (ABQB)
  - 3.3 *Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft et al*, 2009 CF 17 (CF)
  - 3.4 *Pharmacommunications Holdings Inc. c. Avencia International Inc. et als*, 2009 CAF 144 (CAF), confirmant 2008 CF 828 (CF)
    - 3.4.1. Les faits
    - 3.4.2. Le jugement de la Cour fédérale
    - 3.4.3. Le jugement de la Cour d'appel fédérale
  - 3.5 *Stenner c. ScotiaMcLeod et als*, 2009 BCSC 1093 (BCSC)
  - 3.6 *Atomic Energy of Canada Limited c. AREVA NP Canada Ltd. et al*, 2009 CF 980 (CF), jugement correctif 2009 CF 1119 (CF)
    - 3.6.1. Les faits
    - 3.6.2. Le jugement de la Cour fédérale
4. **Décisions canadiennes de 2010**
  - 4.1 *Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe conseil inc.*, 2012 QCCS 3301 (CSQ)
  - 4.2 *Laurentide Cabinet Corporation et al. c. Beyond Flooring et al* (2010) 86 C.P.R. (4th) 303 (ONSCJ (Div. Ct.))
    - 4.2.1. Les faits
    - 4.2.2. Le jugement de la Cour supérieure de l'Ontario
  - 4.3 *Cheung et al. c. Target Event Production Ltd.*, 2010 CAF 255 (CAF), modifiant en partie 2010 CF 27 (CF)
    - 4.3.1. Les faits
    - 4.3.2. Le jugement de la Cour fédérale

© CIPS, 2012.

\* Avocate, Alexandra Steele est membre de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Développements récents en propriété intellectuelle 2012, coll. Service de Formation continue du Barreau du Québec. Publication 420.

- 4.3.3. Le jugement de la Cour d'appel fédérale
- 5. Décisions canadiennes de 2011**
- 5.1 *De Grandpré Joli-Cœur c. De Grandpré Chait*, 2011 QCCS 2778 (CSQ), jugement rectificatif le 7 juin 2011
- 5.1.1. Les faits
- 5.1.2. Le jugement de la cour supérieure du Québec
- 5.2 *Target Brands, Inc. et al c. Fairweather Ltd. et als*, 2011 CF 758 (CF)
- 5.3 *Pick c. 11180475 Alberta Ltd.*, 2011 CF 1008 (CF)
- 5.3.1 Les faits
- 5.3.2 Le jugement de la Cour fédérale
- 5.4 *Hollick Solar Systems Ltd. et al c. Matrix Energy Inc.*, 2011 CF 1213 (CF)
- 5.4.1. Les faits
- 5.4.2. Le jugement de la Cour fédérale
- 5.5 *1429539 Ontario Limited c. Café Mirage Inc. et al.*, 2011 CF 1290 (CF)
- 5.5.1. Les faits
- 5.5.2. Le jugement de la Cour fédérale
- 6. Décisions canadiennes de 2012**
- 6.1 *Boulangerie St-Méthode Inc. c. Boulangerie Canada Bread Ltée*, 2012 QCCS 83 (CSQ)
- 6.1.1. Les faits
- 6.1.2. Le jugement de la Cour supérieure du Québec
- 6.1.3. Le droit de St-Méthode
- 6.1.4. La confusion
- 6.1.5. Les dommages
- 6.1.6. Arguments subsidiaires
- 6.1.7. Conclusions
- 6.2 *Insurance Corporation of British Columbia c. Stainton Ventures Ltd.*, 2012 BCSC 608 (BCSC)
- 6.3 *BBM Canada c. Research In Motion Limited*, 2012 CF 666 (CF)
- 6.3.1. Le jugement de la Cour d'appel fédérale sur la question procédurale : 2011 CAF 151 (CAF), infirmant 2011 CF 986 (CF)
- 6.3.2. Le jugement de la Cour fédérale sur le fond du recours
- 6.4 *Dentec Safety Specialists Inc. c. Degil Safety Products Inc.*, 2012 ONSC 4721 (ONSC)
- 6.4.1 Les faits
- 6.4.2 Le jugement de la Cour supérieure de l'Ontario
- 7. Conclusion**

## 1. Introduction

Il est reconnu que le recours en commercialisation trompeuse, ou « *passing-off* »<sup>1</sup>, est bien établi au Canada, tant en common law qu'en droit civil. Cependant, comme il est souvent greffé à un recours en violation d'une marque de commerce enregistrée, l'on peut parfois avoir l'impression que le recours est une demande « secondaire », ou qui sert à donner un peu plus de « mordant » à une action fondée sur d'autres bases juridiques.

Les tribunaux saisis d'un tel recours, seul ou dans le cadre d'une action en violation d'un droit de propriété intellectuelle autre, ont la difficile tâche d'appliquer les critères énoncés dans l'arrêt *Ciba-Gigey Inc. c. Apotex Inc.*<sup>2</sup>, considéré comme la pierre angulaire du recours en concurrence déloyale. Depuis 2006, la Cour suprême du Canada a eu l'occasion de se prononcer dans trois dossiers impliquant des marques de commerce, en l'occurrence *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* et *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*<sup>3</sup>, et les principes qui se dégagent de ces arrêts constituent des lignes directrices incontournables pour les praticiens qui doivent préparer leurs dossiers et pour les tribunaux qui sont appelés à émettre, ou non, des injonctions et octroyer des dommages sur la base de la preuve présentée.

Bien que nous n'ayons pas repéré de décisions « révolutionnaires » sur le plan juridique, nous avons cependant pu constater qu'au cours des trois dernières années, le recours en commercialisation trompeuse a fait couler beaucoup d'encre à travers le Canada. Nous avons relevé plusieurs précédents intéressants, tant sur le plan factuel que juridique. Nous proposons, dans le cadre du présent article, de recenser et résumer les décisions d'intérêt depuis 2009 jusqu'à 2012 dans le but d'offrir un portrait du paysage jurisprudentiel canadien en matière de *passing-off*.

## 2. Quelques principes à retenir

Avant de d'entamer l'étude de la récente jurisprudence canadienne, il convient de rappeler qu'au Québec, le recours en commercialisation trompeuse peut être entrepris suivant l'article 1457 du *Code civil du Québec*<sup>4</sup> et des articles 7b), 7c) et 7d) de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>5</sup> qui se lisent comme suit :

---

<sup>1</sup> Dans le cadre du présent article, les expressions « commercialisation trompeuse » et « *passing-off* » sont employées de manière interchangeable.

<sup>2</sup> *Ciba-Gigey Inc. c. Apotex Inc.*, 1992 CanLII 33 (CSC).

<sup>3</sup> *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 (CSC); *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27 (CSC).

<sup>4</sup> *Code civil du Québec*, L.Q. 1994, c. 64, ci-après citée comme « C.c.Q. » ou « *Code civil du Québec* ».

<sup>5</sup> *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13, ci-après citée comme « *Loi sur les marques de commerce* ».

## 7. Nul ne peut :

(...)

b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :

(i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,

(ii) soit leur origine géographique,

(iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution;

(...)

Les éléments constitutifs du recours en commercialisation trompeuse sont l'existence d'un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur<sup>6</sup>.

Il convient également de rappeler que la confusion s'évalue suivant plusieurs critères, notamment ceux énoncés à l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce* :

### *Quand une marque ou un nom crée de la confusion*

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(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

---

<sup>6</sup> *Ciba-Gigey Inc. c. Apotex Inc.*, 1992 CanLII 33 (CSC). L'auteur a également discuté des éléments constitutifs du recours, tant en droit canadien qu'en droit québécois, dans: Alexandra STEELE, « Tromperie commerciale et passing-off : développements récents », *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* 2003, Volume 197, pages 109 et suivantes.

personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

#### *Éléments d'appréciation*

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce;
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Dans le cadre du présent article, nous ne traiterons pas du fond des arrêts *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* et *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*<sup>7</sup>, mais il faut souligner que ces décisions sont d'importance primordiale dans toute analyse de *passing-off*<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 (CSC); *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27 (CSC).

<sup>8</sup> Ces arrêts ont fait l'objet d'analyses complètes et approfondies. Voir entre autres : Barry GAMACHE, « Quand le sort s'acharne sur la veuve (Clicquot) et l'orphelin(e) (Barbie) ou la protection

Dans la décision récente *De Grandpré Joli-Cœur c. De Grandpré Chait*<sup>9</sup>, l'Honorable juge Sénécal, de la Cour supérieure du Québec, a fait un résumé succinct et utile des principes qui se dégagent des trois arrêts récents de la Cour suprême du Canada et qui s'appliquent au recours en commercialisation trompeuse. Le juge Sénécal écrit :

[34] La Cour suprême s'est penchée sur les principes en matière de marques de commerce et de confusion dans deux arrêts rendus en 2006 : *Mattel inc. c. 3894207 Canada inc.*, 2006 CSC 22 (CanLII), [2006] 1 R.C.S. 772, et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 (CanLII), [2006] 1 R.C.S. 824. Elle l'a fait à nouveau dans un arrêt rendu au moment même où l'audition de la présente affaire se terminait : *Masterpiece inc. c. Alavida Lifestyles inc.*, 2011 CSC 27 (CanLII), 2011 CSC 27, 26 mai 2011.

[35] Des deux premiers arrêts, on retient que :

- Le pouvoir d'attraction des marques de commerce et des noms commerciaux est l'un des plus précieux actifs d'une entreprise.
- Les marques de commerce ont toujours pour objet, sur le plan juridique, de distinguer les produits et services de l'un, de ceux des autres, et d'éviter ainsi la « confusion » sur le marché. C'est en même temps une garantie d'origine et un gage de qualité (ou l'inverse) pour le consommateur. Le droit des marques de commerce repose sur le principe de l'équité dans les activités commerciales.
- La confusion survient si l'acheteur éventuel – l'acheteur occasionnel plutôt pressé – est susceptible d'être amené à conclure à tort « 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.
- Pour en juger, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris les facteurs énumérés au paragraphe 6 (5) de la Loi.
- La liste établie au paragraphe 6 (5) n'est pas exhaustive. Il se peut que certains des facteurs énumérés ne soient pas

---

des marques de commerce célèbres au Canada après les arrêts *Mattel* et *Veuve Clicquot Ponsardin* de la Cour suprême du Canada », *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* 2006, Volume 256, pages 35 et suivantes; Barry GAMACHE, « Un chef-d'oeuvre a mari usque ad mare: retour sur le récent arrêt *Masterpiece* de la Cour suprême du Canada », *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* 2011, Volume 342, pages 63 et suivantes.

<sup>9</sup> *De Grandpré Joli-Cœur c. De Grandpré Chait*, 2011 QCCS 2778 (CSQ), jugement rectificatif le 7 juin 2011. Nous traiterons de ce jugement dans la section 5.1 du présent article.

particulièrement pertinents dans un cas précis et, de toute façon, leur importance varie en fonction d'un toutes les circonstances de l'espèce.

➤ Chaque situation doit être examinée en considérant l'ensemble de son contexte factuel. Un poids différent sera attribué à différents facteurs selon le contexte. C'est l'ensemble des circonstances qui déterminera le poids à accorder à chacun des facteurs.

➤ Le genre de marchandises ou de services en cause est pertinent, mais la différence entre les marchandises ou les services ne constitue pas un facteur propre à éliminer en soi les autres facteurs, pas plus que la notoriété de la marque. Cela dit, une grande différence entre les biens ou services en cause peut avoir pour effet d'éloigner tout risque de confusion.

➤ La preuve d'une confusion réelle est une circonstance pertinente, mais pareille preuve n'est pas nécessaire. En effet, la question pertinente est la «probabilité de confusion» et non la «confusion réelle». Une conclusion défavorable peut toutefois être tirée de l'absence d'une telle preuve dans le cas où elle pourrait facilement être obtenue si l'allégation de probabilité de confusion est justifiée.

➤ La question de savoir s'il existe une probabilité de confusion est principalement une question de faits.

➤ Le critère applicable en matière de confusion est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce antérieures 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.

➤ C'est à celui qui allègue usurpation d'une marque qu'il incombe de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion était susceptible de survenir.

➤ Le tribunal appelé à déterminer s'il existe un achalandage susceptible d'être déprécié par l'emploi d'une marque qui ne crée pas de confusion (art. 22) tient compte notamment du degré de connaissance de la marque par les consommateurs de la population de référence, du volume des ventes et du degré de pénétration du marché des produits associés à la marque, de l'étendue et de la durée de la publicité accordée à la marque, de sa portée géographique, de l'importance de son caractère distinctif inhérent ou acquis, du fait que les produits associés à la marque soient confinés à une voie de commercialisation restreinte ou spécialisée ou qu'ils empruntent des voies

multiples, ainsi que de la mesure dans laquelle les marques sont perçues comme un gage de qualité.

[36] De l'arrêt *Masterpiece* que la Cour suprême vient de rendre, on retient que :

- C'est l'emploi d'une marque de commerce et non l'enregistrement qui confère un droit prioritaire sur la marque et le droit exclusif de l'employer.
- L'endroit où les marques sont employées au Canada n'est pas pertinent lorsqu'il s'agit de décider s'il existe une probabilité qu'une marque crée de la confusion avec une autre. En effet, il ne faut pas qu'une marque soit susceptible de créer de la confusion avec une autre marque à quelque autre endroit que ce soit au pays. Pour cette raison, l'endroit où les marques ont été réellement employées n'est pas pertinent.
- Celui qui allègue confusion a le droit de faire comparer séparément chacune de ses marques de commerce aux autres marques.
- Dans la plupart des cas, l'évaluation de la ressemblance entre les marques doit constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion. En effet, il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.
- 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 contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires.
- Des marques comportant un certain nombre de différences peuvent aussi engendrer une probabilité de confusion.
- Dans l'analyse d'une marque de commerce, le tribunal ne doit pas 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.
- 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.
- Les juges doivent examiner chaque marque litigieuse globalement, mais aussi eu égard à sa caractéristique dominante, sa caractéristique la plus frappante ou singulière. Il faut rechercher l'aspect frappant ou unique de la marque.



- Il a été établi que le premier mot est important lorsqu'il s'agit d'établir le caractère distinctif d'une marque. Cela dit, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique.
- On ne peut fonder l'analyse en matière de confusion sur l'emploi qu'une entreprise a réellement fait de sa marque après l'avoir fait enregistrer. Il faut plutôt tenir compte de toute la portée des droits exclusifs que l'enregistrement d'une marque confère.
- Constitue une erreur le fait de croire qu'en général, étant donné que le consommateur à la recherche de biens et de services onéreux consacre un temps appréciable à s'informer sur la source de tels biens et services, cela donne à penser que la probabilité de confusion dans un tel cas sera moins grande. Il convient plutôt d'évaluer la confusion en se fondant sur la première impression du consommateur s'appêtant à faire un achat coûteux lorsqu'il voit la marque de commerce. Il est sans importance qu'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 des biens et services qui coûtent cher. La possibilité que des recherches approfondies puissent ultérieurement dissiper la confusion ne signifie pas qu'elle n'a jamais existé ou qu'elle cesserait de subsister dans l'esprit du consommateur qui n'a pas fait de telles recherches.
- Il faut s'en tenir à la question de savoir comment le consommateur ayant un vague souvenir des marques d'une entreprise aurait réagi en voyant la marque de l'autre entreprise.
- La question du coût 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 paragraphe 6 (5) de la Loi ne militent pas fortement contre l'existence d'une telle probabilité.
- Dans les cas où le «consommateur ordinaire» n'est pas censé posséder des connaissances particulières et où il existe une ressemblance entre les marques, il n'est généralement pas nécessaire de soumettre une preuve d'expert qui ne fournit qu'une simple appréciation de cette ressemblance. Le juge doit en ce cas faire appel à son bon sens pour décider s'il y a probabilité de confusion chez le consommateur ordinaire qui voit la marque pour la première fois.

(soulignés de la Cour)

Ayant à l'esprit le libellé de la loi, ainsi que les principes dégagés par la Cour suprême du Canada, entamons maintenant un survol du paysage jurisprudentiel canadien en matière de commercialisation trompeuse.

### 3. Décisions canadiennes de 2009

Nous débutons notre survol de l'année 2009 en commençant néanmoins avec deux décisions intéressantes rendues en 2008, l'une par la Cour d'appel du Québec et l'autre par la Cour supérieure de l'Alberta en matière de *passing-off*.

#### 3.1 ***T-Rex Vehicles Inc. c. 6155235 Canada Inc. et als, 2008 QCCA 947 (CAQ), confirmant 2006 QCCS 6230 (CSQ)***

##### 3.1.1. Le jugement de première instance

Cette décision est d'intérêt comme il s'agit de l'un des rares jugements concernant la commercialisation trompeuse d'un objet tridimensionnel, lequel objet était allégué à titre de marque de commerce non-enregistrée qualifiée de signe distinctif<sup>10</sup>.

La demanderesse, T-Rex Vehicles Inc. (« T-Rex ») fabrique et vend un véhicule tout-terrain à trois roues sous la marque de commerce non-enregistrée T-REX. 6155235 Canada Inc. (« Canada Inc. ») fait l'acquisition de l'un de ces véhicules et, à toutes fins pratiques, le copie et vend le véhicule ainsi copié non assemblé sous la marque G-2.

---

<sup>10</sup> Articles 2 et 13 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 :

2. (...) « signe distinctif » Selon le cas :

a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;  
b) mode d'envelopper ou emballer des marchandises, dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres.

13. (1) Un signe distinctif n'est enregistrable que si, à la fois :

a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant;  
b) l'emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

(2) Aucun enregistrement d'un signe distinctif ne gêne l'emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.

(3) L'enregistrement d'un signe distinctif peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l'enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

En première instance<sup>11</sup>, l'Honorable juge Viens, de la Cour supérieure du Québec, arrive à la conclusion que le véhicule T-REX ne peut constituer un signe distinctif protégeable à titre de marque de commerce suivant l'article 13 de la *Loi sur les marques de commerce* puisque cela aurait pour effet de restreindre le développement de l'industrie des véhicules à trois roues. Également, la Cour estime que le design du véhicule répond à des impératifs fonctionnels et que cela ne permet pas à son titulaire de prétendre à l'exclusivité du design. Le juge Viens rejette également l'action de T-Rex en matière de *passing-off* : bien qu'il existe un achalandage lié au véhicule T-REX, vu la notoriété et l'originalité de son design, le produit était destiné à une clientèle spéciale et restreinte. Le véhicule G-2 de Canada Inc. visait une clientèle encore plus spécialisée puisque le modèle était vendu en pièces détachées, et vu cette spécialisation de la clientèle, il ne pouvait y exister de confusion dans l'esprit des consommateurs de ces produits.

D'ailleurs, bien que le juge Viens a conclu qu'il existait une ressemblance frappante entre les véhicules T-REX et G-2, cela n'était pas suffisant pour conclure qu'il y avait eu *passing-off*. Selon la Cour, le consommateur d'un produit G-2 savait qu'il achetait ce produit, et non un produit T-REX, même si les deux véhicules se ressemblaient au point de la confusion. Le juge Viens note que le véhicule T-REX était déjà assemblé et prêt à être immatriculé auprès de la SAAQ, sans pré-inspection, alors que le modèle G-2 était vendu sur la base d'une formule prête à assembler, et qui devait être inspecté par la SAAQ avant d'être immatriculé. Également, le prix du T-REX était substantiellement plus élevé que celui du G-2 et chacun des véhicules arborait sa marque de commerce respective. Le juge Viens rejette donc l'action en commercialisation trompeuse et T-Rex porte cette décision en appel.

### 3.1.2. Le jugement de la Cour d'appel

#### 3.1.2.1. Le jugement minoritaire (juge Chamberland J.A.)

Après un rappel des faits et du jugement du juge Viens sur la question de l'existence même du signe distinctif, le juge Chamberland est en accord avec le juge Viens à l'effet que T-Rex n'a pas prouvé le caractère distinctif de l'apparence visuelle de son véhicule. De plus, T-Rex n'a pas circonscrit l'étendue du signe distinctif pour lequel elle réclame maintenant un monopole perpétuel en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. Le juge Chamberland est également en accord avec la conclusion du juge Viens quant à la doctrine de la fonctionnalité : la structure de base du véhicule ne fait que répondre à des impératifs fonctionnels et de sécurité. Bien que T-Rex était en droit de ne pas solliciter l'enregistrement d'un droit d'auteur, d'un dessin industriel ou d'un brevet pour son véhicule, elle ne peut s'attendre à obtenir des droits plus étendus que ce que les lois canadiennes lui auraient conférés si elle avait demandé l'enregistrement. Le juge Chamberland conclut donc que le design du véhicule T-REX ne peut être protégé à titre de marque de commerce.

---

<sup>11</sup> *T-Rex Vehicles Inc. v. 6155235 Canada Inc et als.*, 2006 QCCS 6230 (CSQ).

Sur la question du *passing-off*, le juge Chamberland rappelle d'abord que le véhicule T-REX était connu et reconnu par le public lorsque les véhicules G-2 ont fait leur apparition sur le marché. Il s'est dit d'accord avec les conclusions du juge Viens à l'effet que ce n'est pas illégal de vendre une copie d'un produit pourvu que le consommateur puisse distinguer entre la copie et l'original<sup>12</sup>. Le juge Chamberland estime qu'il ne peut y avoir de confusion vu les différences de présentation des produits au moment où ils sont vendus, notamment qu'il faut une inspection pour le véhicule G-2 et que le prix du véhicule T-REX est substantiellement plus élevé que celui du G-2. Le public consommateur de ces produits est un public informé. Le risque de confusion doit être évalué au moment de l'achat du produit, dans la forme qui est présentée au public consommateur<sup>13</sup>. Le risque de confusion doit être évalué *in concreto*, du point de vue de la clientèle visée par les deux produits, et non *in abstracto*, en se plaçant dans la position du public général. Le juge Chamberland rejette donc l'appel de la demanderesse T-Rex.

### 3.1.2.2. Le jugement de la majorité (juges Thibault et Giroux J.J.A.)

La majorité de la Cour d'appel aurait également rejeté l'appel, mais pour des raisons différentes de celles évoquées par le juge Chamberland. La Cour est en désaccord avec la conclusion du juge Chamberland à l'effet que le châssis et le corps du véhicule T-REX ne peuvent constituer un signe distinctif. Elle est également en désaccord avec la conclusion du juge Chamberland à l'effet que T-Rex n'a pas précisément défini l'étendue du signe distinctif pour lequel elle réclame l'exclusivité. Selon la majorité, les dessins du véhicule T-REX sont suffisamment détaillés pour permettre à des tiers de connaître l'étendue du design que la demanderesse cherche à protéger et ce que les tiers ne peuvent donc copier.

La Cour rappelle que l'action en *passing-off* est d'intérêt public, et vise non seulement de protéger la réputation du marchand, mais également de protéger les consommateurs pour qu'ils ne soient pas frauduleusement induits à faire l'acquisition de produits d'une source autre que celle avec laquelle ils désirent transiger. Une approche trop restrictive de l'action en *passing-off* ne serait donc pas de nature à protéger les consommateurs.

Sur la question de la fonctionnalité du design du véhicule T-REX, la Cour rappelle les enseignements de la Cour suprême du Canada dans *Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.*<sup>14</sup> à l'effet qu'un signe distinctif « essentiellement » fonctionnel ne peut être protégé à titre de marque de commerce. La majorité estime que le juge Viens a

<sup>12</sup> Et évidemment, pourvu qu'il ne soit pas protégé ou protégeable par les lois de propriété intellectuelle!

<sup>13</sup> Cette conclusion est conforme à l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27 (CSC) rendu quelques années plus tard.

<sup>14</sup> *Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.*, 2005 CSC 65 (CSC).

imposé un critère trop restrictif de fonctionnalité et qu'il n'a pas pris en considération que la *Loi sur les marques de commerce* prohibe l'enregistrement d'une marque de commerce qui est entièrement ou essentiellement fonctionnelle, et non pas qui contient des éléments qui sont fonctionnels.

La Cour estime que le juge de première instance a aussi erré en concluant que certains aspects fonctionnels du châssis et du corps du véhicule T-REX l'empêchent d'être protégé à titre de marque de commerce. Selon la Cour d'appel, le juge Viens confond l'aspect fonctionnel du design avec le caractère distinctif de la marque. Selon la majorité, la preuve n'établit pas que le design du véhicule T-REX couvre tous les véhicules à trois roues, de sorte qu'aucun autre design ne pourrait être fait pour un tel véhicule. En d'autres termes, la preuve ne révèle pas que le design du T-REX est la seule configuration possible d'un véhicule à trois roues.

La majorité est également en désaccord avec la conclusion à l'effet qu'il y a une restriction déraisonnable sur le développement d'un art ou d'une industrie, jugeant qu'aucune preuve d'expert n'est venue appuyer cette allégation de la défenderesse Canada Inc. La Cour supérieure ne pouvait donc adopter cette position sans l'assistance d'experts. La majorité conclut que l'industrie des véhicules à trois roues ne serait donc pas compromise si le design du véhicule T-REX était protégé à titre de signe distinctif.

Quant à la confusion, les raisons qui ont mené le juge de première instance à rejeter la preuve de l'existence de confusion ne convaincent pas la Cour d'appel. La seule question à se poser devrait être : « Est-ce que le consommateur des biens en cause serait enclin à penser que les véhicules émanent de la même source? » Le fait que l'un des véhicules soit vendu assemblé, alors que l'autre ne l'est pas, ou qu'il faille des autorisations de Transport Canada ou des pré-inspections par la SAAQ, ou encore que le prix des produits est très variable, n'ont pas d'impact sur l'analyse de l'origine des produits.

La majorité conclut néanmoins que T-Rex n'a pas prouvé l'existence de confusion dans l'esprit du public sur la base de l'article 6(5)a) de la *Loi sur les marques de commerce*. Seulement 332 véhicules ont été vendus dans le monde entre 1994 et 2006, incluant 113 au Québec, et cela constitue un très petit nombre de véhicules sur une grande période de temps. La majorité ne peut conclure, *ipso facto*, que le public consommateur était familier avec les produits T-REX. La Cour écrit :

[115] La confusion du public est liée, jusqu'à un certain point, à l'achalandage et à la notoriété du commerçant. Si la marchandise marquée d'un signe distinctif n'est pas connue et qu'elle n'est pas associée à une source, il n'est pas possible de déduire que la mise en marché et la vente d'une marchandise identique amèneront le consommateur à confondre les deux sources de la marchandise.

L'appel a donc été rejeté par la Cour d'appel du Québec.

### 3.2 *Inform Cycle Ltd. c. Rebound Inc. et al, 2008 ABQB 62 (ABQB)*

Le défendeur Ryan Draper a quitté son premier employeur, la demanderesse Inform Cycle Ltd. (« Inform »), pour s'associer à une nouvelle entreprise. Afin d'attirer l'attention de son ex-employeur, M. Draper a enregistré le nom de domaine « *informcycle.com* », alors que Inform utilisait le nom de domaine « *informcycle.ca* ». M. Draper a redirigé le trafic internet de « *informcycle.ca* » vers le site de Rebound Inc. (« Rebound ») pendant une période d'environ un mois. Qui plus est, M. Draper a, avant de quitter pour ses vacances, de nouveau redirigé le site « *informcycle.com* » vers un site pornographique. La preuve révèle que sa motivation était d'attirer l'attention de son ex-employeur à qui il reprochait de lui devoir certaines sommes d'argent.

La Cour supérieure de l'Alberta a initialement rendu jugement contre M. Draper et Rebound, les trouvant passibles de concurrence déloyale résultant du fait d'avoir redirigé le site de Inform vers son nouvel employeur Rebound<sup>15</sup>. Pour le fait d'avoir redirigé le site « *informcycle.com* » vers un site pornographique, il s'agissait d'un recours en diffamation.

La Cour devait donc déterminer le quantum des dommages résultant de l'achalandage détourné de « *informcycle.ca* » vers le site de Rebound. Inform connaissait des difficultés financières à cette époque et pendant une période de vingt-et-un jours, toutes les personnes qui tapaient « *informcycle.com* », en lieu de « *informcycle.ca* », se trouvaient automatiquement sur le site de Rebound qui offrait les mêmes marchandises et services que la demanderesse. Il n'y a pas eu de preuve de la quantité de personnes qui ont été redirigées et ni de preuve de perte de ventes. Selon la Cour, ce type de preuve est difficile à produire, mais la demanderesse n'a pas non plus présenté de preuve d'historique de ventes sur une base hebdomadaire ou mensuelle, à cette période de l'année, afin de fournir un ordre de grandeur des dommages. Par conséquent, la Cour a accordé des dommages généraux de l'ordre de 5 000 \$ pour commercialisation trompeuse.

### 3.3 *Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft et al, 2009 CF 17 (CF)*

Dans cette affaire complexe, la Cour fédérale devait évaluer si le titre d'une œuvre littéraire était enregistrable à titre de marque de commerce<sup>16</sup>. Dans le cas où la Cour

<sup>15</sup> *Inform Cycle Ltd. c. Rebound Inc.*, 2006 ABQB 825, confirmé en appel 2007 ABQB 319.

<sup>16</sup> Nous ne traiterons pas dans cette analyse de la question du droit d'auteur et de l'enregistrabilité de titre d'œuvre littéraire à titre de marque de commerce. Il suffit de noter que suite à son analyse, la Cour conclut que les marques ABD-RU-SHIN et A & SERPENT & DESSIN sont valides et que le demandeur a effectivement violé ces marques en reproduisant le logo de la défenderesse sur les pages frontispices de chacun des trois tomes de son livre. Pour une analyse plus complète de la décision, voir Sébastien PIGEON, « Droit d'auteur, marque de commerce et titre d'une œuvre, état de

concluait à la validité des marques, elle devait aussi déterminer si la publication par M. Drolet de son ouvrage constitue un acte de concurrence déloyale en vertu des articles 7b) et 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*. La Cour rappelle que l'application de cette disposition ne présuppose pas l'existence de marque déposée. L'Honorable juge de Montigny souligne :

[207] Tant en vertu de l'alinéa 7b) que 7c), les défenderesses devaient faire la preuve que le demandeur avait fait des fausses représentations, volontairement ou par sa propre négligence. D'autre part, les défenderesses devaient également établir que les agissements du demandeur avaient eu pour effet de créer de la confusion auprès du public cible. C'est ce à quoi Roger T. Hughes (maintenant de cette Cour) réfère comme le « conduct test » et le « confusion test » dans son traité sur les marques de commerce (*Hughes on Trade Marks*, 2e éd. feuilles mobiles, à la page 989). Dans l'arrêt *Kirkbi*, précité, la Cour suprême a décrit ainsi le deuxième élément nécessaire pour donner naissance à une action valide en commercialisation trompeuse (au paragraphe 68) :

Le deuxième élément est la fausse déclaration ou représentations trompeuses qui sème la confusion dans le public. Une fausse déclaration peut être délibérée et avoir ainsi le même sens que tromperie. Toutefois, la doctrine de la commercialisation trompeuse englobe désormais a fausse déclaration faite par négligence ou avec insouciance par le commerçant (*Ceiba-Geigy*, p. 133; *Consumers Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583, p. 601, le juge Estey).

[208] Or, la preuve n' a pas démontré que D. Drolet avait, délibérément ou même par sa propre négligence, tenté de faire passer son livre pour une publication de la Stiftung. Au contraire, il s'est dissocié de la Stiftung et de la Fondation et crie haut et fort que la version de l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt diffusée par les défenderesses n'est pas conforme au Message « original ». qui plus est, il ne fait pas de publicité pour son livre, dont il a fait imprimer un ombre très restreint et de copies et qu'il n'a vendu qu'à des amis ou à des membres qui l'ont sollicité. Ce n'est pas là le comportement de quelqu'un qui se livre à de la fausse représentation.

[209] D'autre part, pour les motifs déjà exposés plus haut dans le contexte de l'analyse portant sur l'article 20 de la Loi, je suis d'avis que l'utilisation par le demandeur du pseudonyme de l'auteur, du sigle A entouré d'un serpent et du titre *Dans la Lumière de la vérité* ne porte pas à confusion. En fait, le sigle qui se retrouve sur la

---

la protection juridique accordée au titre d'une œuvre à la suite de la décision *Drolet c. Stiftung* », *Développements récents en Droit du divertissement* 2009, Volume 311, pages 115 et suivantes.

couverture du premier tome de M. Drolet est quelque peu différent de celui enregistré par la Stiftung (voir plus haut, paragraphe 194, pour le sigle utilisé e par M. Drolet, et le paragraphe 27 pour le logo sur lequel la Stiftung a enregistré une marque de commerce). Au surplus, le sigle n'apparaît pas sur la couverture du deuxième et troisième tome de M. Drolet.

[210] quant au trie, M. Drolet n'utilise Dans la lumière de la vérité que sur la couverture de son premier tome. Le titres qui figurent sur le deuxième et le troisième tome sont Résonances au Message du Graal et Résonances au Message du Graal 2. Dans l'édition de la Stiftung, le titre Dans la lumière de la vérité apparaît sur la couverture de trois tomes, et ils ne se distinguent que par leur tranche (on y indique sous le titre, les numéros I, II et III).

[211] Enfin, je note que dans chacun des trois tomes de M. Drolet se trouve, immédiatement après la page frontispice, un « Avis au Lecteur » faisant clairement ressortir qu'il s'agit d'une édition privée, tirée à 100 exemplaires, avec les initiales de l'auteur et la date de publication.

[212] Compte tenu de tous ces facteurs, et en l'absence de toute preuve contraire, je me dois donc de conclure que les défenderesses n'ont pas satisfait à l'une des conditions de l'action pour commercialisation trompeuse, en ce qu'elles n'ont pas démontré que M. Drolet avait créé de la confusion auprès des personnes susceptibles d'acheter les livres de la Stiftung en publiant son livre. Plus spécifiquement, on ne m'a pas convaincu que M. Drolet avait attiré l'attention du public sur son livre de manière à semer de la confusion avec les ouvrages publiés par la Stiftung et diffusés par la fondation, ni que M. Drolet avait fait passer son livre pour ceux des défenderesses. Par conséquent, je rejette l'action des défenderesses reconventionnelles fondée sur l'article 7 de la Loi.

### **3.4 *Pharmacommunications Holdings Inc. c. Avencia International Inc. et als. 2009 CAF 144 (CAF), confirmant 2008 CF 828 (CF)***

#### **3.4.1. Les faits**

Il s'agit d'un appel d'une décision de la Cour fédérale rejetant une demande de jugement déclaratoire<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> *Pharmacommunications Holdings Inc. c. Avencia International Inc. et als.* 2008 CF 828 (CF).



Pharmacommunications Holdings Inc. (« Pharmacommunications ») avait présenté devant la Cour fédérale une requête en jugement déclaratoire à l'effet qu'elle était propriétaire de la marque de commerce non enregistrée PHARMACOMMUNICATIONS, qu'il y avait eu concurrence déloyale contrairement à l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* et que le nom commercial de la société intimée, Avencia International Inc. (« Avencia ») était similaire au point tel de créer de la confusion. Une injonction permanente a également été demandée par la requérante pour interdire l'emploi de tout nom commercial ou marque de commerce confusément similaire du nom commercial de la requérante.

### 3.4.2. Le jugement de la Cour fédérale

En première instance, l'Honorable juge Frenette ne s'était prononcé que sur la question de savoir si l'intimée Avencia s'était livrée à des agissements de commercialisation trompeuse. La Cour a rejeté la requête, estimant que Pharmacommunications n'avait présenté aucun élément de preuve établissant des dommages actuels ou éventuels, élément essentiel d'une action en commercialisation trompeuse fondée sur l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*. La Cour n'a pas considéré les autres questions.

### 3.4.3. Le jugement de la Cour d'appel fédérale

En appel, la question était de savoir s'il était nécessaire, dans le cadre d'une action fondée sur l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, que la requérante prouve l'existence de dommages actuels ou éventuels. Pharmacommunications a soumis que le juge Frenette avait commis une erreur en statuant qu'elle devait prouver l'existence de dommages actuels ou éventuels pour réussir sous l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*. Pharmacommunications plaidait que la décision *BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc.*<sup>18</sup>, ne devrait pas être suivie puisque cette affaire avait été décidée en vertu de la common law et non de la *Loi sur les marques de commerce*.

La Cour d'appel conclut que l'arrêt *BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc.* n'est pas manifestement erroné et qu'il n'existe aucune « différence importante entre la Loi et la *Common Law* »<sup>19</sup>. Les principes qui sous-tendent le recours d'origine législative sont les mêmes que ceux qui sous-tendent le recours en common law et l'arrêt *BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc.* demeure de bon droit.

Subsidiairement, Pharmacommunications affirmait que la Cour pouvait présumer de l'existence de dommages lorsqu'une probabilité raisonnable de confusion était démontrée. La Cour d'appel réitère que cet argument a été spécifiquement écarté

---

<sup>18</sup> *BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc.*, 2007 CAF 255 (CAF).

<sup>19</sup> *BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc.*, 2007 CAF 255 (CAF), au paragraphe 8.

dans *BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc.* et qu'il n'y avait aucune autre autorité au soutien de cet argument.

En l'absence de preuve de dommages actuels ou éventuels, l'action en *passing-off* basée sur l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* devait être rejetée. La Cour d'appel fédérale confirme donc le jugement de première instance.

### 3.5 *Stenner c. ScotiaMcLeod et als*, 2009 BCSC 1093 (BCSC)

Il s'agit d'une affaire complexe qui a fait l'objet de deux procès. Le premier procès a résulté en l'émission d'une injonction permanente prohibant l'emploi du nom de domaine « *stennerteam.ca* » et de la marque enregistrée STENNER, et le transfert du nom de domaine à M. Stenner suite à la conclusion par la Cour supérieure de la Colombie-Britannique de l'existence de *passing-off* par les défendeurs<sup>20</sup>.

Dans le cadre du deuxième procès, la Cour avait à décider du quantum des dommages pour la commercialisation trompeuse. Dans le premier jugement, le juge avait conclu qu'il devrait y avoir un plafond à ces dommages de l'ordre de 1 000 000 \$. La marque de commerce STENNER en cause ne semblait pas avoir de valeur indépendante de M. Stenner, la marque étant son nom de famille, et celle-ci n'avait pas été employée durant les années antérieures au procès. Dans son analyse de la quantification des dommages, le juge souligne que les défendeurs devaient acquérir l'entreprise de la partie demanderesse, incluant la marque de commerce et l'achalandage pour une valeur inférieure à 1 000 000 \$<sup>21</sup>, d'où le plafond de dommages.

L'évaluation des dommages est donc difficile à faire vu l'absence de preuve concernant la valeur indépendante de la marque de commerce. Le juge n'est d'ailleurs pas convaincu qu'il y a eu atteinte à l'achalandage résultant de la concurrence déloyale. Cette difficulté d'évaluation est exacerbée par le fait que M. Stenner n'a pas continué d'utiliser la marque, qu'il n'a pas tenté de la vendre ou d'obtenir une évaluation indépendante de sa valeur. La Cour n'a pas de preuve à l'effet que le demandeur ait tenté de soutenir l'achalandage, ni qu'il n'a des plans pour ce faire à l'avenir. M. Stenner a tout de même subi un dommage, qui n'est pas nominal, et la Cour ordonne le paiement de la somme arbitraire de 350 000 \$ :

[88] Lord Goddard in *Draper v. Trist*, supra, page 527 directed that "...once one has established passing off, there is injury to goodwill, and this court or the jury must assess, by the best means they can, what is a fair and temperate sum to be given the plaintiff for the injury." I assess the plaintiff's damages for the passing off to be \$350,000.

<sup>20</sup> *Stenner c. ScotiaMcLeod et als*, 2007 BCSC 1377 (BCSC).

<sup>21</sup> *Stenner c. ScotiaMcLeod et als*, 2007 BCSC 1377 (BCSC), au paragraphe 185.

### 3.6 *Atomic Energy of Canada Limited c. AREVA NP Canada Ltd. et al*, 2009 CF 980 (CF), jugement correctif 2009 CF 1119 (CF)

#### 3.6.1. Les faits

La Cour fédérale avait à décider d'une requête en jugement sommaire impliquant, entre autres, des allégations de commercialisation trompeuse fondée sur l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*. Par le biais de la requête en jugement sommaire, la requérante AREVA NP Canada Ltd. (« Areva ») demandait le rejet de l'action de la demanderesse.

Les parties sont des concurrentes dans le domaine de la fourniture de produits et services reliés à la technologie nucléaire. Atomic Energy of Canada Limited (« Atomic ») vend des réacteurs nucléaires. Areva ne vend pas de réacteurs au Canada, mais elle commercialise des composantes et pièces de réacteurs nucléaires. S'agissant d'une requête en jugement sommaire, la preuve était documentaire, basée sur les affidavits respectifs des parties<sup>22</sup>. La Cour devait donc déterminer s'il y avait matière à procès dans le dossier tel que constitué ou si l'action devait être rejetée d'emblée, n'ayant aucune chance de succès.

#### 3.6.2. Le jugement de la Cour fédérale

Le tribunal devait déterminer s'il y avait violation des marques de commerce enregistrées d'Atomic par Areva. L'existence de la confusion entre les marques en cause étant le point de départ de son analyse, la Cour accepte l'argument d'Areva à l'effet que la nature des biens, services et entreprise des parties et la nature du commerce sont déterminantes dans ce dossier.

La Cour estime d'abord que la confusion est fortement improbable. Le consommateur « moyen » de produits et services relatifs à l'industrie nucléaire n'est pas du tout le même consommateur « moyen » décrit dans la plupart des recours en marques de commerce. La Cour écrit :

[24] ... It is difficult to imagine more sophisticated consumers, and a more prudent procurement process, than exists in the nuclear power business. In this context, adopting the point of view of the "somewhat hurried" consumer, as urged by AECL, does not make sense as there is no such thing as a "hurried consumer" of nuclear products and services. On the evidence before the Court, it can be determined at this stage that it is beyond the realm of possibility that any utility

<sup>22</sup> Règles 213 à 219, *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, telles qu'amendées DORS/2009-331. L'auteur constate qu'en Cour fédérale, les jugements sommaires sont rarement accordés bien qu'un remaniement des *Règles des Cours fédérales* pourrait changer cette tendance jurisprudentielle.

could be confused by the resemblance of the AREVA and AECL marks into purchasing a reactor from the “wrong” company (as indeed AECL’s witnesses and its counsel admitted), or services from the “wrong” company. The lengthy and detailed procurement process that is involved in purchasing the wares and services of these parties makes that quite simply impossible.

La Cour devait néanmoins déterminer si le logo employé par Areva pouvait être confondu avec celui de Atomic, ce logo étant intimement associé avec Atomic, ses produits et sa réputation. En d’autres mots, la Cour accepte qu’il existe un achalandage relatif à la marque d’Atomic. À titre illustratif, les marques graphiques des parties sont les suivantes :

La demanderesse Atomic LMC 160,039 La défenderesse Areva LMC 651,852



La Cour doit considérer la présentation générale utilisée par les parties quant à leurs marques de commerce respectives. Après analyse, la Cour souligne qu’il y a suffisamment de différences dans la présentation visuelle des marques et qu’elles sont toujours employées de concert avec le nom de l’entreprise, ou ses initiales, pour éviter la confusion. Le test n’est pas de savoir si la seule personne qui puisse être confondue est un « crétin empressé »<sup>23</sup>, mais plutôt une personne ordinaire et avisée du public. Au vu de la preuve, la Cour conclut qu’il n’y a pas de matière à procès en ce qui a trait à la violation de la marque de commerce enregistrée d’Atomic.

Atomic avait également allégué une violation de l’article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*. La Cour ayant conclu qu’il ne pouvait y avoir de confusion entre les marques des parties, ni de risque de confusion, la Cour juge également qu’il n’y a pas de matière à procès pour commercialisation trompeuse. La requête pour jugement sommaire a été accueillie et l’action a été rejetée.

#### 4. Décisions canadiennes de 2010

##### 4.1 *Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe conseil inc.*, 2012 QCCS 3301 (CSQ)

<sup>23</sup> Traduction libérale de “moron in a hurry”: *Newsweek Inc. c. British Broadcasting Corp.*, [1979] RPC 441, page 446.

Les parties sont des concurrentes dans le domaine de la vente de chocolat pour des activités de financement et toutes deux opèrent leurs sites web respectifs. Dans le cadre de sa stratégie d'affaires, la défenderesse Humeur Groupe conseil inc. (« Humeur ») fait l'acquisition de mots clés « AdWords » de Google pour son site web; ces mots clés achetés incluaient les mots « *Chocolat Lamontagne* ». La demanderesse Chocolat Lamontagne inc. (« Lamontagne ») reproche à Humeur de détourner sa clientèle et de lui livrer une concurrence déloyale contrairement à l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*. Humeur a mis fin à l'emploi des mots « *Chocolat Lamontagne* » sur réception de la mise en demeure de Lamontagne et plaide que l'achat des mots-clés n'était que pour des fins de publicité comparative.

Le tribunal conclut que l'achat et l'utilisation de mots-clés par la défenderesse n'est pas une pratique déloyale et que Humeur n'a pas dévié de son but affirmé de faire une publicité comparative. De plus, La Cour estime que les mots-clés sont disponibles à quiconque veut en faire l'acquisition, et qu'ils ne sont pas exclusifs à la défenderesse. La Cour indique :

[125] La façon d'utiliser Google AdWords, telle que faite par la défenderesse, pour s'afficher comme concurrente de la demanderesse aux internautes qui recherchent le site de cette dernière ne constitue pas, selon le Tribunal, une forme de concurrence déloyale qui la rendrait fautive à son endroit et justifierait l'octroi de dommages à celle-ci.

[126] Lorsqu'une telle offre ne comporte rien de déloyal, l'internaute fait un choix qui résulte de sa volonté, et l'annonceur ne peut être fautif d'avoir créé l'occasion d'être rejoint, comme en l'espèce.

[127] Les principes généraux de concurrence qui prévalent au pays n'interdisent pas, selon le Tribunal, d'offrir à l'internaute qui recherche de l'information de se voir offrir l'occasion d'accéder à d'autres informations à propos d'une société concurrente à celle qu'il cherche.

En l'absence de preuve de confusion et de dommages, La Cour rejette l'action de la demanderesse.

## **4.2 *Laurentide Cabinet Corporation et al. c. Beyond Flooring et al* (2010) 86 C.P.R. (4th) 303 (ONSCJ (Div. Ct.))**

### **4.2.1. Les faits**

Il s'agit d'un appel par la défenderesse, Beyond Flooring, d'un jugement de la division des Petites Créances de l'Ontario ayant accordé à Laurentide Cabinet

Corporation (« Laurentide ») la somme de 2 500 \$ à titre de dommages pour concurrence déloyale fondée sur l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Beyond Flooring louait des locaux pour son entreprise spécialisée dans la fabrication de planchers en bois. Elle sous-louait également une partie de ses locaux à Laurentide, qui fabriquait des armoires de cuisine. Laurentide est titulaire d'une marque de commerce enregistrée. Le nom de chacune des entreprises était affiché sur des enseignes extérieures, enseigne qui a été érigée par le propriétaire des lieux. Lorsque Laurentide a quitté le local suite à la fermeture de son entreprise, l'enseigne n'a jamais été retirée ou modifiée pour supprimer le nom et marque de commerce de la demanderesse Laurentide.

En 2002, la Division des Petites Créances de la Cour Provinciale de l'Ontario, a rendu jugement à l'effet que l'affichage de la marque de commerce Laurentide constitue une violation de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* et des dommages de l'ordre de 2 500 \$ ont été accordés.

#### 4.2.2. Le jugement de la Cour supérieure de l'Ontario

L'appel est entendu huit ans plus tard. Beyond Flooring soumet que la Division des Petites Créances n'avait pas juridiction pour rendre jugement et qu'il n'y avait pas eu de preuve de la violation de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, ni de dommages.

Sur la question de la juridiction, la Cour rappelle les libellés des articles 52 et 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce* qui se lisent comme suit :

52. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 53 à 53.3.

(...)

« tribunal » «court»

« tribunal » La Cour fédérale ou la Cour supérieure d'une province.

53.2 Lorsqu'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d'injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l'imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction, exportation ou autrement des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard.

L'article 22.1 de la *Loi sur les tribunaux judiciaires*<sup>24</sup> prévoit que la Cour des Petites Créances est une division de la Cour supérieure de Justice de l'Ontario. Cette cour avait donc juridiction suivant les articles 52 et 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce* pour rendre le jugement dont appel.

La Cour s'est également penchée sur les arguments de fond de Beyond Flooring. Sur la question de commercialisation trompeuse, la Cour conclut que les parties n'étaient pas en concurrence et que l'enseigne, qui avait éventuellement été recouverte pour masquer le nom de Laurentide, avait été placée à cet endroit par le propriétaire des lieux. Rien dans la preuve ne suggérait que Beyond Flooring avait violé les dispositions de l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* : l'enseigne était de la responsabilité du propriétaire des lieux et non de la défenderesse.

Bien que la Cour juge qu'il n'y a pas eu de commercialisation trompeuse, elle considère néanmoins la question de l'existence de dommages, soit le troisième motif d'appel. La Cour juge qu'il n'y a pas de preuve que Beyond Flooring a profité de l'enseigne arborant le nom et la marque de commerce de Laurentide. Bien que la demanderesse ne soit pas requise de prouver le quantum de ses dommages, elle doit tout de même présenter une certaine preuve pour soutenir sa demande de compensation financière. Dans le dossier, tel que constitué, il n'y en avait pas : rien dans la preuve ne tendait à démontrer que les dépenses en publicité de Laurentide étaient liées à la prétendue confusion causée par l'enseigne extérieure au commerce de Beyond Flooring.

La Cour a donc accueilli l'appel et rejeté l'action en commercialisation trompeuse, annulant de ce fait la condamnation monétaire de la Division des Petites Créances.

### **4.3 *Cheung et al. c. Target Event Production Ltd., 2010 CAF 255 (CAF), modifiant en partie 2010 CF 27 (CF)***

#### **4.3.1. Les faits**

Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour fédérale portant, entre autres, sur la violation de droits d'auteur et de marques de commerce et en commercialisation trompeuse en liaison avec un marché de nuit.

Paul Cheung avait été président de la défenderesse Target Event Production Ltd. (« Target ») pendant sept années, période durant laquelle Target a exploité de 2000 à 2007 un marché de nuit d'été très populaire dans un quartier chinois de la Colombie-Britannique. Un logo avait même été créé pour ce marché. L'événement était un succès. En 2007, Target a dû se trouver un nouvel emplacement, n'ayant pu s'entendre avec le locateur sur les conditions de location de son terrain. Target n'a

---

<sup>24</sup> *Loi sur les tribunaux judiciaires*, R.S.O. 1990, c. C.43.

pas réussi à trouver un emplacement convenable et le marché n'a pas eu lieu en 2008 ou en 2009. Paul Cheung a alors constitué une seconde société, Lions Communications Inc. (« Lions »), qui a exploité, à compter de 2008, le marché de nuit laissé vacant par Target.

#### 4.3.2. Le jugement de la Cour fédérale

Target a intenté une action devant la Cour fédérale alléguant, entre autres, la commercialisation trompeuse en vertu de l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>25</sup>. En première instance, l'Honorable juge Simpson conclut, quant aux allégations de commercialisation trompeuse, que les nom et logo employés par Target constituent effectivement des marques de commerce intrinsèquement faibles, mais bénéficiant d'un achalandage et d'un caractère distinctif important en association avec le marché de nuit qui a eu lieu de 2000 à 2007. Cependant, la Cour estime que lorsque Target a omis d'ouvrir un marché en 2009, les marques ont alors perdu leur caractère distinctif ainsi que l'achalandage s'y rattachant.

Pour l'année 2008, la juge Simpson conclut que les défendeurs ont agi de manière susceptible de causer de la confusion chez les visiteurs en les amenant à croire que le marché de Lions était une continuation de celui de Target et que la conduite de Paul Cheung et Lions avait causé un préjudice à Target pour cette année. L'action en commercialisation trompeuse a donc été accueillie. Paul Cheung a été tenu solidairement responsable des dommages et intérêts avec Lions puisque la Cour conclut que c'est lui qui avait reproduit le marché originalement institué par Target en 2007. Des dommages de l'ordre de 15 000 \$ ont été accordés.

#### 4.3.3. Le jugement de la Cour d'appel fédérale

En appel, les parties ont plaidé l'existence de multiples erreurs dans le jugement de première instance, erreurs que la Cour d'appel fédérale n'a pas retenues. L'un des motifs d'appel concernait la compétence de la Cour fédérale aux termes de l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*. La Cour rappelle que l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* est l'expression juridique du délit de commercialisation trompeuse en common law et pour s'en prévaloir, un demandeur doit prouver qu'il possède une marque de commerce, enregistrée ou non, valide et opposable. Ce n'est qu'à défaut de telle preuve que la Cour fédérale n'a pas la compétence pour entendre le recours. Vu la preuve au dossier, la Cour d'appel fédérale ne conclut à aucune erreur de la part de la juge Simpson quant à l'existence des marques de commerce revendiquées par Target et partant, de la compétence de la Cour d'entendre et juger cette cause.

---

<sup>25</sup> *Target Event Production Ltd. c. Cheung et al.*, 2010 CF 27 (CF).



Sur la question de la perte d'achalandage, la Cour d'appel rappelle que la conclusion à l'effet qu'une marque de commerce a perdu son caractère distinctif constitue une conclusion de faits<sup>26</sup>. Une marque peut perdre son caractère distinctif à défaut d'emploi ou d'un abandon<sup>27</sup>. Par conséquent, la Cour d'appel ne relève aucune erreur dans les conclusions du jugement de première instance sur l'existence d'un achalandage. Sur la question des dommages, la Cour d'appel est d'accord avec Target à l'effet que le dommage ne peut être présumé et que cet élément doit être prouvé. La juge du procès n'a donc pas erré en concluant que l'élément dommage avait été satisfait même s'il n'y avait pas de preuve de dommages réels en 2008. La Cour d'appel estime que Target a subi des dommages réels par suite de la perte de contrôle sur l'impact de son nom dans le marché et la création d'un obstacle éventuel à son utilisation<sup>28</sup>. La Cour d'appel écrit :

[28] Les arrêts cités ci-dessus enseignent que l'utilisation de la marque de commerce peut causer à son propriétaire une perte réelle du contrôle de sa marque, malgré l'absence du propriétaire dans le marché en cause. Une telle perte suffit à fonder le troisième élément du critère tripartite. Lus dans leur totalité, les motifs de la juge du procès démontrent qu'un tel préjudice a été établi au procès. La conclusion de la juge du procès que Target a subi des préjudices suffisants pour satisfaire au critère juridique pertinent ne compter aucune erreur manifeste et dominante.

La Cour d'appel maintient les conclusions du jugement de première instance sur la question du *passing-off*, et l'appel est accueilli en partie pour d'autres motifs.

## 5. Décisions canadiennes de 2011

### 5.1 *De Grandpré Joli-Cœur c. De Grandpré Chait*, 2011 QCCS 2778 (CSQ), jugement rectificatif le 7 juin 2011

#### 5.1.1. Les faits

Deux bureaux d'avocats de Montréal, soit De Grandpré Joli-Cœur et De Grandpré Chait se sont opposés dans une action relativement à l'emploi par la défenderesse du nom DE GRANDPRÉ en association avec des services juridiques.

La marque de la demanderesse est :

---

<sup>26</sup> *Suzanne's Inc. c. Auld Phillips Ltd.*, 2005 CAF 429 (CAF).

<sup>27</sup> *General Motors Corp. c. Bellows*, [1949] R.C.S. 678 (CSC).

<sup>28</sup> *2 for 1 Subs Ltd. c. Ventresca*, (2006) 48 C.P.R. (4th) 311 (C.S.J. Ont.).



DE GRANDPRÉ JOLI-COEUR S.E.N.C.R.L.  
avocats-notaires

Les marques de la défenderesse sont :



De Grandpré Chait a adopté une nouvelle image corporative et un nouveau logo en février 2008 et elle commence à les utiliser immédiatement. Cette nouvelle image corporative supprime, à toutes fins pratiques, ou du moins de façon visuelle, le nom « Chait » de la marque de commerce. Bien que De Grandpré Joli-Cœur ait tenté de résoudre à l'amiable cette situation, les parties n'ont pu s'entendre et un recours judiciaire a été entrepris. De Grandpré Joli-Cœur demande à la Cour d'enjoindre De Grandpré Chait de ne pas utiliser seul le nom DE GRANDPRÉ et de détruire tout matériel où le nom DE GRANDPRÉ est utilisé seul.

### 5.1.2. Le jugement de la cour supérieure du Québec

L'Honorable juge Sénécal fait d'abord un tour d'horizon très complet sur l'état de la jurisprudence<sup>29</sup>. Le tribunal doit décider du droit de la défenderesse d'utiliser le nom DE GRANDPRÉ seul vu le paysage du monde juridique à Montréal. La demanderesse soutient que la défenderesse a créé un risque de confusion en enlevant l'élément distinctif qui avait créé une paix dans la communauté juridique depuis plusieurs années.

Le juge Sénécal rappelle que la création d'un risque de confusion est prohibée par plusieurs lois incluant la *Loi sur les marques de commerce*, le *Code civil du Québec* et la *Loi sur la Publicité Légale des Entreprises*<sup>30</sup>. La Cour reconnaît que l'emploi par les deux cabinets d'avocats du nom DE GRANDPRÉ mène nécessairement à un certain niveau de confusion, mais cette confusion est permmissible dans le contexte de l'emploi d'un nom de famille pour caractériser un nom d'entreprise ou un bureau. Les marques DE GRANDPRÉ et le nom « De Grandpré Chait » sont deux marques distinctes. La Cour examine donc les marques telles qu'elles sont présentées aux consommateurs et elle les examine toutes séparément. Le juge note qu'en voulant se représenter comme DE GRANDPRÉ, plutôt que DE GRANDPRÉ CHAIT, la défenderesse fait valoir elle-même qu'il y a bel et bien une différence entre les deux marques et qu'elle agit pour se distinguer de cette façon.

<sup>29</sup> *De Grandpré Joli-Cœur c. De Grandpré Chait*, 2011 QCCS 2778 (CSQ), jugement rectificatif le 7 juin 2011, aux paragraphes 34 à 37. Voir section 2 du présent article.

<sup>30</sup> *Loi sur la Publicité Légale des Entreprises*, L.R.Q., chapitre P-44.1.

Quant à la période d'emploi du nom DE GRANDPRÉ, le juge note que personne n'avait employé ce nom seul avant 2008. Plusieurs cabinets ont employé le nom DE GRANDPRÉ en conjonction avec d'autres noms, y compris la défenderesse qui ne peut donc prétendre qu'elle utilisait la marque DE GRANDPRÉ avant 2008. La défenderesse a plaidé que l'emploi du nom « De Grandpré Joli-Cœur » et le logo DJC est suffisant pour éliminer le risque de confusion avec la marque DE GRANDPRÉ. La Cour retient que le logo DJC est presque toujours employé avec la raison sociale du cabinet et que la dénomination sociale « De Grandpré Joli-Cœur » est utilisée sans interruption depuis 2003, souvent seule sans l'acronyme ou le logo DJC. L'emploi du logo DJC ne peut être confondu avec la marque de commerce DE GRANDPRÉ, mais cette question n'est pas celle que la Cour a à trancher.

Quant au caractère distinctif, la Cour reconnaît qu'un nom de famille n'a pas de caractère distinctif inhérent<sup>31</sup>. Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il se verra reconnaître un caractère distinctif propre, ce qui n'est pas le cas dans le présent dossier.

Quant à la nature des entreprises, marchandises et services, les parties œuvrent dans le même créneau, bien que les types de clientèles et domaines du droit pratiqués puissent être différents d'un cabinet à l'autre. Les deux cabinets ont même certains clients communs. Le lieu d'exercice des activités des entreprises est évidemment à Montréal, mais une marque ne doit pas être susceptible de créer de la confusion avec une autre marque n'importe où au pays<sup>32</sup>. Par contre, le risque de confusion est exacerbé lorsque les marques sont employées exactement au même endroit, comme dans le présent cas.

Sur la ressemblance entre les marques, la Cour note que ceci doit constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion. C'est le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Le juge Sénécal retient que le nom DE GRANDPRÉ seul est plus dominant, ayant perdu l'élément distinctif du nom « Chait ». Pour éliminer le risque de confusion, lorsque le premier élément d'une marque de commerce est identique, il faut pousser l'analyse plus loin afin de voir les différences. Dans le présent cas, la défenderesse a adopté DE GRANDPRÉ seul : il n'y a rien après le nom DE GRANDPRÉ, le deuxième élément du nom ayant été supprimé. Le juge Sénécal conclut que le risque de confusion est considérablement augmenté lorsque le nom DE GRANDPRÉ est utilisé seul, par opposition au cas où utilisé avec un autre élément distinctif. Le juge Sénécal écrit :

[76] Il y a encore davantage. Lorsque seul le nom « De Grandpré » est utilisé, on peut facilement être porté à croire qu'il s'agit du cabinet « De Grandpré Joli-Coeur » qui a laissé tomber une partie de son nom, et qu'il y a identité entre les deux. De fait, c'est ce que certains

<sup>31</sup> Article 12(1)a) *Loi sur les marques de commerce*.

<sup>32</sup> *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27 (CSC).

clients de De Grandpré Joli-Coeur ont pensé, comme on le verra. L'idée n'est pas sottise puisque c'est exactement ce qui se passe dans le cas du cabinet De Grandpré Chait. Mais dans le cas du cabinet De Grandpré Joli-cœur, on laisse alors faussement croire que « De Grandpré » lui est lié, ce qui est faux. De l'avis de la Cour, c'est un cas patent où on laisse faussement croire aux consommateurs que les deux entités sont liées, où il y a création d'incertitude dans le public quant à savoir avec qui l'on transige, et où l'incertitude s'applique même aux confrères. Il est exact, comme le plaide la demanderesse, que cela crée de la confusion dans le marché des services juridiques et auprès de la clientèle.

[77] En réalité, en adoptant la marque « De Grandpré », la défenderesse embrouille ce qui était plus clair. Non pas que la situation était parfaitement claire, puisque tous admettent qu'il existe tout de même un « certain » degré de confusion entre les raisons sociales des parties. Mais un degré bien moindre que lorsque le nom « Chait » disparaît.

Le juge Sénécal détermine qu'il n'est pas juste de laisser croire ou de donner l'impression qu'il existe un seul cabinet DE GRANDPRÉ puisque cela a pour effet de diminuer la valeur du nom de la partie demanderesse.

Sur la question de l'existence d'une clientèle pouvant être induite en erreur, la Cour rappelle que le test établi<sup>33</sup> est celui de la première impression du consommateur ordinaire, raisonnablement intelligent, mais sans plus. Le présent dossier n'est pas un cas où il existe une clientèle spécialisée, où l'on peut prendre en considération la connaissance et le caractère averti particulier des consommateurs afin de déterminer dans quel cas la confusion est susceptible de se produire. La clientèle des bureaux d'avocats est une clientèle variée, parfois sophistiquée, parfois moins. Il y a donc un vaste éventail de clients existant et potentiels et le juge Sénécal rappelle qu'il ne faut pas seulement analyser la confusion en regard de la clientèle existante, mais bien de la clientèle potentielle, même les clients futurs.

La Cour ne retient pas l'argument de la défenderesse à l'effet que le choix d'un avocat est essentiellement *intuitu personae*. Bien qu'un client veuille parfois faire affaires avec un avocat spécifique, le choix du bureau et d'une équipe sont également des considérations importantes. Les cabinets attachent une grande importance à leur image.

Le juge Sénécal rejette également l'argument à l'effet que le coût des services est suffisant pour éliminer le risque de confusion. Bien que certains consommateurs de produits et services dispendieux peuvent effectuer des recherches approfondies, ces

<sup>33</sup> *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23 (CSC); *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27 (CSC).

recherches peuvent réduire le risque de confusion, mais non l'éliminer complètement. Si une recherche doit être effectuée pour éliminer une certaine confusion dans l'esprit du consommateur, cela signifie que la confusion a pu exister.

L'argument de la défenderesse à l'effet qu'il n'y a pas eu d'expertise est aussi mis de côté, considérant les conclusions de la Cour suprême dans l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*<sup>34</sup>. La preuve révèle des cas de confusion réelle et la Cour retient que les faits démontrent certaines instances de confusion auprès non seulement des clients, mais au sein des cabinets en cause. Bien que la preuve de confusion réelle soit une circonstance pertinente, une telle preuve n'est pas strictement nécessaire.

Le juge rejette les arguments de la défenderesse à l'effet que la politique interne du cabinet est que la marque DE GRANDPRÉ doit être utilisée en conjonction avec le nom du cabinet « De Grandpré Chait ». Il s'agit d'une politique interne qui pourrait être appelée à changer et la Cour note que le nom DE GRANDPRÉ apparaît souvent seul, sans référence à « De Grandpré Chait », que le nom « De Grandpré Chait » est souvent relégué en petit format de façon très éloignée de la marque DE GRANDPRÉ<sup>35</sup>. Le juge Sénécal ajoute que la portée de l'utilisation actuelle de la marque est de peu d'utilité, qu'il faut plutôt analyser l'emploi qu'une entreprise pourrait éventuellement se voir conférer par les droits exclusifs qui lui seraient dévolus. En d'autres termes, il faut également regarder les droits qui seront conférés au titulaire de la marque dans le futur.

La défenderesse a plaidé que les moyens par lesquels les services sont offerts anéantissent tout risque de confusion : le juge Sénécal note une absence de preuve à cet effet. Concernant l'argument fondé sur la tendance actuelle des cabinets d'avocats de s'identifier sous un seul nom, le juge note qu'il y a tout de même plusieurs cabinets qui s'identifient sous deux noms, ou sous un acronyme, et ces autres cabinets n'utilisent pas le nom de leurs concurrents, contrairement au cas présenté devant lui. Si l'utilisation d'un nom unique dans certains cas ne crée pas de confusion, ce n'est pas le cas dans le présent dossier.

La Cour n'est pas convaincue que la demanderesse De Grandpré Joli-Cœur n'a pas subi de dommages. Il n'y a pas au dossier de preuve de pertes financières, mais la confusion peut avoir pour conséquence qu'il deviendra plus difficile pour De Grandpré Joli-Coeur de se faire connaître, de s'affirmer et de prospérer à l'avenir.

La Cour conclut donc qu'il y a une forte ressemblance entre les marques DE GRANDPRÉ et le nom « De Grandpré Joli-Cœur » et que le consommateur ordinaire qui serait confronté au nom DE GRANDPRÉ, ne possédant qu'un vague souvenir de la marque « De Grandpré Joli-Cœur », viendrait probablement à la conclusion que

---

<sup>34</sup> *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27 (CSC).

<sup>35</sup> Dans l'affaire *Gemitech Inc. c. Génitec Entrepreneur général Inc.*, 2010 QCCS 1171 (CSQ), la Cour a déterminé que lorsque des mots-clés sont éloignés, ils deviennent sans signification.

les bureaux sont liés et/ou que les services émanent d'une seule et même source. Le juge note qu'il n'y a aucune circonstance qui aurait pour effet de réduire cette probabilité de confusion. Il s'agit non seulement d'une contravention à la *Loi sur les marques de commerce* et à la *Loi sur la Publicité Légale des Entreprises*, mais également un cas de concurrence déloyale.

Le juge Sénécal émet donc une ordonnance d'injonction permanente ordonnant à De Grandpré Chait de cesser d'utiliser le nom DE GRANDPRÉ seul et de modifier tout son matériel publicitaire et promotionnel.

## 5.2 *Target Brands, Inc. et al c. Fairweather Ltd. et als, 2011 CF 758 (CF)*

Les demandes d'injonction interlocutoire devant la Cour fédérale sont peu fréquentes et les jugements les accordant le sont encore moins, mais les demanderesse, Target Brands, Inc. et Target Corporation (« Target »)<sup>36</sup> ont initié un tel recours contre les défenderesses, Fairweather Ltd., International Clothiers Inc. et Les Ailes de la Mode Incorporées (« Fairweather »)<sup>37</sup>.

Le test pour l'émission d'une injonction interlocutoire requiert notamment la preuve (1) d'une question sérieuse à trancher, (2) d'un préjudice irréparable, et (3) de la balance des inconvénients<sup>38</sup>. Target demande donc à la Cour d'émettre une injonction interlocutoire contre Fairweather pour interdire l'emploi de la marque de commerce enregistrée TARGET APPAREL sur la base de l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*. Il convient de souligner que la marque de commerce TARGET des demanderesse n'est pas encore employée au Canada.

Sur la question de l'existence d'une question sérieuse à trancher bien que Target ne fait pas encore affaires au Canada, la Cour rappelle que le recours en concurrence déloyale peut être initié par une partie qui ne fait pas encore affaires au Canada, mais qu'il doit exister une preuve de réputation au Canada<sup>39</sup>. Un sondage préliminaire produit en preuve par Target tend à indiquer qu'il existe un certain degré de confusion dans l'esprit des consommateurs canadiens relativement aux marques TARGET des demanderesse et TARGET APPAREL des défenderesses. La preuve révèle que les consommateurs canadiens connaissent la marque TARGET du fait qu'ils magasinent au États-Unis, où cette chaîne de magasins est très populaire. Fairweather plaide que si l'injonction interlocutoire est émise, il lui serait difficile, voire impossible, de recommencer à utiliser la marque TARGET APPAREL si la Cour le lui interdisait même temporairement. En ce sens, Fairweather plaide qu'une injonction

<sup>36</sup> Les demanderesse sont des sociétés américaines et leur intention est d'ouvrir des magasins TARGET au Canada à partir de 2013.

<sup>37</sup> Le dossier a été réglé le 2 février 2012 par un désistement sans frais, dossier T-1902-10.

<sup>38</sup> *RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Attorney General)* [1994] 1 R.C.S. 311 (CSC).

<sup>39</sup> *Orkin Exterminating Co Inc. v. Pestco Co of Canada Ltd.* 1985 CanLII 157 (ONCA).

interlocutoire réglerait le litige sans procès au fond. La Cour ne retient pas cet argument de Fairweather et conclut qu'il y a une question sérieuse à trancher.

La Cour aborde ensuite le préjudice irréparable par une analyse des trois critères du recours en *passing-off*. Tout d'abord, le juge accepte que sur la base du test dans *Orkin Exterminating Co Inc. v. Pestco Co of Canada Ltd.*<sup>40</sup> et la preuve à l'effet que les consommateurs canadiens connaissent la chaîne de magasins TARGET aux États-Unis, il existe un achalandage au Canada. Rappelant que la preuve du préjudice irréparable est un fardeau extrêmement élevé, la Cour examine ensuite la confusion. Tel que mentionné précédemment, Target a produit un rapport d'expert, soit des sondages téléphoniques et auprès d'individus interceptés en centres d'achats. Fairweather a produit son propre sondage en réponse. Après examen des résultats des sondages des parties, la Cour conclut qu'il existe un certain niveau de confusion entre les deux entreprises. Rappelant les propos de la Cour suprême dans *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*<sup>41</sup>, la Cour indique que le consommateur moyen n'est pas dépourvu complètement d'intelligence et n'est pas persuadée que la confusion démontrée par les sondages hâtifs continuerait lorsque Target sera réellement implantée au Canada. L'un des facteurs mitigeant la confusion du consommateur canadien est que celui-ci ferait sans doute la différence entre un magasin TARGET APPAREL d'environ 32 000 pi<sup>2</sup>, qui vend des vêtements à rabais avec les magasins TARGET de 133 000 pi<sup>2</sup>, comme il en existe aux États-Unis.

Target a également soumis qu'un préjudice irréparable résulterait du fait qu'elle possède, dans son plan d'affaires, une « promesse de marque » : la marque TARGET est l'une des marques les plus importantes du domaine du commerce au détail et selon les demanderesse, cette marque représente la constance, l'assortiment de produits, la qualité, le style, le statut, le prix, la valeur et d'autres facteurs qui attirent et retiennent sa base de consommateurs. Les qualités associées aux magasins TARGET aux États-Unis pourraient être compromises par l'emploi au Canada d'une marque confusément similaire, causant aux demanderesse un préjudice irréparable. Malgré les diverses recherches et rapports d'expert produits par Target en ce sens, la Cour conclut que les arguments à l'effet que la personnalité de la marque TARGET, soit la sincérité et la passion, sont difficiles à évaluer à ce stade des procédures et que le juge du procès, après avoir entendu les experts en direct et après contre-interrogatoire et ré-interrogatoire, sera mieux à même de décider de la valeur probante de ces expertises. Le juge conclut donc, selon la balance des probabilités, qu'il n'y a pas de préjudice irréparable à la « promesse de marque » de Target.

D'ailleurs, Fairweather avait soulevé le fait que Target autorise, sous licence, l'emploi de la marque TARGET pour des entreprises qui ne lui sont pas liées. La Cour ajoute, vu sa conclusion précédente sur la « promesse de marque », que cette pratique réduit la portée de l'argument de Target à l'effet que l'emploi de la marque TARGET

<sup>40</sup> *Orkin Exterminating Co Inc. v. Pestco Co of Canada Ltd.* 1985 CanLII 157 (ONCA).

<sup>41</sup> *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22 (CSC).

APPAREL lui est préjudiciable. La question de contrôle sur le mot « Target » par les demanderesse devrait également être laissée à l'appréciation du juge du procès.

Finalement, le juge rejette l'argument de Target à l'effet qu'un préjudice irréparable résulterait de la possibilité que Fairweather ne soit pas en mesure de payer un éventuel jugement en dommages. La Cour note l'absence de preuve à cet effet de la part de Target.

Bien qu'elle n'était pas tenue de le faire, vu la conclusion d'absence de préjudice irréparable, la Cour s'est néanmoins penchée sur la balance des inconvénients. La preuve ne démontre pas que Target sera empêchée ou retardée dans ses projets d'ouverture de magasins au Canada. Fairweather, quant à elle, n'a commencé à opérer les magasins TARGET APPAREL que sur réception d'un jugement de la Cour d'appel fédérale concernant l'emploi de la marque TARGET APPAREL au Canada<sup>42</sup>. Le comportement de Fairweather n'a donc rien de choquant. De plus, la Cour note que Fairweather a pris certaines précautions vu les réclamations de Target, notamment elle a tenté d'établir une certaine distance du nom TARGET en inscrivant une feuille d'érable dans un cercle plutôt que la cible utilisée par la demanderesse, en affichant un avis clair à l'effet qu'elle n'est pas liée à Target. Fairweather s'est également engagée à maintenir la preuve documentaire quant à ses ventes pendant la durée du litige. La Cour conclut que c'est donc Fairweather qui subirait de plus grands inconvénients par suite de l'émission d'une injonction interlocutoire.

La requête pour injonction interlocutoire a donc été rejetée.

### **5.3 Pick c. 11180475 Alberta Ltd., 2011 CF 1008 (CF)**

#### **5.3.1. Les faits**

La demanderesse est titulaire de la marque de commerce enregistrée THE QUEEN OF TARTS (LMC636,521) pour des services et des produits de boulangerie. Mme Pick a constaté que la défenderesse 1180475 Alberta Ltd. (« Alberta Ltd. ») exploitait un étal au sein d'un marché de producteurs au centre-ville d'Edmonton, Alberta, et opérait également une boulangerie.

La demanderesse a pris une action en violation d'une marque de commerce enregistrée et en commercialisation trompeuse. En l'absence de production d'une défense, la demanderesse Stephanie Anne Pick (« Mme Pick ») a demandé à la Cour de se prononcer sur le fond du dossier en procédant par requête *ex parte* et le dossier a été plaidé par écrit.

---

<sup>42</sup> Recours entrepris sous l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce : Fairweather Ltd. c. The Registrar of Trade-Marks et al*, 2007 CAF 376 (CAF), confirmant 2006 CF 1248 (CF).



### 5.3.2. Le jugement de la Cour fédérale

La Cour a d'abord procédé à l'analyse de la confusion entre les noms employés par Mme Pick et Alberta Ltd, suivant les critères énumérés à l'article 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. La Cour conclut que ces critères ont été rencontrés et que la preuve démontre que Alberta Ltd. avait appelé l'attention du public sur ses marchandises, services et entreprise en contravention à l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Vu le défaut de Alberta Ltd, l'évaluation du préjudice soulevait une certaine difficulté puisqu'il est difficile pour le titulaire d'un droit de prouver le quantum du préjudice subi ou de l'atteinte à son achalandage. La Cour écrit :

[49] In the case of infringement and the related tort of *passing-off* (i.e. section 20 and subsection 7(b) of the Trade-marks Act), the authorities are to the effect that damages are presumed upon proof of *passing-off* (*Oakley, Inc. v Jane Doe* (2000), 8 C.P.R. (4th) 506 (FCTD) at para 7)

[50] Moreover, even in a case of infringement without an allegation of *passing-off*, the Court may award damages for loss of goodwill without proof of actual damage (*Oakley, above*, at para 8).

(soulignés de la Cour)

La Cour peut accorder des dommages-intérêts nominaux, ou même pré-établis<sup>43</sup>. La Cour peut également fixer le montant des dommages et intérêts compensatoires sans exiger de preuve de l'étendue du préjudice subi. Dans ce cas, la Cour a accueilli l'action et a fixé à 10 000 \$ le montant de la compensation pour les ventes manquées, l'atteinte à la réputation de la demanderesse et le préjudice subi au niveau de son achalandage en raison des agissements de la défenderesse.

## 5.4 *Hollick Solar Systems Ltd. et al c. Matrix Energy Inc., 2011 CF 1213 (CF)*

### 5.4.1. Les faits

Les parties œuvrent dans le domaine des systèmes de chauffage solaire. Les demandeurs Hollick Solar Systems Ltd. et Conserval Engineering Inc. (collectivement « Hollick ») sont titulaires d'un brevet sur cette technologie. Bien qu'elles soient des entreprises concurrentes, la Défenderesse Matrix Energy Inc. (« Matrix ») a, pendant un temps, distribué les produits de Hollick. Après la fin de cette entente, Hollick a

<sup>43</sup> *Louis Vuitton Malletier S.A. c. Singga Enterprises (Canada) Ltd.*, 2011 CF 776 (CF), aux paragraphes 127 à 134.

initié un recours en violation des brevets<sup>44</sup>, en violation de sa marque de commerce enregistrée SOLARWALL (LMC 371,622) et en concurrence déloyale contre Matrix.

Les faits ayant donné naissance au recours en violation de la marque SOLARWALL et en concurrence déloyale sont les suivants. Lorsque l'entente de distribution entre les parties s'est terminée, des instructions internes ont été données pour mettre fin à la promotion des produits de marque SOLARWALL par Matrix. La preuve révèle que la marque SOLARWALL a néanmoins continué d'apparaître dans des documents et imprimés promotionnels de Matrix, ainsi que sur son site web.

#### 5.4.2. Le jugement de la Cour fédérale

Sur la question de violation de la marques enregistrée SOLARWALL, la Cour fédérale conclut que Matrix n'a pas employé la marque dans le but d'empiéter sur les droits de Hollick puisque dans tout ce matériel promotionnel et publicitaire, la marque SOLARWALL était identifiée comme étant la propriété des demandeurs, et partant, qu'il ne pouvait y avoir de violation de la marque enregistrée SOLARWALL.

Quant aux allégations de commercialisation trompeuse fondées sur l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, la Cour rappelle que cette disposition requiert une analyse en trois temps, soit : (1) un test de « conduite »; (2) un test de confusion, conformément à l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce* et (3) un test de « timing ».

Hollick devait donc d'abord démontrer pour rencontrer le test de « conduite » que Matrix avait employé la marque SOLARWALL vis-à-vis les consommateurs de ces produits. Bien que la présence du nom SOLARWALL sur le site web de Matrix après la terminaison du contrat de distribution pouvait être interprétée comme un tel emploi, Hollick n'a pas fait la preuve que les produits de Matrix étaient vendus sous les marques SOLARWALL.

Ensuite, sur la question de la confusion, la Cour a considéré que les parties vendent des systèmes de chauffage solaire et que ce sont des biens spécialisés. Selon la Cour, le risque de confusion est moindre, même dans le cas de marques de commerce identiques, parce qu'il peut être présumé que l'acheteur d'un système de chauffage solaire fait des enquêtes approfondies sur la qualité et la performance des biens et services qu'il achète, d'autant plus que dans le présent cas, le gouvernement fournissait des subventions différentes pour chacun des systèmes en cause.

Finalement, quant au test de « timing », la Cour rappelle que le moment pour apprécier l'existence de la confusion sous l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* est celui où l'une des parties commence à employer les méthodes

---

<sup>44</sup> L'action en violation du brevet canadien 1,326,619 a été rejetée dans le cadre du même jugement.

déloyales pour attirer l'attention du public sur ses marchandises et services. La preuve devant révèle que les clients de Matrix n'étaient pas automatiquement dirigés vers l'entreprise de Hollick pour les produits de marque SOLARWALL après la terminaison du contrat de distribution.

En l'absence de preuve de confusion menant à des pertes de vente pour Hollick, le seul fait de ne pas avoir redirigé les consommateurs vers Hollick n'était pas suffisant pour prouver la confusion. En l'absence de preuve de confusion, l'action sous l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* a été rejetée.

Hollick avait aussi allégué *passing-off* suivant l'article 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*. La Cour reconnaît d'abord qu'il existe un certain achalandage lié à la marque de commerce SOLARWALL, mais comme Hollick n'a pas prouvé que les représentations de Matrix ont induit les consommateurs en erreur, c'est-à-dire à erronément croire qu'ils achetaient des produits des demandeurs, et comme il n'y avait aucune preuve à l'effet que des ventes spécifiques à certains projets avaient été perdues, la Cour a également rejeté l'action suivant l'article 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*.

## **5.5 1429539 Ontario Limited c. Café Mirage Inc. et al., 2011 CF 1290 (CF)**

### **5.5.1. Les faits**

La demanderesse 1429539 Ontario Limited (« Ontario Ltd ») est une société qui franchise un concept de restaurant appelé « The Symposium Café » et qui est titulaire de la marque de commerce enregistrée THE SYMPOSIUM CAFÉ et autres marques liées. Par suite de difficultés financières, les actifs de deux cafés de Ontario Ltd ont été transférés au créancier qui était autorisé à les vendre à sa guise en dehors ou à l'intérieur du réseau de franchise. Le créancier a choisi de revendre les cafés à la défenderesse Café Mirage Inc. (« Mirage »). Ontario Ltd a proposé à Mirage d'adhérer au réseau de franchise, ce qui a été refusé. Mirage a donc changé le nom des cafés pour « Café Mirage » tout en conservant la présentation du restaurant, les marques de commerce et les menus des « The Symposium Café », ce qui a donné lieu à la poursuite de la demanderesse pour violation de ses marques enregistrées et en commercialisation trompeuse suivant l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*.

### **5.5.2. Le jugement de la Cour fédérale**

L'un des premiers moyens de défense soulevés par Mirage était l'acquiescement : selon Mirage, Ontario Ltd avait consenti à ce qu'elle emploie les marques de commerce en cause. Cependant, la preuve révèle que lorsque Ontario Ltd a transféré les cafés au créancier, une entente est intervenue entre les parties à l'effet

que si le créancier vendait les cafés hors du réseau de franchise, le nouvel acquéreur devait cesser d'utiliser les marques de la demanderesse et s'engager à retirer les enseignes arborant le nom et les marques de Ontario Ltd.

Sur la question d'acquiescement, la Cour rappelle les principes de la décision *Boston Pizza International Inc. c. Boston Market Corp*<sup>45</sup> : une défense fondée sur l'acquiescement peut être accueillie si la preuve révèle que le titulaire de la marque consent à l'emploi de la marque, ou laisse croire à la personne qui l'emploie que cet emploi est correct, bien qu'il soit fait à son préjudice. La Cour estime que le droit transféré du créancier à Mirage est d'employer les marques de commerce au sein du système de franchise de la demanderesse. La preuve révèle que Mirage a été dûment avisée que Ontario Ltd ne consentait pas à ce qu'elle emploie ses marques de commerce hors du réseau de franchise en exigeant, entre autres, le retour des enseignes et des autres éléments promotionnels de « The Symposium Café ».

La Cour a ensuite appliqué les critères énoncés à l'article 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* pour juger de l'existence, ou non, de la confusion. Sur la ressemblance entre les marques de commerce en cause, celles-ci doivent être considérées comme un tout, dans l'optique d'un consommateur moyen n'ayant qu'un vague souvenir des détails spécifiques et de l'impression générale qu'il s'en ferait. D'après les témoignages et la preuve documentaire, l'existence d'une confusion est confirmée quant à l'apparence des cafés<sup>46</sup>. La Cour est convaincue que les clients ordinaires, un peu pressés, pourraient penser que les deux cafés de Mirage sont associés à la demanderesse et qu'il y aurait confusion puisque Mirage avait conservé les éléments du concept visuel des cafés de « The Symposium Café », et que les parties offrent les mêmes services, dans la même région.

La Cour traite également de la date pertinente pour accorder réparation. La Cour rappelle que suivant les principes de l'affaire *Alticore Inc. c. Nutravite Pharmaceuticals Inc.*<sup>47</sup>, il n'y a pas de règle absolue en ce qui concerne la date pertinente. La Cour doit déterminer cette date selon les faits de chaque dossier et selon la mesure des réparations demandées. La Cour conclut que la date pertinente, en ce qui a trait à la confusion, est celle à partir de laquelle Mirage n'était plus autorisée à utiliser les marques de commerce de Ontario Ltd, soit au moment où Ontario Ltd a sommé Mirage de cesser l'emploi de ses marques.

Le fait que les enseignes n'ont pas été restituées à Ontario Ltd a causé une perte de contrôle sur ses marques de commerce, ce qui suffit à fonder la réclamation en dommages-intérêts. Ontario Ltd a réclamé une somme équivalente aux frais de franchise mensuels pour la durée de la contrefaçon. La Cour a refusé cette demande et a octroyé la somme globale de 30 000 \$ à titre de dommages-intérêts représentant

---

<sup>45</sup> *Pizza International Inc. c. Boston Market Corp*, 2003 CF 892 (CF).

<sup>46</sup> On parle de l'habillement ou « trade dress » des cafés, soit le concept visuel des lieux, qui a aussi été enregistré à titre de marque de commerce.

<sup>47</sup> *Alticore Inc. c. Nutravite Pharmaceuticals Inc.*, 2005 CAF 269 (CAF)

divers frais de franchise, plus la somme de 10 000 \$ pour la non-restitution de chacune des enseignes. La Cour a refusé de condamner les défendeurs à des dommages punitifs et les frais sur une base avocat-client.

## 6. Décisions canadiennes de 2012

### 6.1 *Boulangerie St-Méthode Inc. c. Boulangerie Canada Bread Ltée, 2012 QCCS 83 (CSQ)*

#### 6.1.1. Les faits

La demanderesse, Boulangerie St-Méthode Inc. (« St-Méthode »), a initié une action en concurrence déloyale contre la défenderesse Boulangerie Canada Bread Ltée (« Canada Bread ») relativement à l'emploi d'une pastille dont elle revendique la propriété et l'usage exclusifs à titre de marque de commerce non-enregistrée. Les marques en cause sont les suivantes :

#### St-Méthode :



### Canada Bread :



La pastille utilisée par St-Méthode depuis 1995 sert à distinguer les produits de boulangerie « sans gras et sans sucre ajoutés » de ceux de ses concurrents. Canada Bread, qui commercialise le pain BON MATIN, a décidé de s'attaquer aux parts de marché de St-Méthode en distribuant elle aussi un pain « santé ». La preuve révèle que la présentation du pain « santé » de Canada Bread est largement « inspiré » de la présentation du produit de St-Méthode. Suite à la transmission d'une mise en demeure et de la réponse y afférente, par laquelle Canada Bread allègue que la pastille est générique, fonctionnelle, descriptive et diluée dans le marché, la demanderesse a initié une action devant la Cour supérieure pour concurrence déloyale fondée sur l'article 1457 C.c.Q. et l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*. Plutôt que de présenter le volet interlocutoire de celui-ci, les parties se sont entendues pour mettre le dossier en état et procéder sur le fond du litige<sup>48</sup>.

#### 6.1.2. Le jugement de la Cour supérieure du Québec

L'Honorable juge Jacques a été saisi du dossier. Il a débuté son analyse en rappelant les éléments essentiels du recours en *passing-off*. Citant les arrêts *Kisber & Co. Ltd. c. Ray Kisber & Associates Inc.*<sup>49</sup> et *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*<sup>50</sup>, la Cour rappelle que les principes du *passing-off* doivent également être étudiés à la lumière des principes généraux de la responsabilité civile, notamment l'article 1457 C.c.Q. Le juge Jacques souligne que la Cour suprême a indiqué qu'au-delà des règles juridiques, des règles morales doivent prévaloir entre les commerçants. Les règles relatives à la concurrence déloyale concernent l'intérêt public, en l'occurrence l'intérêt du consommateur et non celui du titulaire du droit.

#### 6.1.3. Le droit de St-Méthode

<sup>48</sup> Il est à noter que le délai de traitement de ce dossier est fort impressionnant: la mise en demeure est transmise le 14 juin 2011, l'audition sur le fond a lieu du 16 au 23 novembre 2011 et jugement est rendu le 19 janvier 2012.

<sup>49</sup> *Kisber & Co. Ltd. c. Ray Kisber & Associates Inc.* [1998] R.J.Q. 1342 (C.A.).

<sup>50</sup> *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, 1992 CanLII 33 (CSC).

Le juge Jacques débute son analyse du dossier en définissant l'achalandage :

[67] L'achalandage résulte du fait que le public associe, dans son esprit, la présentation particulière des produits ou de services offerts à ceux du demandeur, de sorte que cette présentation est reconnue par le public comme constituant un caractère distinctif des produits ou services du demandeur.

L'existence d'un achalandage implique une analyse en deux temps, soit l'examen des facteurs qui permettent de déterminer si (1) l'entreprise de la partie demanderesse comporte un achalandage, une réputation et une notoriété qui lui sont propres et si (2) la demanderesse a établi que le public reconnaît son produit d'après l'élément imité<sup>51</sup>.

Appliquant ces principes aux faits de l'affaire, la Cour note que la preuve de St-Méthode démontre une augmentation des ventes des produits de pains « sans gras et sans sucre ajoutés » arborant la pastille. Ces produits ont connu un essor considérable au cours des dernières années et les produits sont vendus auprès d'environ 800 détaillants ou supermarchés au Québec. La gamme de produits de St-Méthode est également recommandée par des professionnels du domaine de la santé. La Cour retient que l'entreprise possède une réputation et une notoriété qui lui sont propres sur le marché des pains « santé » au Québec. La demanderesse a donc satisfait le premier volet du test d'achalandage.

Quant au second volet, soit la détermination du caractère distinctif de la pastille, la preuve révèle que la pastille est apposée à quatre endroits distincts sur l'emballage des produits de St-Méthode, ainsi que sur certains camions de livraison et dans sa publicité. Citant l'affaire *T-Rex Vehicles Inc. c. 6155235 Canada Inc. et als*<sup>52</sup>, la Cour rappelle qu'il existe une présomption de caractère distinctif lorsque la preuve révèle qu'un défendeur a intentionnellement copié l'habillage d'un produit. Le juge Jacques est d'avis que bien que descriptive, la pastille est néanmoins distinctive dans sa présentation et son format. La Cour rejette donc l'argument de Canada Bread à l'effet que la marque de St-Méthode est générique, fonctionnelle, descriptive ou diluée dans le marché.

Afin de prouver que la pastille de St-Méthode est descriptive et non-distinctive, Canada Bread avait soumis le rapport d'expert de Dr. Ruth Corbin; le témoignage de d'expert avait été accepté par la Cour, sous réserve de l'évaluation de sa force probante<sup>53</sup>. Le juge Jacques conclut, malgré l'introduction en preuve du rapport

<sup>51</sup> *Boulangerie St-Méthode Inc. c. Boulangerie Canada Bread Ltée*, 2012 QCCS 83 (CSQ), paragraphes 69 et 70.

<sup>52</sup> *T-Rex Vehicles Inc. c. 6155235 Canada Inc. et als*, 2008 QCCA 947 (CAQ), paragraphe 51.

<sup>53</sup> *Boulangerie St-Méthode c. Boulangerie Canada Bread Ltée*, CSQ 200-17-014945-117, Honorable Denis Jacques j.c.s., 16 novembre 2011 : il s'agit d'un jugement interlocutoire. Le Juge Jacques a rejeté l'objection soulevée à l'encontre du témoignage de la Dr. Ruth Corbin, experte en recherche

d'expert, que cette expertise n'est que de peu d'utilité. Référant à l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*<sup>54</sup>, le tribunal estime que l'expertise vise à faire valoir la perception d'un consommateur ordinaire, question à laquelle il appartient au tribunal de répondre. St-Méthode n'a pas présenté de contre-expertise, mais le tribunal n'en tire aucune inférence négative. Le juge Jacques conclut, eu égard aux enseignements des arrêts *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* et *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*<sup>55</sup>, que les questions du sondage étaient non seulement erronées, mais favorisaient des résultats nettement prévisibles. Comme le sondage ne rencontrait ni les critères de fiabilité et de validité, il a été rejeté.

La preuve révélait une admission documentaire de Canada Bread à l'effet qu'elle tente de concurrencer directement la demanderesse sur son terrain en demandant la création d'une pastille similaire à celle de St-Méthode. Malgré une gamme infinie de façons d'informer le consommateur du fait que le pain de la défenderesse est sans gras ni sel ajoutés<sup>56</sup>, Canada Bread a néanmoins choisi spécifiquement la pastille de St-Méthode. La Cour conclut que le premier élément du fardeau de preuve de la demanderesse, soit d'établir l'existence d'un droit et d'un achalandage rattaché avait été rencontré.

#### 6.1.4. La confusion

La Cour devait déterminer si le consommateur ordinaire, devant un étalage de pains, aurait l'impression que les produits sont les mêmes. La Cour rappelle qu'il s'agit d'un consommateur ordinaire et l'évaluation de la confusion se fait selon le standard de la première impression, du point de vue de la clientèle à laquelle s'adressent les deux produits, et non en se plaçant du point de vue du public général.

Vu la nature des produits en cause, la Cour conclut qu'un consommateur accordera moins d'attention aux achats effectués pour les produits quotidiens que pour des achats de luxe; partant de cela, le risque de confusion entre les produits de St-Méthode et ceux de Canada Bread existait. La Cour estime qu'il y a un risque réel et probable de confusion. La Cour écrit :

[149] Le consommateur qui procède à l'achat d'un bien courant comme un pain n'a pas à aller au bureau d'enregistrement des entreprises (CIDREQ) pour vérifier si St-Méthode et Canada Bread

---

marketing, perception des consommateurs et en évaluation de la propriété intellectuelle, sur la base qu'à première vue, ce témoignage pourrait être pertinent et susceptible d'aider le tribunal dans les questions soulevées en l'espèce.

<sup>54</sup> *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27 (CSC).

<sup>55</sup> *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22 (CSC); *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27 (CSC).

<sup>56</sup> La demanderesse a introduit en preuve l'habillage du produit d'un autre compétiteur qui indiquait que son pain était sans gras et sans sucre, mais de façon tout à fait distincte de celle de la demanderesse.



sont des compagnies affiliées. En voyant l'utilisation de la même pastille distinctive de St-Méthode, le consommateur est amené à penser que Bon Matin est aussi un pain de la même famille que celle de St-Méthode.

[150] Le tribunal retient de la preuve que la copie délibérée par Canada Bread de la pastille St-Méthode vise à confondre le consommateur.

### 6.1.5. Les dommages

Comme les deux premiers critères de l'action en commercialisation trompeuse ont été remplis, le tribunal se penche ensuite sur l'existence de dommages. Il conclut que les dommages sont non seulement possibles, mais aussi probables.

[160] Le risque de confusion ayant été démontré, le risque de dommages possibles va de soi.

Vu ce qui précède, les éléments nécessaires à une action en passing off ont été réunis et la Cour émet l'injonction demandée.

### 6.1.6. Arguments subsidiaires

Le premier argument subsidiaire de Canada Bread est à l'effet que le signe distinctif de St-Méthode n'a pas été enregistré conformément à la *Loi sur les marques de commerce*, le tribunal rappelle la décision *T-Rex Vehicles Inc. c. 6155235 Canada Inc. et als*<sup>57</sup> qui énonce qu'un signe distinctif peut faire l'objet d'une protection même sans enregistrement. Le second argument subsidiaire concerne l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>58</sup>, soit le droit de St-Méthode de prendre le recours

<sup>57</sup> *T-Rex Vehicles v. 6155235 Canada Inc.*, 2008 QCCA 947 (CAQ).

<sup>58</sup> Article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 :

50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

alors qu'elle n'est pas la titulaire du signe distinctif. Après révision de la convention de licence entre St-Méthode et le concédant de licence, la Cour conclut que la demanderesse était spécifiquement autorisée à agir afin de protéger les droits du concédant de licence dans et pour la pastille.

### 6.1.7. Conclusions

La Cour émet une injonction permanente ordonnant à Canada Bread de cesser et de s'abstenir de copier la pastille appartenant à St-Méthode. Cependant, le juge Jacques n'accorde pas de dommages. St-Méthode avait requis le remboursement de la somme de 17 139,30 \$ pour le travail effectué par deux employés de l'entreprise dans le dossier judiciaire et la somme de 10 000 \$ suivant l'article 6 de la *Charte des Droits et Libertés de la Personne du Québec*<sup>59</sup>. Ces réclamations ont été rejetées, ayant été jugées non fondées. Quant à la demande reconventionnelle de Canada Bread, laquelle recherchait des dommages-intérêts de 35 000 \$, ainsi que le remboursement de tous les honoraires facturés par ses procureurs entre le 14 juin et le 21 novembre 2011, les frais d'expertise et les dépens, lesquels frais totalisaient près de 1 000 000 \$, le tribunal a jugé que la demande était abusive et a rejeté la demande.

## 6.2 *Insurance Corporation of British Columbia c. Stainton Ventures Ltd., 2012 BCSC 608 (BCSC)*

La Cour supérieure de la Colombie-Britannique avait à décider si les noms domaine enregistrés et utilisés par la défenderesse Stainton Ventures Ltd (« Stainton ») violaient les droits exclusifs de la demanderesse Insurance Corporation of British Columbia (« ICBC ») dans ses marques officielles ICBC, contrairement à l'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce* et s'il y avait *passing-off* suivant l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, ainsi qu'en vertu de la common law.

Après analyse, la Cour a déterminé dans un premier temps que les noms de domaine de Stainton, soit « icbcadvice.com », « icbcadvice.ca », « fighticbc.com », « fighticbc.ca » et « ICBCadvice Claim Guide » de la défenderesse ne contrevenaient pas aux articles 9 et 11 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Quant au *passing-off*, la Cour rappelle d'abord que le test en common law et le test statutaire est le même. Stainton a concédé l'existence d'achalandage et de réputation liés à la marque ICBC à la période pertinente dans le domaine de

---

(3) Sous réserve de tout accord encore valide entre lui et le propriétaire d'une marque de commerce, le licencié peut requérir le propriétaire d'intenter des procédures pour usurpation de la marque et, si celui-ci refuse ou néglige de le faire dans les deux mois suivant cette réquisition, il peut intenter ces procédures en son propre nom comme s'il était propriétaire, faisant du propriétaire un défendeur.

<sup>59</sup> *Charte des Droits et Libertés de la Personne du Québec*, LRQ, c. C-12.

l'assurance automobile. La Cour devait donc déterminer si le consommateur moyen, dans le domaine de l'assurance automobile, pouvait être amené à croire qu'il y avait une association entre la demanderesse et les noms de domaine « icbcadvice.com », « icbcadvice.ca », « fighticbc.com », « fighticbc.ca » et « ICBCadvice Claim Guide » de la défenderesse.

La Cour conclut que ce n'est pas un cas où la confusion est évidente. Bien que la marque ICBC est une marque de commerce officielle, la Cour applique les mêmes principes d'analyse que pour une marque de commerce dite « régulière ». Se fondant sur la décision *British Columbia Automobile Association c. Office and Professional Employees International Union Local 378*<sup>60</sup>, la Cour conclut que le site web et les autres noms de domaine de la défenderesse Stainton ne constituent pas du *passing-off*. Il n'y avait aucune preuve de confusion réelle, ni de probabilité de confusion, et tel que constaté par la Cour, la probabilité de confusion n'était pas évidente au point tel de dispenser la demanderesse d'en faire la preuve.

La Cour a également distingué la présente cause de l'affaire *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*<sup>61</sup>. La Cour note que le consommateur moyen est d'intelligence normale et qu'il sait faire les distinctions qui s'imposent. L'argument de la demanderesse à l'effet qu'il y existe une probabilité de confusion du seul fait que les engins de recherche internet ont tendance à appeler le site « icbcavice » a été écarté:

[46] ... The behaviour of search engines is not, in my view, evidence of anything other than the operation of an algorithm, and search-engine marketing. It is certainly not evidence of confusion. Is the public so naïve as to assume that every hit returned to a search for "ICBC" is somehow associated with or endorsed by the Insurance Corporation of British Columbia? I suspect that the Industrial and Commercial Bank of China would be rather distressed if that proved to be so.

Vu ce qui précède, la Cour a rejeté l'action en commercialisation trompeuse.

### 6.3 **BBM Canada c. Research In Motion Limited, 2012 CF 666 (CF)**

La demanderesse, BBM Canada, fournit des données et analyses impartiales concernant la radio et la télévision. Elle poursuit Research In Motion Limited (« RIM »), manufacturière du téléphone intelligent « BlackBerry », relativement à l'emploi de l'acronyme BBM, pour violation de sa marque et *passing-off*.

<sup>60</sup> *British Columbia Automobile Association c. Office and Professional Employees International Union Local 378*, 2001 BCSC 156 (BCSC).

<sup>61</sup> *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27 (CSC).

### 6.3.1. Le jugement de la Cour d'appel fédérale sur la question procédurale : 2011 CAF 151 (CAF), infirmant 2011 CF 986 (CF)

Cette affaire a été introduite par avis de demande, ou « Notice of Application »<sup>62</sup>, devant la Cour fédérale du Canada. Il y a d'abord eu un débat sur la procédure employée par BBM Canada pour introduire le recours. Généralement, en vertu de l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*, les parties initient un recours en violation de marques de commerce et pour concurrence déloyale par action, ou « Statement of Claim ». Rien dans l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce* n'indique cependant la procédure à suivre.

La Cour fédérale avait d'abord fait droit à l'argument de RIM et avait rejeté le recours de BBM Canada vu son absence de juridiction pour décider sur la base d'une demande et non d'une action<sup>63</sup>. En appel, la Cour fédérale d'appel a renversé cette décision<sup>64</sup>, notant ce qui suit :

[28] The Act serves two purposes : to protect consumers and to facilitate the effective branding of goods (see *Mattel, Inc. v. 2894207 Canada Inc.*, 2006 SCC 22 [2006] 1 S.C.R. 772 at paragraphs 21 to 23, 49 C.P.R. (4th) 321). The purpose of that portion of the Act that follows under the heading "Legal Proceedings" is to provide legal redress for violations of the Act. In my view, the purpose of the Act in general, and the "Legal Proceedings" section in particular, is best met by an interpretation that promotes access to the courts that is as expeditious and proportionate as possible. To facilitate expeditious and proportionate access to justice, section 53.2 of the Act should be interpreted as permitting proceedings to be brought either by application or by action. This would allow access in an appropriate case to the more summary application process. Nothing in the wording of the Act precludes this interpretation.

[33] Finally, I have considered the respondent's submission that proceedings for trade-mark infringement, depreciation of goodwill and passing off are too complex to be determined by application. There are two responses to this submission.

[34] First, not all such proceedings are so complex that they are not amenable to determination by application, This is evidenced by *PharmaCommunications Holdings Inc. v. Avencia International Inc.*, 2008 FC 828, 67 C.P.R. (4th) 387; *aff'd* 2009 FCA 144,392 N.R. 197, 79 C.P.R. (4th) 460. There, an applicant moved by way of application

<sup>62</sup> Règles 300 et suivantes *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106.

<sup>63</sup> *BBM Canada c. Research In Motion Limited*, 2011 CF 986 (CF).

<sup>64</sup> *BBM Canada c. Research In Motion Limited*, 2011 CAF 151 (CAF).

for a declaration and a permanent injunction in respect of its claim that the respondent had engaged in statutory passing off. The matter proceeded to conclusion without any apparent objection that the application had been improperly commenced.

[35] Second, the fact that a litigant may generally choose to proceed by way of action or application does not mean that every case is amenable to adjudication by application. In any particular case, circumstances such as the relief sought, the extent credibility is in issue or the need for discovery may make it inappropriate for a proceeding to be commenced by application. For example, without deciding the point, it may be possible to move for an order converting an application to an action. See, for example *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. v. Worldwide Tobacco Distribution Inc.* (2008), 73 C.P.R. (4th) 131 (F.C. Proth.) where an application brought under section 34 of the Copyright Act, cited in the reasons of the Judge, was ordered to proceed as an action. Motions may also be brought under Rule 316. While Rule 57 provides that an originating document shall not be set aside only because a different originating document should have been used, there may be, at the least, cost consequences for choosing an inappropriate originating document.

Il est donc maintenant confirmé qu'une partie peut introduire devant la Cour fédérale un recours basé sur l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce* par le biais d'un avis de demande plutôt que par action.

### 6.3.2. Le jugement de la Cour fédérale sur le fond du recours

Sur le fond de l'affaire, la Cour devait déterminer si l'emploi par RIM de l'acronyme BBM était confusément similaire avec les enregistrements de BBM et s'il y avait eu *passing-off*. La Cour débute son analyse en rappelant les principes de l'affaire *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*<sup>65</sup> ainsi que les critères pour l'évaluation de la confusion établis dans l'affaire de *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*<sup>66</sup>.

L'analyse commence avec une évaluation de l'univers consommateur des produits des parties. BBM œuvre dans un secteur très spécialisé : le consommateur de référence n'est donc pas le consommateur ordinaire, mais plutôt une personne susceptible de consommer les biens ou services en question. La Cour conclut que les consommateurs des services de BBM sont un groupe défini d'annonceurs et d'agences de publicité et de radiodiffusion. La plupart sont des membres de BBM.

<sup>65</sup> *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27 (CSC).

<sup>66</sup> *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 (CSC).

S'il y a une probabilité de confusion, cela doit donc être mesuré à l'intérieur de ce groupe restreint, par opposition aux membres du public en général, comme BBM ne rend pas des services ni ne fait de promotion auprès du public général.

Ayant défini l'univers consommateur, la Cour se penche ensuite sur l'analyse de la confusion suivant les critères de l'article 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. Le degré de ressemblance est primordial : si les marques ne se ressemblent pas, il est peu probable, même si les autres critères de l'article 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* sont rencontrés, qu'il y ait probabilité de confusion. Dans le présent cas, les marques sont identiques, puisque chacune des parties utilise l'acronyme BBM. Quant au caractère distinctif inhérent des marques BBM, il s'agit d'un acronyme, et non pas d'un mot inventé, et la jurisprudence reconnaît que les marques basées sur des initiales bénéficient d'un degré de protection restreint<sup>67</sup>. Quant à la nature des marchandises et services fournis par chacune des parties, la Cour conclut qu'il y a des différences significatives et que la défenderesse RIM n'œuvre pas dans le même secteur que la demanderesse BBM. Quant aux autres circonstances prévues à l'article 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, la Cour remarque qu'une preuve de confusion réelle pourra s'inscrire dans ce critère. La Cour n'accepte pas la preuve de confusion réelle avancée par BBM comme elle ne comportait que peu de détails.

Rappelant que la confusion concerne les consommateurs qui ne seraient pas en position d'établir quelle compagnie fournit les biens ou services, la Cour juge qu'il est peu probable qu'il existe une confusion entre BBM et RIM, qu'il n'y a pas de violation de la marque BBM et partant, il ne peut donc y avoir de commercialisation trompeuse fondée sur l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*. BBM ne peut obtenir une protection que pour les services spécifiquement énoncés son enregistrement : en matière de commercialisation trompeuse, il n'y a d'achalandage que pour les services en association avec lesquels la marque est employée. Dans ce cas, les services fournis par BBM sont très spécifiques, l'achalandage dans la marque BBM ne pouvait donc couvrir que ces services spécifiques, par opposition à RIM qui dessert le public en général. La Cour ayant préalablement jugé qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion, il ne pouvait donc y avoir de fausses représentations ou tromperie à l'égard du public.

La Cour retient que BBM n'a pas démontré que RIM a intentionnellement, ou de façon négligente, amené les consommateurs à croire que son entreprise était liée à celle de BBM : il n'y avait aucune preuve que BBM avait perdu quelque achalandage ou subi quelque perte d'affaires que ce soit suite à l'adoption par RIM de l'acronyme BBM. Comme il n'y a pas eu de violation de la marque de commerce BBM, il ne pouvait y avoir de *passing-off* et l'action a été rejetée.

---

<sup>67</sup> *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.*, (1975) 22 C.P.R. (2d) 154.

## 6.4 *Dentec Safety Specialists Inc. c. Degil Safety Products Inc., 2012 ONSC 4721 (ONSC)*

### 6.4.1. Les faits

Les parties sont des concurrentes dans le domaine de l'équipement de sécurité et chaque entreprise est dirigée par un frère ayant le patronyme « Dente » qui, en plus de se livrer une concurrence féroce, entretiennent une animosité certaine l'un pour l'autre. Dentec Safety Specialists Inc. (« Dentec ») allègue que Degil Safety Products Inc. (« Degil ») lui a livré une concurrence déloyale en enregistrant le nom de domaine « dentecsafety.ca », alors que la demanderesse Dentec emploie depuis plusieurs années le nom de domaine « dentecsafety.com ». Qui plus est, Degil n'a enregistré le nom de domaine « dentecsafety.ca » que pour rediriger le trafic internet vers son propre site. La demanderesse Dentec a donc initié une action en *passing-off* devant la Cour supérieure de l'Ontario.

### 6.4.2. Le jugement de la Cour supérieure de l'Ontario

La Cour procède en premier à une revue de la jurisprudence établie en matière de commercialisation trompeuse. Elle révisé également les principes applicables en matière de *passing-off* et de noms de domaines, comme cet aspect est relativement nouveau avec l'avènement de l'Internet. Le juge écrit :

[12] While the tort of passing-off originated hundreds of years ago, its application in the information age to the use of domain names is an issue of relatively recent origin. Many of the relevant authorities are helpfully collected and reviewed by Sigurdson J. in *British Columbia Automobile Assn. v. O.P.E.I.U. Local 378*, [2001] B.C.J. No. 151 (S.C.). See also: *British Telecommunications Plc. v. One in a Million Ltd.*, [1998] 4 All E.R. 476 (C.A.); *Brookfield Communications Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, 174 F.3d 1036 (C.A., 9th Cir., 1999); *Jews for Jesus v. Brodsky*, 993 F.Supp. 282 (D.C.N.J., 1988); *Affirmed*: 159 F.3d 1351 (C.A., 3rd Cir., 1998); *Law Society (British Columbia) v. Canada Domain Name Exchange Corp.* 2004 BCSC 1102 (CanLII), (2004), 243 D.L.R. (4th) 746 (B.C.S.C.).

[13] A number of important principles can be gleaned from these authorities, which I would summarize as follows:

(1) ***Likelihood of Confusion Measured by the Ordinary Customer***: The appropriate legal standard by which to measure whether or not the defendant's conduct may have caused confusion in the minds of the public, is the standard of the "ordinary average customer" shopping for the products sold. See:

*British Columbia Automobile Assn. v. O.P.E.I.U. Local 378*, at para. 117; *Jews for Jesus v. Brodsky*, at p. 303.

(2) **Factors to Consider:** In considering the likelihood of potential confusion among customers, the court should consider all of the circumstances of the case, including: the degree of similarity of the secondary level domain names of the parties; the relatedness and similarity of the products sold by the parties; the strength of the plaintiff's business name in the market place; the value of the goods being sold and the care and attention reasonably expected of consumers when purchasing such goods; the defendant's intent in using the domain name; any evidence of actual confusion among members of the public; and whether the plaintiff and the defendant similarly sell their goods through the same channels and to the same market. This is not an exhaustive list of relevant factors, and the relative importance of each factor will depend on the circumstances of each case. See: *British Columbia Automobile Assn. v. O.P.E.I.U. Local 378*, at para. 85-86, 103; *Brookfield Communications Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, at pp. 1053-1054; *Jews for Jesus v. Brodsky*, at p. 301.

(3) **Degree of Similarity to Competitor's Name:** In assessing the likelihood of confusion among customers, the degree of similarity between the plaintiff's business name and the domain name used by the defendant will always be an important consideration. If the names are entirely dissimilar, customer confusion is not likely. The greater the degree of similarity between the names, the more likely there is to be customer confusion. The greatest likelihood of customer confusion exists, of course, when the defendant registers a secondary level domain name exactly matching a competitor's business name. Such use of an exact business name weighs heavily in the "customer confusion" analysis. Indeed, in appropriate cases, the defendant's use of such a domain name may itself amount to passing-off. See: *British Columbia Automobile Assn. v. O.P.E.I.U. Local 378*, at para. 78, 89-92; *British Telecommunications Plc. v. One in a Million Ltd.*, at p. 497; *Law Society (British Columbia) v. Canada Domain Name Exchange Corp.*, at para. 23, 29-31; *Stenner v. Scotia McLeod* 2007 BCSC 1377 (CanLII), (2007), 62 C.P.R. (4th) 1 (B.C.S.C.) at para. 156-158, 167-169; *Brookfield Communications Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, at pp. 1054-1055; *Jews for Jesus v. Brodsky*, at p. 302.



(4) **Similarity of Products Sold:** In assessing the likelihood of confusion among customers, the similarity and relatedness of the goods being sold by the plaintiff and defendant is another key factor. If the parties are selling entirely different goods and products in the global market place, the chance of customer confusion is greatly reduced. However, the more related the products being sold, the more likely the average customer will be confused. When the parties are selling virtually identical products, the risk of customer confusion is greatest. See: *Brookfield Communications Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, at pp. 1055-1056; *Jews for Jesus v. Brodsky*, at pp. 301-302.

(5) **Initial Interest Internet Confusion:** The confusion which the tort of passing-off seeks to avoid includes “initial interest confusion,” which occurs when web shoppers are looking for the plaintiff’s website but, through the great similarity of the defendant’s domain name, are instead directed to the defendant’s web address. Internet shoppers are more likely to be confused as to the ownership of a website than more traditional patrons who do their shopping at physical “bricks-and-mortar” locations. Moreover, when the plaintiff and the defendant sell the same or similar products and both employ the internet to promote and sell their products, a significant number of shoppers who may have originally been looking for the plaintiff’s internet business site, may simply decide to purchase the defendant’s products instead. See: *British Columbia Automobile Assn. v. O.P.E.I.U. Local 378*, at para. 80-92; *Brookfield Communications Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, at p. 1062.

(6) **The Intention of the Defendant:** To be held liable for passing-off, the defendant need not have intentionally sought to confuse or mislead the public. However, proof of a defendant’s intention to confuse and/or mislead the public will provide strong evidence of customer confusion. See: *British Columbia Automobile Assn. v. OPEIU Local 378*, at para. 78, 211; *Law Society (British Columbia) v. Canada Domain Name Exchange Corp.*, at para. 26; *Brookfield Communications Inc. v. West Coast Entertainment Corp.* at p. 1059; *Jews for Jesus v. Brodsky*, at p. 304.

La Cour conclut, après avoir appliqué le droit aux faits de la cause, que la défenderesse Degil, en redirigeant le trafic internet vers son site par le truchement du nom de domaine « dentecsafety.ca », a induit le public consommateur en erreur et a causé de la confusion entre les entreprises respectives des parties en laissant

faussement croire que les entreprises étaient liées et que les biens de la défenderesse émanaient de la demanderesse.

Quant aux dommages, le tribunal estime que la jurisprudence n'est pas encore fixée sur la question de l'existence d'un dommage présumé lorsque tous les autres éléments du recours en passing-off sont réunis. La Cour préfère néanmoins l'interprétation de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*<sup>68</sup> à l'effet qu'un demandeur doit prouver l'existence d'un dommage, ou de la probabilité d'un dommage, afin d'obtenir gain de cause dans un recours en commercialisation trompeuse.

Ayant conclu que Dentec a subi un dommage résultant des agissements de la défenderesse, la Cour devait ensuite quantifier les dommages. Dentec avait réclamé la somme de 10 000\$ à titre de dommages compensatoires bien qu'elle ne pouvait objectivement prouver des pertes de vente. Après une revue de causes similaires<sup>69</sup>, la Cour conclut que la somme de 10 000\$ est raisonnable, mais elle refuse d'accorder des dommages punitifs, jugeant que les agissements de la défenderesse n'étaient pas à ce point vexatoires pour mériter condamnation à des dommages punitifs.

## 7. Conclusion

Après revue de la jurisprudence des trois dernières années, force est de constater l'utilisation grandissante du recours en commercialisation trompeuse dans le cadre de la défense des droits de propriété intellectuelle au Canada. Cependant, ce recours ne doit pas être institué à la légère ou de façon approximative. Les tribunaux canadiens exigent une preuve claire et convaincante de l'existence des conditions d'ouverture du recours, soit un droit protégeable, enregistré ou non, et l'achalandage qui s'y rattache, une tromperie et la confusion qui en résulte, et un dommage réel ou probable résultant de la tromperie.

Le plus souvent, le recours en commercialisation trompeuse échoue en l'absence d'une preuve probante de confusion. La jurisprudence relatée dans le cadre du présent article rappelle l'importance de définir l'univers consommateur et de se placer dans la position de ce consommateur bien défini pour évaluer la confusion. Les cas de confusion réelle étant parfois difficiles à prouver, les tribunaux sont néanmoins enclins à conclure à une confusion probable lorsque le consommateur « moyen » est bien circonscrit eu égard aux produits et services en cause, puisque le rôle de la Cour est de se placer dans les « souliers » de ce consommateur pour évaluer la confusion.

---

<sup>68</sup> *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, 1992 CanLII 33 (CSC).

<sup>69</sup> Entre autres, la décision *Inform Cycle Ltd. c. Rebound Inc. et al*, 2008 ABQB 62 (ABQB), discutée à la section 3.2 du présent article, a été relevée à titre de précédent par la Cour.

La preuve de dommages est également au cœur des préoccupations de la Cour. Il faut distinguer entre le dommage réel ou probable requis par le test tripartite de *passing-off*, et la quantification des dommages. La jurisprudence révèle que la preuve est souvent déficiente à l'égard du dommage. Les praticiens ont d'ailleurs tout avantage à développer cet aspect de leur dossier, tant sur le plan de l'existence même d'une atteinte que sur le plan de la compensation monétaire recherchée. D'ailleurs, l'on notera qu'au cours des dernières années, le quantum des dommages accordés dans le cadre d'une action en commercialisation trompeuse est souvent peu élevé vu les difficultés inhérentes à l'évaluation monétaire d'une atteinte à l'achalandage ou la réputation.

Le monde du commerce et des affaires est un monde où la concurrence est féroce et où chacun désire prendre la première place. La libre concurrence étant un principe reconnu et protégé au Canada, il n'en demeure pas moins que cette liberté n'est pas totale. Le recours en commercialisation trompeuse, ou *passing-off*, continue donc à occuper le rôle essentiel de gardien d'une saine et loyale concurrence dans cette course à la première place.



ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins industriels et modèles utilitaires; marques de commerce, marques de certification et appellations d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits voisins et de l'artiste interprète; informatique, logiciels et circuits intégrés; biotechnologies, pharmaceutiques et obtentions végétales; secrets de commerce, know-how et concurrence; licences, franchises et transferts de technologies; commerce électronique, distribution et droit des affaires; marquage, publicité et étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente et audit. ROBIC, a group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated since 1892 to the protection and the valorization of all fields of intellectual property: patents, industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers, neighbouring rights; computer, software and integrated circuits; biotechnologies, pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, know-how, competition and anti-trust; licensing, franchising and technology transfers; e-commerce, distribution and business law; marketing, publicity and labelling; prosecution litigation and arbitration; due diligence.

**COPYRIGHTER**

IDEAS LIVE HERE  
IL A TOUT DE MÊME FALLU L'INVENTER!  
LA MAÎTRISE DES INTANGIBLES  
LEGER ROBIC RICHARD  
NOS FENÊTRES GRANDES OUVERTES SUR LE MONDE DES AFFAIRES  
PATENTER  
R  
ROBIC  
ROBIC + DROIT +AFFAIRES +SCIENCES +ARTS  
ROBIC ++++  
ROBIC +LAW +BUSINESS +SCIENCE +ART  
THE TRADEMARKER GROUP  
TRADEMARKER  
VOS IDÉES À LA PORTÉE DU MONDE , DES AFFAIRES À LA GRANDEUR DE LA  
PLANÈTE  
YOUR BUSINESS IS THE WORLD OF IDEAS; OUR BUSINESS BRINGS YOUR  
IDEAS TO THE WORLD

Marques de commerce de ROBIC, SENCRL («ROBIC»)