

## FASCICULE 17

### Confusion

Barry GAMACHE\*

Avocat, Robic

À jour au 30 octobre 2012

#### POINTS-CLÉS

---

1. Les marques de commerce servent à distinguer les marchandises ou services d'un commerçant de ceux d'autres commerçants; en remplissant ce rôle, elles évitent ainsi la confusion sur le marché (V. nos 1 à 4).
2. La confusion entre marques de commerce et noms commerciaux est décrite à l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*. Pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion entre marques de commerce, il faut appliquer le critère du consommateur ordinaire plutôt pressé qui a un vague souvenir de la première marque et qui est confronté à la seconde (V. nos 5 à 12).
3. Pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion entre marques de commerce et noms commerciaux, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce dont celles énumérées au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. Parmi ces circonstances, le facteur de la ressemblance entre les marques de commerce ou noms commerciaux devrait ordinairement constituer le point de départ de l'analyse concernant la confusion (V. nos 13 à 19).
4. Lorsqu'il s'agit d'appliquer le test formulé aux paragraphes 6(2), (3) et (4) de la *Loi sur les marques de commerce*, il faut examiner quel serait l'effet des marques et noms en cause si ces marques et noms étaient employés dans la même région. C'est sur le fondement de l'hypothèse décrite à ces dispositions que la probabilité de confusion doit être évaluée (V. nos 31 à 33).

---

\* L'auteur remercie sa collaboratrice, madame Rita Goedike, pour sa patience et sa minutie dans la mise en page et la révision du présent texte.

5. Dès qu'il est question d'examiner la probabilité de confusion mettant en cause une marque de commerce enregistrée, il faut considérer ce que l'enregistrement confère comme droits exclusifs à son propriétaire et non les seules activités de ce dernier avec sa marque au moment où la situation est examinée (V. nos 36 et 37).

## TABLE DES MATIÈRES

---

### I. Notions de base: 1-4

- A. Première fonction de la marque de commerce: distinguer: 2
- B. Deuxième fonction de la marque de commerce: éviter la confusion: 3-4

### II. Probabilité de confusion: critères d'appréciation: 5-28

- A. Interprétation de l'article 6: 6-7
- B. Critère du consommateur occasionnel plutôt pressé: 8-12
  - 1. Test du vague souvenir: 8-11
  - 2. Test applicable lors de l'achat de produits ou services onéreux: 12
- C. Circonstances pertinentes prévues par le législateur: 13-19
  - 1. Degré de ressemblance des marques ou noms: 15
  - 2. Caractère distinctif inhérent et acquis des marques ou noms: 16
  - 3. Durée d'emploi des marques ou noms: 17
  - 4. Marchandises, services ou entreprises associés aux marques ou noms: 18
  - 5. Nature du commerce associé aux marques ou noms: 19
- D. Autres circonstances pertinentes: 20-28
  - 1. Cas réels de confusion: 21
  - 2. Cas de la famille de marques: 22-24
  - 3. Cas de la décision antérieure du registraire: 25-27
  - 4. Cas de la preuve de l'état du registre et de la preuve de l'état du marché: 28

### III. Principes énoncés dans l'arrêt *Masterpiece* (2011): 29-37

- A. Régions géographiques et test de l'article 6: 31-33
  - 1. Importance du test hypothétique: 31
  - 2. Autres considérations: 32-33
- B. Nécessité d'examiner chaque marque séparément: 34-35
- C. Nécessité d'examiner une marque enregistrée ou en voie d'être enregistrée en fonction des termes de l'enregistrement ou de la demande d'enregistrement, selon le cas, plutôt qu'en fonction de son emploi réel: 36-37

### IV. Quelques cas particuliers: 38-42

- A. Cas de la procédure d'opposition: 39-40
- B. Cas de la commercialisation trompeuse: 41-42

## INDEX ANALYTIQUE

- Confusion  
 Critères, 6, *voir aussi* Probabilité de confusion  
 Délit de substitution, 41  
 Notion, 4, 5  
 Réelle, 21
- Consommateur occasionnel plutôt pressé  
 Achat de produits ou services onéreux, 12  
 Notion, 8  
 Première impression, 9, 10, 12  
 Test du vague souvenir, 8-11
- Critères d'évaluation de la probabilité de confusion, *voir aussi* Probabilité de confusion  
 Contexte, 38-41  
     Commercialisation trompeuse, 41, 42  
     Instance civile, 39, 40  
     Procédure d'opposition, 39, 40
- Examen individualisé des noms et marques, 34-35
- Facteurs à considérer  
     Caractère distinctif inhérent, 16  
     Décision antérieure, 25-27  
     Degré de ressemblance, 15  
     Emploi antérieur, 33-35  
     Enregistrement antérieur, 25-27  
     Famille de marques, 22-24  
     Nature du commerce, 19  
     Notoriété, 16  
     Période d'emploi, 17  
     Preuve de l'état du marché, 28  
     Preuve de l'état du registre, 28  
     Preuve d'une confusion réelle, 21  
     Région géographique, 31-33  
     Secteur d'activité, 13, 18
- Hierarchie des facteurs, 14
- Point de vue, *voir* Consommateur occasionnel plutôt pressé
- Preière impression, *voir* Consommateur occasionnel plutôt pressé (Première impression)
- Demande d'enregistrement
- Opposition, 3  
 Rejet, 3  
     Motifs, 3
- Marques de commerce  
 Enregistrement  
     Droits conférés, 32, 36  
     Opposition, 3  
 Exclusivité d'emploi, 3, 32  
 Famille de marques, 22-24  
 Fonctions, 1  
     Distinguer, 2  
     Éviter la confusion, 3, *voir aussi* Confusion
- Probabilité de confusion  
 Critères d'évaluation, *voir* Critères d'évaluation de la probabilité de confusion  
 Examen individualisé des noms et marques, 34-35  
 Fardeau de preuve  
     Commercialisation trompeuse, 41, 42  
     Instance civile, 39, 40  
     Procédure d'opposition, 39, 40
- Lien erroné, 3, 13
- Marque enregistrée  
     Considération des termes de l'enregistrement, 36, 37  
     Marque non enregistrée, 37
- Notion, 7
- Produits ou services onéreux (lors de l'achat de), 12, 19
- Question mixte de fait et de droit, 13
- Test hypothétique, 31
- Registraire des marques de commerce
- Responsabilités  
     Demande d'enregistrement, 3  
     Évaluation de la probabilité de confusion, 3, *voir aussi* Critères d'évaluation d'une probabilité de confusion, Probabilité de confusion