



# ROBIC

+ DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE  
DEPUIS 1892

## MARQUES DE COMMERCE ET DIVERTISSEMENT POUR ADULTES

BARRY GAMACHE\*  
ROBIC, LLP

AVOCATS ET AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

...«*today's smut might be tomorrow's  
acceptable 'social grace'...*»<sup>1</sup>

1. Introduction
2. Un peu d'histoire...
3. La protection des marques associées au divertissement pour adultes
  - 3.1 L'affaire MISS NUDE UNIVERSE
    - 3.1.1 La décision du registraire
    - 3.1.2 La décision de la Cour fédérale
    - 3.1.3 L'arrêt de la Cour d'appel fédérale
      - 3.1.3.1 MISS UNIVERSE, une marque forte
      - 3.1.3.2 Les secteurs d'activités des parties, essentiellement les mêmes
      - 3.1.3.3 L'importance relative du mot «nude»
    - 3.1.4 Ce qu'il faut en retenir
  - 3.2 L'affaire KAMA SUTRA
    - 3.2.1 La demande de radiation de Kamsut devant la Cour fédérale
      - 3.2.1.1 Les motifs d'invalidation
      - 3.2.1.2 La preuve des parties
      - 3.2.1.3 Les produits à saveur de chocolat de Kamsut
      - 3.2.1.4 Les chocolats de Jaymei: KAMA SUTRA et «Forbidden Pleasures»
      - 3.2.1.5 La décision de la Cour
      - 3.2.1.6 La véritable nature des stimulants sexuels à saveur de chocolat

---

© CIPS 2015.

\*Avocat, Barry Gamache est un des associés de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans le numéro de janvier 2015 des *Cahiers de propriété intellectuelle*. L'auteur invite le lecteur à tenir compte des changements prévus par la *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits* (LC 2014 c 32) dont le remplacement dans la *Loi sur les marques de commerce* du terme «marchandise» par «produit». [Note de la rédaction: ce texte a été soumis à une évaluation à double anonymat.] Publication 443.

<sup>1</sup> *Playboy Enterprises, Inc v Chuckleberry Publishing, Inc*, 206 USPQ 70 (SD NY, 1980) à la p 86, où était cité un témoignage.

ROBIC, S.E.N.C.R.L.  
www.robic.ca  
info@robic.com

MONTREAL  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUEBEC  
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

- 3.2.1.7 L'enregistrement pour les chocolats et les truffes au chocolat maintenu
    - 3.2.2 L'opposition de Kamsut à la demande d'enregistrement de Jaymei
      - 3.2.2.1 Les motifs d'opposition de Kamsut
      - 3.2.2.2 La preuve des parties
      - 3.2.2.3 Les constatations du registraire
      - 3.2.2.4 La situation particulière de quelques produits dont les chandelles et le potpourri
    - 3.2.3 L'opposition de Jaymei à la demande d'enregistrement de Kamsut
      - 3.2.3.1 Une opposition ciblée
      - 3.2.3.2 Les constatations du registraire
      - 3.2.3.3 L'approche stratégique de Jaymei
  - 3.3 L'affaire WHERE LOCAL GIRLS GO WILD
  - 3.4 L'affaire PENTHOUSE
  - 3.5 L'affaire MANDATE
  - 3.6 L'affaire SEXUAL PURSUIT
- 4. Le cas particulier de la marque de commerce PLAYBOY
  - 4.1 Les affaires relatives aux marques de Michel «Mike» Germain
    - 4.1.1 La décision du 31 mars 1977 de la Commission des oppositions concernant la demande d'enregistrement pour la marque PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST
    - 4.1.2 La décision du 31 janvier 1978 de la Cour fédérale concernant la demande d'enregistrement pour la marque PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST
    - 4.1.3 L'arrêt du 29 mai 1979 de la Cour d'appel fédérale concernant la demande d'enregistrement pour la marque PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST
    - 4.1.4 La décision du 9 juillet 1987 de la Cour fédérale concernant l'enregistrement pour la marque de commerce PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST
    - 4.1.5 La décision du 9 juillet 1987 de la Cour fédérale concernant l'enregistrement pour la marque PLAYBOY
  - 4.2 Ce qu'il faut en retenir
- 5. La dépréciation de l'achalandage
- 6. Conclusion

## 1. Introduction

Qu'ont en commun les expressions PLAYBOY, PENTHOUSE, PLAYGIRL, KAMA SUTRA, TOM OF FINLAND? Outre qu'il s'agit, dans chaque cas, de noms associés à des produits ou publications à caractère sexuel et qui ont été nommés ou identifiés dans des décisions judiciaires ou administratives, il s'agit également, au moment de

la rédaction des présentes, de marques de commerce dûment enregistrées auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (ci-après, à l'occasion, l'«OPIC»).

Ainsi, un examen de la jurisprudence de même qu'une recherche auprès de l'OPIC nous apprennent notamment ce qui suit:

- La marque PLAYBOY est enregistrée sous le numéro 366,646, au nom de Playboy Enterprises International, Inc., en liaison avec, entre autres, des «Magazines»<sup>2</sup>. Dans la décision *Playboy Enterprises International Inc c Worobec*<sup>3</sup>, il a été écrit au sujet de la propriétaire de la marque PLAYBOY: «Bien que sa principale activité soit la distribution d'un magazine mensuel pour hommes, au fil du temps l'Opposante s'est développée en trois filiales différentes: publication, divertissement (c'est-à-dire télévision, dvd et services en ligne) et octroi de licence. Entre les années 1998-2004, le revenu annuel net de l'Opposante généré par les filiales susmentionnées a dépassé 277 millions de dollars»<sup>4</sup>.
- La marque PENTHOUSE est enregistrée sous le numéro 212,193, au nom de General Media Communications, Inc., en liaison avec des «Periodical publications, namely magazines»<sup>5</sup>. Dans la décision *Penthouse International Ltd v 163564 Canada Inc*<sup>6</sup>, la Cour a noté au sujet de la propriétaire de la marque PENTHOUSE qu'elle distribue plusieurs publications «including adult entertainment magazines, and assorted related items, such as videos»<sup>7</sup>.
- La marque PLAYGIRL est enregistrée sous le numéro 589,600, au nom de Playgirl Key Club, Inc., en liaison avec des «Magazines»<sup>8</sup>. Dans la décision *Playboy Enterprises, Inc v Chuckleberry Publishing, Inc*<sup>9</sup>, la Cour a souligné au sujet du magazine PLAYGIRL: «[...] [it] concerns itself with the male body [...]» et «[...] it is subtitled: «Entertainment for Women»<sup>10</sup>.

---

<sup>2</sup> Enregistrement consulté le 16 mai 2014 dans la base de données sur les marques de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne: <<http://cipo.ic.gc.ca>>.

<sup>3</sup> *Playboy Enterprises International Inc c Worobec*, 2010 COMC 192.

<sup>4</sup> *Ibid* au para 15.

<sup>5</sup> Enregistrement consulté le 16 mai 2014 dans la base de données sur les marques de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne: <<http://cipo.ic.gc.ca>>.

<sup>6</sup> *Penthouse International Ltd v 163564 Canada Inc* (1994), 58 CPR (3d) 200 (CFPI).

<sup>7</sup> *Ibid* à la p 204.

<sup>8</sup> Enregistrement consulté le 16 mai 2014 dans la base de données sur les marques de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne: <<http://cipo.ic.gc.ca>>.

<sup>9</sup> *Playboy Enterprises, Inc v Chuckleberry Publishing, Inc* (1980), 206 USPQ 70 (District Court, SD New York).

<sup>10</sup> *Ibid* à la p 77.

- La marque KAMA SUTRA & DESSIN est enregistrée sous le numéro 843,548, au nom de Kamsut, Inc., en liaison avec, entre autres, des «personal lubricants; and balms, namely salves, gels and ointments for genital use for increasing sexual stimulation»<sup>11</sup>. Dans la décision *Jaymei Enterprises Inc c Kamsut, Inc*<sup>12</sup>, il a été constaté au sujet des produits associés à cette marque de commerce qu'ils «sont ce qu'on appelle généralement des articles de cadeaux romantiques et visent à procurer aux consommateurs une sensation agréable d'intimité et de tendresse, à améliorer la santé des hommes et des femmes sur le plan physique et émotionnel»<sup>13</sup>.
- La marque TOM OF FINLAND est enregistrée sous le numéro 767,834, au nom de Tom of Finland Foundation, Inc., en liaison avec, entre autres, «Artwork, namely paintings and drawings»<sup>14</sup>. Dans l'arrêt *Little Sisters Book and Art Emporium c Canada (Ministre de la Justice)*<sup>15</sup>, où était examinée la législation douanière suite à l'interception de matériel érotique importé par une libraire gaie et lesbienne, le juge Binnie a remarqué que le titre de l'ouvrage TOM OF FINLAND était parmi ceux dont l'importation avait été prohibée par Douanes Canada, mais qui se trouvait sur les rayons de la bibliothèque publique de Vancouver<sup>16</sup>.

Quoique pudiques, ces quelques descriptions soulignent tout de même que le droit des marques de commerce protège des marques qui sont associées, selon les activités de leur propriétaire respectif, à des produits, des publications, ou même des services, à caractère sexuel, en d'autres mots, à ce qui est identifié sous l'appellation de «divertissement pour adultes». Ce type de divertissement n'est pas uniforme; comme le suggèrent ces exemples, il présente ainsi différentes manifestations, qui se sont transformées au cours des années, selon les demandes du «marché».

Ceux et celles qui œuvrent dans ce secteur revendiquent souvent une liberté d'expression et font parfois appel à une certaine notion d'«art»; il existe toutefois un aspect commercial aux activités de ceux et celles qui tirent profit de l'intérêt pour la sexualité humaine. C'est surtout de l'aspect *commercial* de ces activités dont il sera question ici.

---

<sup>11</sup> Enregistrement consulté le 26 juin 2014 dans la base de données sur les marques de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne: <<http://cipo.ic.gc.ca>>.

<sup>12</sup> *Jaymei Enterprises Inc c Kamsut, Inc*, 2012 COMC 39.

<sup>13</sup> *Ibid* au para 22.

<sup>14</sup> Enregistrement consulté le 16 mai 2014 dans la base de données sur les marques de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne: <<http://cipo.ic.gc.ca>>.

<sup>15</sup> *Little Sisters Book and Art Emporium c Canada (Ministre de la Justice)*, [2000] 2 RCS 1120 [Little Sisters].

<sup>16</sup> *Ibid* au para 13.

Il n'est pas simple d'identifier des termes qui expliquent, de manière précise et exhaustive, toutes les facettes des activités associées au «divertissement pour adultes». Par exemple, comment caractériser et définir la pornographie, qui est certainement associée à un segment du marché du «divertissement pour adultes» mais qui elle-même peut être partagée en différentes sous-catégories et prendre différentes «formes»?

Le juge Stewart de la Cour suprême des États-Unis a connu ces difficultés; dans l'arrêt *Jacobellis v Ohio*<sup>17</sup>, il a renoncé à définir la sous-catégorie «hard-core pornography» et s'est contenté de constater: «[...] I know it when I see it [...]»<sup>18</sup>.

Toujours aux États-Unis, le juge en chef Burger, dans l'arrêt *Miller v California*<sup>19</sup>, a consulté un dictionnaire et a reproduit dans ses motifs la définition suivante de l'expression «pornography»:

"Pornography" derives from the Greek (porne, harlot, and graphos, writing). The word now means "1: a description of prostitutes or prostitution 2: a depiction (as in writing or painting) of licentiousness or lewdness: a portrayal of erotic behavior designed to cause sexual excitement." Webster's Third New International Dictionary, supra. [(unabridged 1969)]<sup>20</sup>.

De ce côté-ci de la frontière, dans l'arrêt *Little Sisters Book & Art Emporium c Canada (Ministre de la Justice)*<sup>21</sup>, le juge Iacobucci a adopté une définition davantage «cérébrale» en citant l'auteur Wendy McElroy qui a écrit, selon la version traduite de ses motifs, que la pornographie «n'est rien de plus et rien de moins que la liberté de parole appliquée au domaine sexuel»<sup>22</sup>.

<sup>17</sup> *Jacobellis v Ohio*, 378 US 184 (1964).

<sup>18</sup> *Ibid* à la p 197.

<sup>19</sup> *Miller v California*, 413 US 15 (1973).

<sup>20</sup> *Ibid* à la p 18.

<sup>21</sup> *Little Sisters*, supra note 15.

<sup>22</sup> *Little Sisters*, supra note 15 au para 220. Ce propos traduit certainement une tolérance relative de la part de la société à certains phénomènes, comme la pornographie, en tenant compte, toutefois, de certaines limites comme nous le verrons. Il serait toutefois erroné de conclure que lorsqu'il s'agit des comportements et des mœurs, la voie vers la «tolérance» en est une à sens unique, comme l'a constaté le juge Molloy dans la décision *R v LaPage*, 2014 ONSC 5855 où il était question d'apprécier, en 2014, le degré de tolérance de la société canadienne, telle qu'elle était en 1970, à certains comportements de nature sexuelle, un exercice pour le moins périlleux:

[37] It is certainly the case that our society in 2014 is more tolerant about some things than was the case in 1970. For example, in 2014 there is a more wide-spread acceptance of sexual relationships between same-sex partners. However, there are also examples of

Bref, même au niveau juridique, selon les époques et les lieux, différentes définitions ou explications ont été retenues pour identifier le phénomène pornographique. Ceci mérite d'être souligné, compte tenu généralement de la réticence des tribunaux à prendre la mesure du «pouls pornographique de la nation»<sup>23</sup>, selon l'expression quasi médicale reprise par la juge Wilson dans l'arrêt *Towne Cinema Theatres Ltd c La Reine*<sup>24</sup>.

La nébuleuse pornographique surprend toutefois par ses ramifications jusqu'au droit des marques de commerce. C'est d'ailleurs le but de cet article, soit de faire état du droit positif en matière de marques en tenant compte des particularités du divertissement pour adultes comme circonstance pertinente, selon les décisions recensées. Il ne s'agit pas d'approuver (ou de dénigrer) ou encore de donner une plateforme aux personnes qui tirent profit d'une quelconque participation aux activités relatées ici mais de constater que, dans ce domaine, le droit des marques est parfois requis comme arbitre.

## 2. Un peu d'histoire...

modern attitudes being less tolerant about some things and more protective. For example, in 1970, a 14 year-old could consent to sexual intercourse; now the age is 16.[5] Modern attitudes towards some offences such as spousal assault and impaired driving are markedly different than they were in 1970. Modern society is also less tolerant of corporal punishment for children. The question should not be whether public decency standards in 2014 are more or less tolerant than they were in 1970; the issue is whether they are the same – and clearly they are not.

[5] The *Criminal Code* provides certain exceptions to the general rule that the age of consent is 16. Per section 150.1(2), a complainant aged 12-14 may consent to sexual activity with a person who is less than two years older than the complainant and is not in a position of trust or authority toward the complainant or a person with whom the complainant is in a relationship of dependency or exploitation. Similar exceptions are listed in section 150.1(2.1). Per section 153(2), the age of consent is 18 years where the sexual activity is "exploitative."

[42] [...]The only thing that even approaches illegality was supplying cigarettes to a 15-year-old, and it may even be the case that there was nothing illegal about that at the time. Certainly, society in 1970 was more tolerant towards smoking, even by teenagers, than is the case today.

<sup>23</sup> *Towne Cinema Theatres Ltd c La Reine*, [1985] 1 RCS 494 à la p 529.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Débutons toutefois par quelques données historiques.

La représentation du corps humain nu a été le thème de plus d'un artiste au cours des siècles. Dans l'arrêt *Brodie c La Reine*<sup>25</sup>, le juge Taschereau (tel était alors son titre) a souligné ce détail en identifiant les œuvres de Rembrandt, Leonardo de Vinci, Michel-Ange, Raphaël ainsi que Renoir<sup>26</sup>.

La manière d'effectuer cette représentation a été l'occasion de débats incessants à toutes les époques. À titre d'exemple, mentionnons ceux en cours au XIX<sup>e</sup> siècle:

[...] L'artiste qui représente un corps a un éventail de possibilités: il peut faire appel plus strictement à la vue, mais il peut aussi suggérer une expérience plus complète de la chair par divers artifices. La théorie classique insiste sur la distance entre la représentation et le référent, mais cet idéal va se trouver confronté au cours du XIX<sup>e</sup> siècle à une volonté de diminuer cette distance, de rapprocher l'image de la réalité, l'art et la nature. L'idéal romantique sera d'effacer la limite entre l'art et la vie: le spectateur devrait avoir les mêmes réactions en présence de l'image qu'au contact de la réalité. [...]<sup>27</sup>

La représentation de la nudité dans les œuvres d'art a donné l'opportunité aux membres du public d'apprécier le talent particulier de l'artiste dont l'œuvre reproduisait souvent une version plus ou moins idéalisée du corps humain. Encore que dans ce domaine, les influences ont été multiples, comme d'ailleurs les représentations de la nudité qui en ont résulté:

Le décalage entre les discours théoriques et les images produites est sensible: formes «singulières», macabres, oniriques, parfois parodiques, corps aux muscles gonflés ou scrupuleusement détaillés. En définitive, les images anatomiques montrent moins un savoir totalisant sur le monde que ses formes éclatées de représentations.<sup>28</sup>

À cette époque, il n'était toutefois pas question d'œuvre dont l'unique but était une réponse à la curiosité sexuelle.

Au XIX<sup>e</sup> siècle, l'invention de la photographie a par contre révolutionné le travail des artistes et la représentation qui pouvait être effectuée de la nudité:

---

<sup>25</sup> *Brodie c La Reine*, [1962] RCS 681.

<sup>26</sup> *Ibid* à la p 691.

<sup>27</sup> Henri Zerner, «Le regard des artistes», dans Alain Corbin (dir), *Histoire du corps 2. De la Révolution à la Grande Guerre* (Paris, Points, 2011) à la p 95.

<sup>28</sup> Morwena Joly, *La Leçon d'Anatomie. Le corps des artistes de la Renaissance au Romantisme* (Paris, Hazan, 2008) à la p 219.

Dès le milieu du siècle, on s'est mis à produire d'innombrables photographies de modèles tant masculins que féminins qui vont de la pornographie pure et simple à des clichés comme ceux de Gaudenzio Marconi, produits à l'École des beaux-arts même et s'adressant principalement aux rapins. Au-delà des années d'apprentissage, les peintres se servront souvent de photographies pour simplifier leur travail et éviter les dispendieuses séances de pose du modèle vivant; [...]<sup>29</sup>

Contrairement à la peinture ou à la sculpture, la photographie permet de «voir» la nudité différemment, selon une forme «désenchantée, désublimée»<sup>30</sup>. Dès cette époque, le spectateur de ce nouveau médium disposait alors de la meilleure place dans ce «théâtre de l'évidence»<sup>31</sup>:

En outre, la révolution technique et l'avènement d'une pornographie – marchandise autorisent une surenchère naturaliste qui repousse les limites du regardable. La photographie banalise les dévoilements de l'intimité corporelle.<sup>32</sup>

Grâce à cette innovation liée à la reproduction du corps par l'image photographique, certains vont ainsi exploiter commercialement dès le XIX<sup>e</sup> siècle l'intérêt de l'être humain pour la sexualité. Cette époque marque ainsi le début de la «commercial exploitation of human interest in sex»<sup>33</sup> et, en parallèle, les efforts des États pour réprimer ou encadrer cette pratique, selon le cas, pour reprendre l'observation du juge en chef Burger dans l'arrêt *Miller v California*<sup>34</sup>. Une telle réaction était fondée sur la volonté d'éviter que du matériel jugé nocif nuise au bon fonctionnement de la société par la corruption de certains de ses membres<sup>35</sup>. Ce matériel jugé nocif a été qualifié d'«obscène» selon une définition retenue en common law qui a été appliquée au Canada pendant presque un siècle:

The classic Common Law definition of obscenity is that given in *R. c. Hicklin*, and is a tendency “to deprave and to corrupt those whose

---

<sup>29</sup> Henri Zerner, *supra* note 27 à la p 108.

<sup>30</sup> Alain Corbin, «La rencontre des corps», dans Alain Corbin (dir), *Histoire du corps 2. De la Révolution à la Grande Guerre* (Paris, Points, 2011) à la p 179.

<sup>31</sup> *Ibid* à la p 179.

<sup>32</sup> *Ibid* à la p 181.

<sup>33</sup> *Miller v California*, 413 US 15 (1973) à la p 36.

<sup>34</sup> *Ibid*.

<sup>35</sup> Voir par exemple *R c Labaye*, [2005] 3 RCS 728 au para 15 qui mentionne le critère de l'arrêt *R c Hicklin* (1868), 3 QB 360 où le test pour établir l'obscénité consistait à déterminer «si le matériel tendait à dépraver et à corrompre d'autres membres de la société».



minds are open to such immoral influences, and into whose hands publications of this sort may fall".<sup>36</sup>

Ce qui peut corrompre des membres de la société (en d'autres mots, ce qui est «obscène») n'a pas toujours été simple à identifier, et son appréciation pouvait varier d'un individu à l'autre, un fait reconnu par le juge Binnie dans l'arrêt *Little Sisters*<sup>37</sup> lorsqu'a été examiné l'historique des dispositions législatives sur la question au Canada:

[...] S'adressant à la Chambre des communes, le 27 août 1958, le ministre du Revenu national, M. George Nowlan, a décrit ainsi les difficultés éprouvées par les douaniers dans l'exécution de leur mandat relativement aux marchandises «obscènes»:

L'an dernier, on m'a soumis six lithographies destinées à figurer sur des calendriers de cette année. C'étaient six nus. Tous les fonctionnaires les avaient acceptés. Trois des nus étaient absolument nus et trois étaient enveloppés d'un voile diaphane. Un des fonctionnaires supérieurs était d'avis que les trois qui avaient un vêtement diaphane pouvaient être acceptés parce qu'ils étaient à demi-vêtus. Un autre a dit que leur attitude était indécente et que, pour cette raison, on ne devait pas les admettre, mais que les nus pouvaient être acceptés parce que leur attitude n'était pas indécente.

Voilà un exemple des cas où il faut faire preuve de jugement et du genre d'"art" sur lequel les douaniers doivent se prononcer. Je pense réellement que nous avons plus de compétence pour nous occuper du relèvement des droits saisonniers sur les choux et les concombres que pour juger de la moralité des écrits qui entrent au pays. [Je souligne.]

(*Débats de la Chambre des communes*, vol. IV, 1<sup>re</sup> sess., 24<sup>e</sup> lég., 27 août 1958, à la p. 4388).<sup>38</sup>

D'autres se sont même interrogés sur le caractère réellement nocif pour la société du matériel pornographique; parmi ceux-ci, le juge Douglas de la Cour suprême des États-Unis a fait part de son ambivalence sur la question, en 1966, dans l'arrêt *Memoirs v Massachusetts*<sup>39</sup>:

Perhaps the most frequently assigned justification for censorship is the belief that erotica produce antisocial sexual conduct. But that

<sup>36</sup> *Priape Enrg c Sous-ministre du revenu national*, [1980] CS 86 à la p 87.

<sup>37</sup> *Little Sisters*, supra note 15.

<sup>38</sup> *Little Sisters*, supra note 15 au para 15.

<sup>39</sup> *Memoirs v Massachusetts*, 383 US 413 (1966).

relationship has yet to be proven. Indeed, if one were to make judgments on the basis of speculation, one might guess that literature of the most pornographic sort would, in many cases, provide a substitute – not a stimulus – for antisocial sexual conduct.<sup>40</sup>

Quoique ce commentaire s'inscrit certainement à une époque de «libéralisation» des mœurs<sup>41</sup>, la référence en 1966 à la «literature of the most pornographic sort» ne pouvait sans doute prévoir la variété et le caractère de plus en plus explicite des «œuvres» pornographiques qui suivraient et qui repousseraient toujours davantage la représentation considérée «of the most pornographic sort». En raison de ces limites souvent déplacées, le concept de comportement antisocial – incompatible avec le bon fonctionnement de la société – est resté pertinent au Canada lorsqu'il s'agit d'apprécier le type de pornographie dont l'effet est jugé indésirable et qui doit être sanctionné<sup>42</sup>.

Au Canada, près d'une centaine d'années après l'arrêt anglais *R v Hicklin*<sup>43</sup> et son test visant à déterminer «si le matériel tendait à dépraver et à corrompre d'autres membres de la société»<sup>44</sup>, la recherche d'un critère davantage objectif (plutôt qu'une «révulsion morale» dont le degré pouvait varier d'une personne à l'autre) était vraisemblablement le souci du Parlement lorsqu'il a amendé le *Code criminel*<sup>45</sup> pour décrire, en 1959, ce qui est «obscène» et passible de sanction<sup>46</sup>. Cette disposition se lit aujourd'hui ainsi:

163. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas:
- a) produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;
  - b) produit, imprime, publie, distribue, vend, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, une histoire illustrée de crime.

<sup>40</sup> *Ibid* aux pp 431-432.

<sup>41</sup> Voir, par exemple, Todd Gitlin, *The Sixties: Years of Hope, Days of Rage* (New York, Bantam Books, 1987) à la p 217; David Farber, *The Sixties Chronicle* (Lincolnwood, Legacy, 2004) à la p 30; Rick Perlstein, *The Invisible Bridge: The Fall of Nixon and the Rise of Reagan* (New York, Simon & Schuster, 2014) aux pp 105-106; Reed Massengill et Dian Hansen, *Quaintance* (Cologne, Taschen, 2010) à la p 28.

<sup>42</sup> *R c Butler*, [1992] 1 RCS 452 à la p 485.

<sup>43</sup> *R v Hicklin*, *supra* note 35.

<sup>44</sup> *R c Labaye*, [2005] 3 RCS 728 au para 15.

<sup>45</sup> *Code criminel*, LRC 1985, c C-46 [*Code criminel*].

<sup>46</sup> Cette disposition a été examinée peu de temps après son adoption par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Brodie c La Reine*, [1962] RCS 681.

(2) Commet une infraction quiconque, sciemment et sans justification ni excuse légitime, selon le cas:

- a) vend, expose à la vue du public, ou a en sa possession à une telle fin, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;
- b) publiquement expose un objet révoltant ou montre un spectacle indécent;
- c) offre en vente, annonce ou a, pour le vendre ou en disposer, quelque moyen, indication, médicament, drogue ou article destiné à provoquer un avortement ou une fausse couche, ou représenté comme un moyen de provoquer un avortement ou une fausse couche, ou fait paraître une telle annonce;
- d) annonce quelque moyen, indication, médicament, drogue ou article ayant pour objet, ou représenté comme un moyen de rétablir la virilité sexuelle, ou de guérir des maladies vénériennes ou maladies des organes génitaux, ou en publie une annonce.

(3) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l'infraction ont servi le bien public et n'ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.

(4) Pour l'application du présent article, la question de savoir si un acte a servi le bien public et s'il y a preuve que l'acte allégué a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si les actes ont ou n'ont pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait.

(5) Pour l'application du présent article, les motifs d'un prévenu ne sont pas pertinents.

(6) [Abrogé, 1993, ch. 46, art. 1]

(7) Au présent article, «*histoire illustrée de crime*» s'entend d'un magazine, périodique ou livre comprenant, exclusivement ou pour une grande part, de la matière qui représente, au moyen d'illustrations:

- a) soit la perpétration de crimes, réels ou fictifs;
- b) soit des événements se rattachant à la perpétration de crimes, réels ou fictifs, qui ont lieu avant ou après la perpétration du crime.

(8) Pour l'application de la présente loi, est réputée obscène toute publication dont une caractéristique dominante est l'exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l'un ou plusieurs

des sujets suivants, savoir: le crime, l'horreur, la cruauté et la violence.<sup>47</sup>

Le *Code criminel* traite également de la notion de spectacle ou divertissement «obscène» à l'article 167 de même que de la mise à la poste d'une chose «obscène» à l'article 168.

Le paragraphe 163(8) fournit une définition exhaustive de l'obscénité lorsqu'il est question de publications, mais également d'autres objets dont la caractéristique dominante est l'exploitation des choses sexuelles<sup>48</sup>.

Cette définition d'obscénité prévue au *Code criminel* a effectivement été interprétée comme la volonté d'appliquer un test objectif (notamment par la mention de «l'exploitation indue des choses sexuelles») pour sanctionner au départ un type de matériel à caractère sexuel jugé nocif pour la société, afin de s'éloigner d'un test qui était sujet aux aléas des sensibilités variables du juge des faits. C'était d'ailleurs le point de vue du juge Judson au sujet de cette disposition (récente à l'époque) dans l'arrêt *Brodie c La Reine*<sup>49</sup> de 1962:

In contrast, I think that the new statutory definition does give the Court an opportunity to apply tests which have some certainty of meaning and are capable of objective application and which do not so much depend as before upon the idiosyncrasies and sensitivities of the tribunal of fact, whether judge or jury.<sup>50</sup>

Par contre, même un critère perçu comme objectif n'a pas empêché l'expression de certaines sensibilités. Par exemple, toujours dans l'arrêt *Brodie c La Reine*<sup>51</sup>, le juge Taschereau (tel était alors son titre) a ainsi décrit le but de l'amendement de 1959 dans ses motifs dissidents:

[...] It is common knowledge that the 1959 amendment was to eliminate the distribution of obscene material and to call a halt to what may be rightly termed legalized assault against morality. The aim of the Act was without doubt to clean up all news stands of this lewd, filthy literature, published surely not to serve the public good but merely for pecuniary gain.<sup>52</sup>

Pour sa part, le juge Ritchie a plutôt analysé l'amendement ainsi:

[...] It should be remembered, however, that these sections of the *Criminal Code* are enacted for the protection of the public and

<sup>47</sup> *Code criminel*, supra note 45 art 163.

<sup>48</sup> *R c Butler*, supra note 42 à la p 475.

<sup>49</sup> *Brodie c La Reine*, supra note 46.

<sup>50</sup> *Brodie c La Reine*, supra note 46 à la p 702.

<sup>51</sup> *Brodie c La Reine*, supra note 46.

<sup>52</sup> *Brodie c La Reine*, supra note 46 à la p 689.

obscenity is not to be determined by the fact that a publication may offend the prude or excite the frustrated; [...]<sup>53</sup>

Il pourrait être soutenu que ces vues disparates s'accordent toutefois mal, semble-t-il, avec une norme objective en matière d'obscénité. Par contre, lorsqu'il est question de moralité et du bien commun, doit-on s'attendre à ce qu'un juge qui applique une norme, même objective, demeure en tout temps entièrement impassible, flegmatique, imperturbable ou même de glace? Même avec une norme jugée «objective», il n'est pas surprenant de constater des appréciations différentes en fonction des sensibilités, toutes discrètes soient-elles, qui ne sont jamais totalement évacuées<sup>54</sup>.

En 1992, le paragraphe 163(8) du *Code criminel* a survécu à une contestation en vertu de l'alinéa 2b) de la *Charte canadienne des droits et libertés*<sup>55</sup>. Dans l'arrêt *R c Butler*<sup>56</sup>, la Cour suprême du Canada a jugé que l'article 163 du *Code criminel* viole l'alinéa 2b) de la *Charte*, mais peut être justifié en vertu de son article premier.

Dans ses motifs, le juge Sopinka a identifié le type de pornographie qui était potentiellement visé par le paragraphe 163(8) du *Code criminel*:

La pornographie peut, à toutes fins utiles, être divisée en trois catégories: (1) les choses sexuelles explicites, accompagnées de violence, (2) les choses sexuelles explicites, non accompagnées de violence, mais qui assujettissent des personnes à un traitement dégradant ou déshumanisant, et (3) les choses sexuelles explicites, non accompagnées de violence, qui ne sont ni dégradantes ni déshumanisantes. La violence dans ce contexte comprend à la fois la

<sup>53</sup> *Brodie c La Reine*, supra note 46 à la p 709.

<sup>54</sup> Remarquons les motifs du juge en chef adjoint Hugessen dans la décision *Priape Enrg c Sous-ministre du revenu national*, supra note 36 à la p 88 où était notamment examinée la disposition du *Code criminel* concernant l'obscénité:

I cannot fail to be aware that hardly a day passes when my senses are not assailed, in magazines, in films, in books, on the television and on the street, with the exploitation of nudity and of human sexuality and its quirks and foibles. Parliament has decreed that some frontiers must exist beyond which the publisher or importer may not go, but by relating those frontiers to standards which are themselves in a constant state of flux the courts have created for themselves a trap from which it is difficult to escape. So rapid is the change which is taking place, so quickly are the standards retreating against the constant pressures of those who would test the community's tolerance to and beyond its limits, that material which only ten years ago would have been clearly immoral, indecent or obscene, may be found today to be within the permitted limits.

<sup>55</sup> *Charte canadienne des droits et libertés*, al 2b).

<sup>56</sup> *R c Butler*, supra note 42.

violence physique réelle et les menaces de violence physique. Si l'on rapproche ces trois catégories du texte du par. 163(8) du *Code*, la première catégorie, les choses sexuelles explicites, accompagnées de violence, y est expressément mentionnée. Les choses sexuelles combinées au crime, à l'horreur ou à la cruauté comportent parfois un élément de violence. Par exemple, la cruauté comporte habituellement cet élément. Toutefois, même en l'absence de violence, les choses sexuelles combinées au crime, à l'horreur ou à la cruauté peuvent relever de la deuxième catégorie. Sous réserve de l'exception mentionnée ci-après, la troisième catégorie n'est pas visée par le paragraphe.<sup>57</sup>

Le juge Sopinka a mentionné la nécessité de disposer d'une norme qui ferait «fonction d'arbitre»<sup>58</sup> lorsqu'il s'agit de déterminer s'il existe, dans un cas donné, une «exploitation indue des choses sexuelles». Cet arbitre est, en réalité, l'«ensemble de la société»<sup>59</sup>. En identifiant l'ensemble de la société comme arbitre de ce qui serait l'«exploitation indue des choses sexuelles», les tribunaux doivent évaluer le degré de tolérance de la société au sujet de ce qui peut être vu (ou pas) par certains de ses membres lorsqu'il s'agit de pornographie. En d'autres mots, il ne s'agit pas de savoir ce que les Canadiens toléreraient de regarder eux-mêmes, mais plutôt ce qu'ils toléreraient que les autres regardent. Selon ces critères, le juge Sopinka a ainsi précisé le type de pornographie qui était «obscène» selon le paragraphe 163(8) du *Code criminel*:

Les tribunaux doivent déterminer du mieux qu'ils peuvent ce que la société tolérerait que les autres voient en fonction du degré de préjudice qui peut en résulter. Dans ce contexte, le préjudice signifie qu'il prédispose une personne à agir de façon antisociale comme, par exemple, le fait pour un homme de maltraiter physiquement ou mentalement une femme ou vice versa, ce qui peut être discutable. Le comportement antisocial en ce sens est celui que la société reconnaît officiellement comme incompatible avec son bon fonctionnement. Plus forte sera la conclusion à l'existence d'un risque de préjudice, moins grandes seront les chances de tolérance. Cette conclusion peut être tirée à partir du matériel même ou à partir du matériel et d'autres éléments de preuve. En outre, la preuve des normes sociales est souhaitable, mais non essentielle.

Dans la classification des choses sexuelles en fonction des trois catégories de pornographie susmentionnées, la représentation des choses sexuelles accompagnées de violence constitue presque

---

<sup>57</sup> *R c Butler*, supra note 42 à la p 484. L'exception concerne la participation d'enfants.

<sup>58</sup> *R c Butler*, supra note 42 à la p 484.

<sup>59</sup> *R c Butler*, supra note 42 à la p 484.

toujours une exploitation indue des choses sexuelles. Les choses sexuelles explicites qui constituent un traitement dégradant ou déshumanisant peuvent constituer une exploitation indue si le risque de préjudice est important. Enfin, les choses sexuelles explicites qui ne comportent pas de violence et qui ne sont ni dégradantes ni déshumanisantes sont généralement tolérées dans notre société et ne constituent pas une exploitation indue des choses sexuelles, sauf si leur production comporte la participation d'enfants.<sup>60</sup>

La mention de participation d'enfants à du matériel pornographique a certainement été entendue par le Parlement puisque le Canada a adopté, en 1993, des dispositions criminalisant la pornographie juvénile. Cette notion est définie au paragraphe 163.1(1) et identifie clairement le matériel prohibé selon un critère clair fondé sur l'âge<sup>61</sup>:

163.1 (1) Au présent article, «*pornographie juvénile*» s'entend, selon le cas:

a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques:

(i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,

(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d'organes sexuels ou de la région anale d'une personne âgée de moins de dix-huit ans

b) de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité

---

<sup>60</sup> *R c Butler*, supra note 42 à la p 485.

<sup>61</sup> La présence d'un avis destiné aux consommateurs, sur le matériel pornographique disponible au Canada, confirmant l'âge adulte (18 ans ou plus) des acteurs ou modèles participant à la réalisation de ce matériel et mentionnant qu'ils sont présentés comme adultes, serait un moyen pour attester, de la part de celui ou celle qui le produit, qu'il ne s'agit pas de matériel qui est visé par le paragraphe 163.1(1) du *Code criminel*. D'ailleurs, dans la décision *R v Woods*, 2008 ONCJ 395 (CanLII), la Cour de justice de l'Ontario a constaté que les intérêts d'affaires de ceux et celles qui produisent de la pornographie «adulte» exigent d'éviter toute association avec la pornographie juvénile; le juge Campbell a rapporté à ce sujet, au paragraphe 46 de ses motifs, les explications d'un témoin à l'effet que «[...] mainstream pornographic sites are big business and they don't want their business interfered with by referencing or linking to child pornography, which would ultimately have the effect of shutting them down.».

sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;

c) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d'une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;

d) de tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d'une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi.<sup>62</sup>

Avec cette disposition, le Parlement a criminalisé non seulement la «participation d'enfants» à du matériel pornographique, mais a mis en place un interdit en ce qui concerne la participation de toute personne qui n'a pas atteint la majorité de 18 ans. La volonté d'empêcher qu'une personne puisse profiter commercialement de l'exploitation sexuelle de jeunes personnes (qui sont âgées de moins de 18 ans) envoie le message clair qu'un type de pornographie n'est pas toléré par la société<sup>63</sup>. Pour ce qui est de la pornographie «adulte», celle-ci doit ne pas être «obscène» au sens du *Code criminel*.

La jurisprudence récente sur la question d'obscénité, une notion qui est définie, rappelons-le, affirme la nécessité d'une norme juridique fondée sur un préjudice objectivement vérifiable, lorsqu'il est question de la ligne à ne pas franchir en matière de pornographie, un point souligné par la juge en chef McLachlin dans l'arrêt *R c Labaye*<sup>64</sup>:

[...] Historiquement, les concepts juridiques de l'indécence et de l'obscénité, appliqués respectivement à des comportements et à des publications, ont été inspirés et influencés par les valeurs morales de la société. Mais au fil du temps, les tribunaux en sont venus

<sup>62</sup> *Code criminel*, supra note 45 art 163.1(1).

<sup>63</sup> Le juge Boyer de la Cour du Québec soulignait d'ailleurs ce point dans la décision *R c Bertrand*, 2014 QCCQ 5233, au paragraphe 31 de ses motifs: «[31] La possession de pornographie juvénile contribue au marché de l'exploitation des enfants; plus il y aura de ce genre de matériel qui circulera sur internet, plus le nombre d'enfants exploités sexuellement augmentera; [...]». Dans cette affaire, il était question de visionnement de pornographie «adulte» sur Internet par l'accusé entre 1994 et 2002 auquel avaient succédé, depuis 2007, divers comportements qui ont valu des accusations de possession et distribution de pornographie juvénile. C'est ce type de pornographie qui ne doit pas être toléré, selon le législateur (sous réserve des moyens de défense des paragraphes 163.1(5) et (6) du *Code criminel*).

<sup>64</sup> *R c Labaye*, supra note 44.



progressivement à reconnaître que les valeurs morales et les goûts étaient subjectifs et arbitraires, qu'ils n'étaient pas fonctionnels dans le contexte criminel, et qu'une grande tolérance des mœurs et pratiques minoritaires était essentielle au bon fonctionnement d'une société diversifiée. Cela a mené à l'adoption d'une norme juridique fondée sur un préjudice objectivement vérifiable plutôt que sur une désapprobation subjective.<sup>65</sup>

L'identification d'un préjudice objectivement vérifiable n'est toutefois pas sans lien avec les valeurs morales de la société. D'ailleurs, même le test de l'arrêt *R v Hicklin*<sup>66</sup> était fondé sur un souci d'éviter à la société un préjudice par la corruption de ses membres.

Retenons enfin que ce n'est que lorsque du matériel à caractère sexuel est visé par une disposition du *Code criminel* (comme l'article 163) que ce matériel peut faire l'objet de sanction selon le droit criminel.

Puisque notre propos n'est pas de fournir une étude exhaustive sur la notion d'obscénité en droit canadien ou en droit comparé, mais plutôt d'illustrer comment les démarches étatiques visant l'encadrement du matériel «adulte» n'ont pas toujours été d'application simple et uniforme, même pour une œuvre au mérite artistique reconnu à une époque donnée, contentons-nous de souligner l'exemple suivant identifié par le biographe du dessinateur anglais Aubrey Beardsley (1872-1898) au sujet du sort réservé à la vente commerciale de certaines de ses illustrations:

As recently as August 10, 1966, reproductions of Beardsley's *Lysistrata* drawings – and more modest Beardsleys – in reproductions selling for two-and-a-half shillings (35¢) were seized by Scotland Yard detectives from a shop in Regent Street, less than two miles from the Victoria and Albert Museum, where the originals were on reverent display. The seizure was made under the Obscene Publications Act of 1959, under which drawings can be confiscated and their publisher, seller or distributor prosecuted. “I suppose the police never go into the Victoria and Albert,” said an official of the firm which supplied the reproductions.<sup>67</sup>

C'est dans ce contexte d'exploitation commerciale que surviennent ainsi certaines difficultés, dont celles issues des initiatives étatiques en matière d'obscénité, sans oublier toutefois les problèmes liés aux marques de commerce choisies pour distinguer les activités des uns et des autres en matière de divertissement pour adultes.

---

<sup>65</sup> *R c Labaye*, supra note 44 au para 14.

<sup>66</sup> *R v Hicklin*, supra note 35.

<sup>67</sup> Stanley Weintraub, *Beardsley, A Biography* (New York, George Braziller, 1967) à la p 187.

### 3. La protection des marques associées au divertissement pour adultes

Au-delà de cette esquisse au niveau historique, mentionnons que la croissance du «divertissement pour adultes» au cours des dernières décennies a favorisé, au Canada, divers développements jurisprudentiels en ce qui concerne notamment:

- le droit constitutionnel (par exemple, dans l'arrêt *Rio Hotel Ltd c Nouveau-Brunswick (Commission des licences et permis d'alcool)*<sup>68</sup>, la Cour suprême a examiné le partage des pouvoirs selon le droit constitutionnel et plus particulièrement la compétence d'une province d'adopter une loi sur les licences et permis d'alcool prévoyant la délivrance de licences de spectacles sur scène sous réserve de certaines conditions y compris celles concernant les spectacles de nudité);
- le droit criminel (par exemple, dans l'arrêt *R c Tremblay*<sup>69</sup>, le juge Cory a notamment discuté du cas d'un spectacle présenté dans un débit de boissons par une chanteuse, également danseuse et effeuilleuse<sup>70</sup>, tel que le relatait la décision *R v Traynor*<sup>71</sup>);
- le droit municipal (par exemple, dans l'arrêt *Ville de Saint-Romuald c Olivier*<sup>72</sup>, la Cour suprême a analysé un règlement de zonage et le cas d'un remplacement d'un cabaret de chanteurs de musique western par un établissement mettant en vedette des danseuses nues).

Comme ces exemples l'illustrent, la notion de «divertissement pour adultes» évoque l'idée de divertissement qui exploite commercialement, d'une manière ou d'une autre, l'intérêt pour la nudité ou la sexualité. Complétons par l'extrait suivant de l'arrêt *Miss Universe, Inc c Bohna*<sup>73</sup>, une décision phare en droit des marques, où le juge Décary, reprenant les motifs du juge de première instance, décrivait ainsi les caractéristiques d'un concours de beauté envisagé par la partie intimée:

[...] Suivant les éléments de preuve non contestés, les candidates sont et seront des [traduction] «danseuses professionnelles nues».

[...] Rien ne permet de croire que la tenue de ces concours est susceptible d'être connue à l'extérieur du secteur immédiat des débits

<sup>68</sup> *Rio Hotel Ltd c Nouveau-Brunswick (Commission des licences et permis d'alcool)*, [1987] 2 RCS 59.

<sup>69</sup> *R c Tremblay*, [1993] 2 RCS 932.

<sup>70</sup> *Ibid* à la p 961.

<sup>71</sup> *R v Traynor*, [1987] OJ No 1943 (QL) (C prov Ont, Div crim).

<sup>72</sup> *Ville de Saint-Romuald c Olivier*, [2001] 2 RCS 898.

<sup>73</sup> *Miss Universe, Inc c Bohna*, [1995] 1 CF 614 (CAF).

de boisson ou qu'elle sera parrainée par d'autres personnes que celles qui se consacrent aux «divertissements pour adultes».<sup>74</sup>

L'arrêt *Miss Universe* traitait d'un cas de confusion selon l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>75</sup> (ci-après, à l'occasion, la «Loi»). La question de l'appréciation de la confusion entre marques de commerce a ainsi également connu certains développements en raison des activités de ceux et celles dont les initiatives commerciales étaient liées au divertissement pour adultes.

Dans l'arrêt *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*<sup>76</sup>, le juge Binnie a rappelé le rôle traditionnel joué par la marque de commerce qui a pour but de distinguer les activités d'un commerçant de celles de ses compétiteurs de manière à permettre aux consommateurs concernés de distinguer entre les différents services et produits offerts; il a aussi évoqué un passé mythique où la marque était «gravée» sur l'objet acheté:

Les techniques marchandes ont beaucoup progressé depuis l'époque où l'on gravait une «marque» sur des gobelets d'argent ou sur des pichets en terre cuite afin d'identifier les marchandises produites par un orfèvre ou un potier en particulier. Le rôle traditionnel des marques était de créer un lien dans l'esprit de l'acheteur éventuel entre le produit et son fabricant. [...] Or, peu importe l'évolution commerciale des marques de commerce, elles ont toujours pour objet, sur le plan juridique, (selon les termes mêmes de l'art. 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13) leur emploi par la personne qui en est propriétaire «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». [...]<sup>77</sup>

La marque de commerce joue également ce rôle dans le monde du divertissement pour adultes.

Même si l'orfèvre ou le potier ne devait vraisemblablement pas côtoyer le pornographe dans l'exemple du juge Binnie, ce rôle de la marque de commerce dans le divertissement pour adultes n'est toutefois pas récent. À titre d'exemple, l'enregistrement 366,646 pour la marque de commerce PLAYBOY (précité) contient une revendication d'emploi de cette marque de commerce au Canada en liaison avec

---

<sup>74</sup> *Ibid* à la p 619.

<sup>75</sup> *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [*Lmc* ou la *Loi*].

<sup>76</sup> *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 RCS 772.

<sup>77</sup> *Ibid* au para 2.

des «Magazines» depuis au moins aussi tôt que mars 1954<sup>78</sup>. Ceux et celles qui offrent des marchandises et services reliés au divertissement pour adultes profitent régulièrement des dispositions de la Loi pour obtenir l'enregistrement de leur marque de commerce<sup>79</sup>. Dans ce domaine, il n'est toutefois plus question de protéger une marque uniquement en lien avec une publication imprimée. Les exemples d'enregistrements qui suivent, obtenus en effectuant une recherche en ligne auprès de la base de données de l'OPIC pour cibler les marques enregistrées dont le libellé des marchandises ou services contient l'expression «adult entertainment», permettent également de constater, à compter des années 2000, l'évolution technologique des plateformes du divertissement pour adultes en fonction des dates d'enregistrement des marques en question (les exemples suivants tirés du registre des marques de commerce ne sont certainement pas exhaustifs, mais simplement illustratifs de l'éventail des organisations qui ont requis la protection de la Loi pour leurs marques de commerce ainsi que la variété de leurs activités; ainsi, aucun commentaire éditorial ni aucune approbation ne doivent être sous-entendus dans le choix de ces exemples):

- l'enregistrement 484,494<sup>80</sup> pour la marque PLEASURE PRODUCTIONS, obtenu le 1997-10-23, présentement au nom de Pleasure Productions, Inc., contient la description suivante des marchandises ou services associés à cette marque: (1) Video tapes, namely pre-recorded video tapes featuring adult entertainment.
- l'enregistrement 536,016<sup>81</sup> pour la marque SEXPLANET.COM, obtenu le 2000-10-27, présentement au nom de Global Media Resources SA, contient la description suivante des marchandises ou services associés à cette marque: (1) Providing on-line adult entertainment namely live sex shows, tease shows, sexual pictures and movies, by means of a global computer network; providing adult entertainment, namely live sex shows, tease shows, sexual pictures and movies, on-line over a computer network; adult entertainment services, namely live sex shows, tease shows, sexual pictures and movies, on internet world wide website; sale of adult entertainment namely live sex shows, tease shows, sexual pictures and movies, to providers of on-line adult entertainment.

---

<sup>78</sup> Enregistrement consulté le 16 mai 2014 dans la base de données sur les marques de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne: <<http://cipo.ic.gc.ca>>.

<sup>79</sup> *Lmc*, supra note 75 art 30.

<sup>80</sup> Enregistrement consulté le 11 juillet 2014 dans la base de données sur les marques de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne: <<http://cipo.ic.gc.ca>>.

<sup>81</sup> Enregistrement consulté le 11 juillet 2014 dans la base de données sur les marques de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne: <<http://cipo.ic.gc.ca>>.

- l'enregistrement 550,446<sup>82</sup> pour la marque graphique MISS NUDE 21<sup>ST</sup> CENTURY, obtenu le 2001-09-10, présentement au nom de 1145238 Ontario Inc., contient la description suivante des marchandises ou services associés à cette marque: (1) T-shirts, hats, sweatshirts, posters, photographs, prerecorded compact disc-random access memory (CD-Roms) and digital video discs (DVDs) containing music, images and text in a readable format to be used in the adult entertainment field. (1) Beauty pageants and exotic dancing.
- l'enregistrement 562,813<sup>83</sup> pour la marque MALE CORPS, obtenu le 2002-05-29, présentement au nom de Norealis Media Inc., contient notamment la description suivante des marchandises ou services associés à cette marque: (1) On-line ordering services featuring gay-oriented materials. (2) On-line retail store services featuring erotic photographs. (3) On-line adult entertainment web site featuring live adult entertainment, video clips, erotic photographs and stories primarily for alternative lifestyles and gay men. [...]
- l'enregistrement 595,034<sup>84</sup> pour la marque ADAM & EVE, obtenu le 2003-11-18, présentement au nom de PHE, Inc., contient notamment la description suivante des marchandises ou services associés à cette marque: [...] Adult entertainment services, namely, providing a website on a global computer network featuring computer games, stories, information and discussion, all for entertainment, in the field of adult entertainment, human sexuality or that which is of primarily erotic, sensual, or sexual nature; providing on-line chat rooms for transmission of messages among computer users concerning adult entertainment, human sexuality or that which is of primarily erotic, sensual, or sexual nature; shop-at-home party services featuring items for adult entertainment, or related to human sexuality or that are of primarily an erotic, sensual, or sexual nature. [...]

Ces exemples confirment la migration en ligne d'importants segments de l'industrie du divertissement pour adultes, un fait identifié en 2000 par le juge Binnie dans l'arrêt *Little Sisters*<sup>85</sup> lorsqu'il a souligné la «croissance exponentielle du nombre de sites pornographiques sur Internet, [...]»<sup>86</sup>. En raison de ces changements, il a été suggéré que les années de grande diffusion de revues pornographiques pour un marché de

---

<sup>82</sup> Enregistrement consulté le 11 juillet 2014 dans la base de données sur les marques de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne: <<http://cipo.ic.gc.ca>>.

<sup>83</sup> Enregistrement consulté le 11 juillet 2014 dans la base de données sur les marques de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne: <<http://cipo.ic.gc.ca>>.

<sup>84</sup> Enregistrement consulté le 11 juillet 2014 dans la base de données sur les marques de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne: <<http://cipo.ic.gc.ca>>.

<sup>85</sup> *Supra* note 15.

<sup>86</sup> *Supra* note 15 au para 17.

masse sont maintenant révolues<sup>87</sup>. C'est dorénavant plutôt sur la toile que les adeptes de divertissement pour adultes, dans un anonymat somme toute relatif, peuvent accéder à différentes formes de pornographie, y compris celle confectionnée par des internautes et mise en ligne sur certains sites de partage<sup>88</sup>. L'anonymat des activités en ligne demeure relatif puisqu'une adresse IP permet d'identifier de façon unique un ordinateur dès que celui-ci navigue sur Internet<sup>89</sup>. Bien sûr, comme l'a rappelé récemment la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *R c Spencer*<sup>90</sup>, la protection de l'anonymat des usagers d'Internet demeure un souci important même s'il faut reconnaître qu'un internaute laisse toujours des traces lorsqu'il s'agit de navigation sur Internet:

[46] [...] Internet a augmenté de façon exponentielle la qualité et la quantité des renseignements stockés concernant les internautes. L'historique de navigation, par exemple, permet d'obtenir des renseignements détaillés sur les intérêts et les préoccupations des utilisateurs. Les moteurs de recherche peuvent recueillir des renseignements sur les termes recherchés par les utilisateurs. Les annonceurs peuvent suivre leurs utilisateurs à travers les réseaux de sites Web et obtenir un aperçu de leurs intérêts et de leurs préoccupations. Les fichiers témoins peuvent être utilisés pour suivre les habitudes de consommation et peuvent fournir des renseignements sur les options sélectionnées dans un site Web, sur les pages Web consultées avant et après avoir visité le site d'accueil et tout autre renseignement personnel fourni: voir N. Gleicher, «Neither a Customer Nor a Subscriber Be: Regulating the Release of User Information on the World Wide Web» (2009), 118 *Yale L. J.* 1945, p. 1948 et 1949; R. W. Hubbard, P. DeFreitas et S. Magotiaux, «The Internet — Expectations of Privacy in a New Context» (2002), 45 *Crim. L. Q.* 170, p. 189-191. L'utilisateur n'est pas en mesure d'exercer un contrôle total à l'égard de la personne qui peut observer le profil de ses activités en ligne et il n'est pas toujours informé de l'identité de celle-ci. Or, sous le couvert de l'anonymat — en protégeant le lien entre l'information et l'identité de la personne qu'elle concerne —, l'utilisateur peut en grande partie être assuré que

---

<sup>87</sup> David Carr, «Cybersmut and Debt Undermine Penthouse», *The New York Times*, 8 avril 2002, article consulté le 17 octobre 2014 en ligne: <<http://www.nytimes.com/2002/04/08/business/cybersmut-and-debt-undermine-penthouse.html>>.

<sup>88</sup> Cette réalité peut être source de situations déplaisantes. Voir, par exemple, la décision *R v Kapoor*, 2012 ABPC 299 où il était question, au paragraphe 5 des motifs, de la mise en ligne sur le site [www.youporn.com](http://www.youporn.com) d'un clip de nature sexuelle réalisé par l'accusé avec celle qui était à l'époque son amie, grâce à un téléphone cellulaire.

<sup>89</sup> *R c. L.M.*, 2005 CanLII 24988 (QC CQ) au para 25.

<sup>90</sup> *R c Spencer*, 2014 CSC 43.

ses activités demeurent confidentielles: voir Slane et Austin, p. 500 à 503.<sup>91</sup>

Finalement, soulignons l'existence des sites qui permettent, par exemple, aux usagers d'avoir accès, dans certains cas, à de la pornographie gratuite ou encore, comme nous l'avons mentionné, de mettre, en ligne, leurs propres «œuvres» dans ce domaine<sup>92</sup>. Des enregistrements plus récents tiennent compte des changements dans ce domaine:

- l'enregistrement 774,420<sup>93</sup> pour la marque graphique YOUPORN, obtenu le 2010-08-13, présentement au nom de Manwin Licensing International S.à.r.l., contient la description suivante des services associés à cette marque: «Entertainment services, namely, providing non-downloadable adult-themed films via a video-on-demand service»:



- l'enregistrement 841,073<sup>94</sup> pour la marque REDTUBE, obtenu le 2013-01-24, présentement au nom de Licensing IP International S.à.r.l., contient notamment la description suivante des services associés à cette marque: «[...] entertainment services, namely, providing a website featuring videos, film clips, photographs, multimedia materials, magazines, books and television programs in the field of adult entertainment; production of videos and photographs in the field of adult entertainment; electronic publishing services, namely, publication of text and graphic works, video and photographs of others featuring adult entertainment; computer services, namely, creating databases and indexes of information, sites and other resources in the field of adult entertainment available on the Internet; enabling customized searching on the Internet namely, searching and reviewing information, sites and other resources available on the Internet in the field of adult entertainment. [...]».

<sup>91</sup> *Ibid* au para 46.

<sup>92</sup> Voir, par exemple, David Auerbach, «How a (Canadian-founded) company you've never heard of took control of the porn industry», *Slate*, 24 octobre 2014, article consulté le 24 octobre 2014 sur le site du *National Post* en ligne: <<http://news.nationalpost.com/2014/10/24/how-a-canadian-founded-company-youve-never-heard-of-took-control-of-the-porn-industry/>>.

<sup>93</sup> Enregistrement consulté le 19 novembre 2014 dans la base de données sur les marques de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne: <<http://cipo.ic.gc.ca>>.

<sup>94</sup> Enregistrement consulté le 19 novembre 2014 dans la base de données sur les marques de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne: <<http://cipo.ic.gc.ca>>.

Quoi qu'il en soit au niveau du médium, le choix d'une marque de commerce pour des marchandises ou services reliés au divertissement pour adultes doit s'effectuer en respectant les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>95</sup>. Par exemple, dans le cas d'une demande d'enregistrement, la marque choisie ne doit pas créer de la confusion avec une marque de commerce déjà enregistrée, selon l'alinéa 12(1)d) de la Loi; elle ne doit pas, non plus, créer de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée au Canada par une autre personne, selon l'alinéa 16(1)a) de la Loi (cette question pourrait être abordée lors d'une opposition en vertu de l'article 38 de la Loi par une personne qui reproche à la marque choisie de créer de la confusion avec la sienne).

Examinons maintenant quelques cas où a été examinée une allégation de confusion selon l'article 6 de la Loi dans le domaine du divertissement pour adultes, par exemple lorsqu'un commerçant a tenté d'enregistrer une marque de commerce en lien avec des services dans cette sphère particulière.

### 3.1 L'affaire MISS NUDE UNIVERSE

Le 2 juillet 1985, un requérant, Dale Bohna<sup>96</sup>, a déposé une demande pour enregistrer la marque de commerce MISS NUDE UNIVERSE fondée sur l'emploi projeté de celle-ci en liaison avec différents articles vestimentaires ainsi que des services de divertissement, soit les services associés à l'organisation d'un concours de beauté («entertainment services, namely, the services associated with the operation of a beauty pageant»)<sup>97</sup>.

Le 7 octobre 1987, la société opposante, Miss Universe, Inc., a déposé une déclaration d'opposition alléguant notamment que la marque MISS NUDE UNIVERSE n'était pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)d) de la Loi puisqu'elle créerait de la confusion avec une marque de commerce enregistrée, soit la marque MISS UNIVERSE de la société opposante, dont l'enregistrement avait été obtenu pour différents articles vestimentaires. Une version graphique de la marque MISS UNIVERSE était également alléguée au soutien de ce motif d'opposition; ce second enregistrement protégeait la marque en question en liaison avec des maillots de bain.

---

<sup>95</sup> *Lmc, supra note 75.*

<sup>96</sup> Dans la décision du registraire, *Miss Universe, Inc v Bohne* (1991), 36 CPR (3d) 76 (COMC; (Denise Savard), le nom du requérant est décrit comme «Bohne» tandis que dans la décision de la Cour fédérale, *Miss Universe, Inc c Bohna*, [1992] 3 CF 682 (CF) et dans celle de la Cour d'appel fédérale, *Miss Universe, Inc c Bohna*, [1995] 1 CF 614 (CAF), le requérant est identifié sous le nom «Bohna»; pour faciliter la lecture, nous adoptons le nom du requérant ainsi qu'il a été identifié par la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale.

<sup>97</sup> *Miss Universe, Inc v Bohne* (1991), 36 CPR (3d) 76 (COMC) à la p 77.



Dans sa déclaration d'opposition, la société opposante alléguait également que le requérant Bohna n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque MISS NUDE UNIVERSE en raison de l'emploi antérieur au Canada par la société opposante de la marque de commerce MISS UNIVERSE avec laquelle la marque MISS NUDE UNIVERSE créerait de la confusion, le tout conformément à l'alinéa 16(3)a) de la Loi. L'emploi antérieur d'un nom commercial était également cité en vertu de l'alinéa 16(3)c) de la Loi. La société opposante alléguait finalement, d'une part, que la marque du requérant Bohna n'était pas distinctive et, d'autre part, qu'il s'agissait d'une marque qui ne respectait pas l'alinéa 9(1)) de la Loi puisqu'elle était composée d'un mot avec des connotations immorales<sup>98</sup>.

### 3.1.1 La décision du registraire

Après avoir examiné la preuve de l'opposante<sup>99</sup>, et noté que le requérant Bohna, n'avait pas déposé de preuve<sup>100</sup>, le registraire, qui était représenté par madame Denise Savard, a examiné en premier le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi, c'est-à-dire la question de la probabilité de confusion entre la marque MISS NUDE UNIVERSE du requérant Bohna et les marques enregistrées de type MISS UNIVERSE de la société opposante. Dans son évaluation, le registraire a examiné toutes les circonstances pertinentes, dont celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi.

Le registraire a considéré que la marque du requérant Bohna, pour ce qui est de ses marchandises, était distinctive de manière inhérente. Ce n'était toutefois pas le cas pour la marque en liaison avec les services en raison de la nature descriptive de l'expression «Miss Nude Universe». Pour ce qui est de la notoriété des marques de chaque partie, le registraire a jugé que ce facteur était neutre puisque le requérant Bohna n'avait déposé aucune preuve d'emploi tandis que la société opposante n'avait pas démontré l'emploi de l'une ou l'autre de ses marques de commerce enregistrées en liaison avec les articles vestimentaires énumérés aux enregistrements en question. Le secteur d'activité des parties était semblable en ce qui concernait leurs marchandises respectives, soit des vêtements; par contre, pour ce qui était des services d'organisation de concours de beauté du requérant Bohna, ceux-ci n'étaient pas semblables aux marchandises énumérées aux enregistrements de la société opposante. Finalement, il y avait un certain degré de ressemblance entre les marques respectives des parties puisque chaque marque suggérait l'idée d'une dame qui ne serait pas mariée et qui serait une représentante de l'univers<sup>101</sup>.

---

<sup>98</sup> *Ibid* aux pp 77-78.

<sup>99</sup> *Ibid* à la p 79.

<sup>100</sup> *Ibid* à la p 79.

<sup>101</sup> *Ibid* à la p 80.

Après avoir soupesé toutes les circonstances de l'espèce, le registraire a conclu qu'il y avait probabilité de confusion entre les marques enregistrées de la société opposante et la portion de la demande d'enregistrement du requérant Bohna qui concernait les articles vestimentaires. Par contre, cette probabilité de confusion n'existait pas en ce qui concerne les services mentionnés à la demande d'enregistrement du requérant Bohna. Conséquemment, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi a été accueilli, mais uniquement en ce qui concerne les marchandises énumérées à la demande d'enregistrement du requérant Bohna<sup>102</sup>.

Dans les éléments qu'elle avait déposés devant le registraire, la société opposante avait fait état de ses activités en association avec l'organisation de concours de beauté. Toutefois, selon le registraire, la société opposante n'avait pas clairement identifié la nature de ses activités dans sa déclaration d'opposition, en ce qui concerne plus particulièrement le motif fondé sur l'emploi antérieur de la marque MISS UNIVERSE avec laquelle la marque du requérant Bohna créerait prétendument de la confusion. Il en était de même pour le motif fondé sur l'absence de distinctivité de la marque du requérant Bohna. Ces deux motifs d'opposition ont donc été rejetés<sup>103</sup>.

Le registraire a finalement considéré le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 9(1)j) de la Loi. Cette disposition prévoit notamment que nul ne peut adopter comme marque de commerce une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral. Selon la société opposante, la marque MISS NUDE UNIVERSE était prohibée par l'alinéa 9(1)j) «as consisting of a word with immoral connotations adapted [*sic*] in connection with a business enterprise»<sup>104</sup>. Sur cette question, un des témoins de la société opposante avait affirmé que pour des secteurs importants du public, la nudité crée une apparence d'inconvenance ou encore de sous-entendu sexuel. Toutefois, il n'y avait pas de preuve au soutien de cette affirmation. Le registraire a donc rejeté ce motif d'opposition en concluant que le mot «nude» n'était pas considéré comme un mot scandaleux, obscène ou immoral selon l'alinéa 9(1)j) de la Loi:

[...] I must say that at present we live in what is commonly called a «permissive age» where previously accepted moral standards are undergoing change. The difficulty is to determine what are the acceptable standards today and what would still be considered immoral, scandalous, or obscene by some people by no means few in number. There is no evidence of record with respect to that matter. I had regard to the dictionary definitions of the words “scandalous” “obscene” and “immoral” as well as the word “nude” and I must conclude that the dictionary definitions do not permit me to conclude that the word “nude” can be considered a word that is “scandalous”, “obscene” or “immoral”. Consequently, in the absence of evidence to

---

102 *Ibid* à la p 80.

103 *Ibid* à la p 81.

104 *Ibid* aux pp 81-82.

the contrary, I cannot conclude that the trade mark MISS NUDE UNIVERSE which incorporates the word “nude” is a mark prohibited by s. 9(1)(j) of the Act. The opponent’s ground of opposition raised pursuant to s. 12(1)(e) is therefore unsuccessful.<sup>105</sup>

Le registraire a terminé ses motifs en notant que la prohibition de l’alinéa 9(1)j) doit viser le contenu de la marque et non le type de service associé à la marque en question<sup>106</sup>.

Si l’opposition de la société opposante a été accueillie en ce qui concerne les marchandises mentionnées dans la demande d’enregistrement du requérant Bohna, l’opposition a été rejetée en ce qui concerne les services d’organisation de concours de beauté<sup>107</sup>.

La société opposante en a donc appelé devant la Cour fédérale de la décision du registraire qui a refusé son opposition pour la portion de la demande d’enregistrement du requérant Bohna qui concernait ses services.

### 3.1.2 La décision de la Cour fédérale

D’entrée de jeu, le juge Strayer de la Cour fédérale s’est déclaré convaincu que la Commission des oppositions avait commis une erreur en refusant d’examiner la question de la confusion alléguée avec les services de Miss Universe, Inc. au motif que celle-ci n’avait pas précisé les services en question dans sa déclaration d’opposition. Selon le juge, il paraissait clair que le requérant Bohna était parfaitement au courant de la nature des services de la société opposante<sup>108</sup>. Le juge Strayer s’est donc penché sur la question de l’allégation de confusion et a examiné la preuve davantage étoffée déposée devant lui par chaque partie.

En tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, le juge en est venu à la conclusion qu’il n’existait pas de «probabilité sérieuse de confusion»<sup>109</sup> entre les marques respectives des parties. Selon le juge, les facteurs décisifs semblaient être ceux des alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi en ce qui concerne la nature des services et le commerce exercé par chaque partie. Dans ses motifs, la Cour a identifié les différences entre le type de concours auquel chaque partie associait sa marque:

[...] la preuve démontre clairement qu’il existe une énorme différence entre les services du requérant et ceux de l’opposante. En ce qui a trait aux services existants ou prévus qui doivent être fournis en

<sup>105</sup> *Ibid* à la p 82.

<sup>106</sup> *Ibid* aux pp 82-83.

<sup>107</sup> *Ibid* à la p 83.

<sup>108</sup> *Miss Universe, Inc c Bohna*, [1992] 3 CF 682 (CF) aux pp 686-687.

<sup>109</sup> *Ibid* à la p 687.

liaison avec la marque de commerce «Miss Nude Universe», la preuve démontre que des concours ont lieu ou auront lieu dans divers débits de boisson pour choisir des candidates pour Miss Nude Universe, et que le choix définitif pour 1992 aura lieu dans un hôtel d'Edmonton en novembre. Suivant les éléments de preuve non contestés, les candidates sont et seront des [TRADUCTION] «danseuses professionnelles nues». Le requérant a l'intention d'accorder des licences à des hôtels de grandes villes du Canada et des États-Unis qui offrent des spectacles de danse exotique pour la tenue de concours préliminaires Miss Nude Universe. Rien ne permet de croire que la tenue de ces concours est susceptible d'être connue à l'extérieur du secteur immédiat des débits de boisson ou qu'elle sera parrainée par d'autres personnes que celles qui se consacrent aux «divertissements pour adultes».

En revanche, la preuve démontre que les principaux «services» offerts par l'opposante sont un concours annuel Miss Universe organisé dans divers endroits à travers le monde. Les éléments de preuve relatifs au concours démontrent – en tenant compte des données de 1988 – que celui-ci est normalement vu par un auditoire de six cent millions de téléspectateurs dans de nombreux pays et qu'il occupe deux heures d'antenne aux heures d'écoute maximum. Les «villes hôtes» luttent pour obtenir la présence du concours et payent jusqu'à 750 000\$ U.S. pour le décrocher. En retour, la ville hôte bénéficie d'avantages publicitaires importants. À cette époque, Procter & Gamble payait 2 250 000\$ en droits de diffusion du concours, vraisemblablement pour de la publicité, et diverses sociétés remettaient des prix et des produits aux concurrentes. Les conditions que les concurrentes du concours Miss Universe doivent respecter sont quelque peu plus strictes que celles du concours Miss Nude Universe: les participantes au concours Miss Universe doivent avoir entre 17 et 25 ans, n'avoir jamais été mariées et n'avoir jamais été enceintes. Pendant le concours, il existe un système détaillé de chaperons et un contrôle strict de la tenue vestimentaire et du comportement des candidates. On s'attend à ce que la gagnante vive pendant l'année de son «règne» avec un certain décorum, et ses activités sont soigneusement organisées par l'opposante. Elle consacre au moins une partie de son temps à promouvoir les produits des divers commanditaires du concours. Ces faits, qui ne sont pas nécessairement tous connus du public, font ressortir la grande différence d'ambiance qui existe entre les concours annuels Miss Universe et les nombreux concours Miss Nude Universe qui ont lieu dans des bars et des tavernes.<sup>110</sup>

---

110 *Ibid* aux pp 687-689.

Compte tenu de ces différences, le juge a conclu que le requérant s'était suffisamment déchargé du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'existait pas de probabilité de confusion entre les services de la société opposante et ses propres services<sup>111</sup>.

Finalement, le juge a également rejeté l'appel au sujet du motif d'opposition suivant lequel la marque MISS NUDE UNIVERSE contenait un mot comportant une connotation immorale. Le juge a simplement écrit que le mot anglais «nude» est un adjectif parfaitement acceptable qui ne contrevenait pas à l'alinéa 9(1)) de la Loi<sup>112</sup>.

Le rejet de l'opposition de Miss Universe, Inc. à l'encontre de la portion de la demande d'enregistrement du requérant Bohna pour la gestion de concours de beauté a donc été confirmé.

Un appel à l'encontre du jugement du juge de la Cour fédérale a été déposé par la société opposante en Cour d'appel fédérale.

### 3.1.3 L'arrêt de la Cour d'appel fédérale

Dans ses motifs au nom de la Cour, le juge Décary a habilement identifié les difficultés éprouvées par Miss Universe, Inc. dans son opposition contre la demande d'enregistrement du requérant Bohna:

L'univers ne s'est pas jusqu'à maintenant déployé aussi parfaitement qu'il aurait pu à l'égard de Miss Universe, Inc. (l'appelante en l'espèce) en ce qui concerne son opposition à l'enregistrement, au Canada, de la marque de commerce «Miss Nude Universe».<sup>113</sup>

En examinant les motifs d'appel de Miss Universe, Inc., le juge Décary a rappelé certains principes applicables en matière de confusion entre marques de commerce selon l'article 6 de la Loi. Sur cette question, la Cour doit se demander si, comme première impression dans l'esprit d'une personne ordinaire ayant un vague souvenir de l'autre marque, l'emploi des deux marques, dans la même région et de la même façon, est susceptible de donner l'impression que les services liés à ces marques sont fournis par la même personne, que ces services appartiennent ou non à la même catégorie générale<sup>114</sup>.

De plus, en matière d'opposition, c'est la partie qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce qui doit établir que, selon la prépondérance des probabilités, il

---

111 *Ibid* à la p 689.

112 *Ibid* à la p 690.

113 *Miss Universe, Inc c Bohna*, [1995] 1 CF 614 (CAF) à la p 617.

114 *Ibid* aux pp 621-622.

n'y a aucune probabilité de confusion entre la marque dont l'enregistrement est demandé et une autre marque de commerce déjà employée et enregistrée<sup>115</sup>.

Finalement, le juge Décary a rappelé qu'il n'est pas nécessaire, pour conclure à la probabilité de confusion, que les parties exercent dans le même domaine ou la même industrie, ni que les services soient du même genre ou de la même qualité<sup>116</sup>. Il s'agit d'un point que le Parlement a précisé grâce notamment aux derniers mots du paragraphe 6(2) de la Loi.

Après avoir appliqué ces principes au cas de la marque MISS NUDE UNIVERSE, le juge Décary a conclu que le juge de la Cour fédérale avait commis trois erreurs.

### 3.1.3.1 MISS UNIVERSE, une marque forte

Premièrement, c'était une erreur de ne pas accorder à une marque comme MISS UNIVERSE toute la protection qu'elle méritait, notamment dans le domaine de la gestion des concours de beauté, le même que celui précisé par le requérant Bohna dans sa demande d'enregistrement. Selon la preuve, l'expression «Miss Universe» avait acquis un caractère distinctif considérable<sup>117</sup>. Au sujet de cette notoriété, le juge Décary a relevé l'aveu d'un témoin présenté par le requérant Bohna à l'effet que:

[TRADUCTION] Le nom «Miss Nude Universe» favorisera la vente sans que de nombreuses explications soient nécessaires. Tout le monde connaît le nom!<sup>118</sup>

Selon le juge Décary, l'avantage du peu d'explications découlait de l'association inévitable entre «Miss Universe» et «Miss Nude Universe»<sup>119</sup>.

### 3.1.3.2 Les secteurs d'activités des parties, essentiellement les mêmes

Deuxièmement, c'était une erreur que d'insister, comme l'avait fait le juge de la Cour fédérale, sur la nature différente des services et du commerce des parties plutôt que de considérer la probabilité de confusion en appliquant le test décrit par le Parlement au paragraphe 6(2) de la Loi<sup>120</sup>.

Selon le juge Décary, il y avait davantage de ressemblances que de différences entre les secteurs d'activité des parties puisque chacune assurait la gestion, la présentation

---

<sup>115</sup> *Ibid* à la p 622.

<sup>116</sup> *Ibid* à la p 625.

<sup>117</sup> *Ibid* à la p 626.

<sup>118</sup> *Ibid* à la p 627.

<sup>119</sup> *Ibid* à la p 627.

<sup>120</sup> *Ibid* à la p 627.

et la promotion de concours de beauté. En fait, les concours de chaque partie avaient des caractéristiques communes, notamment la sélection d'une ville hôte, le recrutement de concurrentes et de commanditaires, ainsi que la promotion des gagnantes auprès du public<sup>121</sup>. Il s'agissait donc d'une erreur de tenir compte de différences dans le type d'organisation de concours de beauté alors que les particularités des concours de beauté envisagés par le requérant Bohna n'avaient pas été précisées, ni garanties dans la description des services de sa demande d'enregistrement, un point souligné par le juge Décary dans ses motifs:

À mon sens, le juge de première instance a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve démontrant que les deux marques de commerce étaient employées ou allaient l'être, respectivement, dans précisément la même industrie ou entreprise, et en s'attachant plutôt aux distinctions que l'intimée alléguait avoir en vue, mais qu'il n'avait ni garanties ni mentionnées dans sa demande d'enregistrement, comme par exemple le lieu des concours – même à cet égard, je note que les deux parties songent à des hôtels – les conditions que doivent remplir les participantes et l'ambiance dans laquelle les activités se dérouleraient.<sup>122</sup>

En effet, si la marque MISS NUDE UNIVERSE était enregistrée en liaison avec les services décrits à la demande d'enregistrement et que, par hypothèse, cette marque de commerce était cédée à une organisation semblable à celle de la société opposante, les concours de beauté de chaque partie pourraient se faire directement concurrence<sup>123</sup>.

### 3.1.3.3 L'importance relative du mot «nude»

Troisièmement, c'était une erreur de considérer le mot «nude», pris isolément, comme circonstance favorisant l'hypothèse d'absence de probabilité de confusion. Selon le juge Décary, lorsqu'il s'agit d'examiner la question de la ressemblance entre les marques respectives des parties, le mot «nude» ne permettait pas d'établir une distinction afin d'éviter la probabilité de confusion. Il s'est prononcé ainsi:

À mon avis, la bonne manière de voir les choses est celle qu'a exprimée, dans un contexte semblable, le U.S. Patent and Trademark Office Trademark Trial and Appeal Board, dans l'arrêt *Miss Universe, Inc. v. Drost* [189 USPQ 212 (P.O. T.M. T. App. Bd. 1975)]. Dans cette affaire, le requérant avait demandé l'enregistrement du nom «Miss Nude U.S.A.», à l'égard de services de divertissement, à savoir la présentation de concours de beauté. Miss Universe, Inc. s'était opposée à l'enregistrement, faisant valoir essentiellement que

---

<sup>121</sup> *Ibid* à la p 628.

<sup>122</sup> *Ibid* à la p 628.

<sup>123</sup> *Ibid* à la p 629.

la marque du requérant, comme elle était appliquée aux services précisés dans sa demande, ressemblait à tel point à la marque «Miss U.S.A.» déjà employée et enregistrée par Miss Universe, Inc., pour favoriser la vente des produits et des services d'autres personnes au moyen de concours de beauté présentés à l'échelle nationale et régionale, qu'elle était susceptible de causer de la confusion:

[TRADUCTION] Pour en venir à la question importante dont nous sommes saisis, aussi bien la marque du requérant que celle de l'opposante comportent les mots «MISS U.S.A.» en guise d'éléments les plus importants de ces marques, celle de l'opposante consistant entièrement dans ces mots. L'expression «NUDE», par contre, est simplement un adjectif, clairement subordonné à l'expression «U.S.A.» qu'il qualifie, et ne sert pas à distinguer la marque du requérant de celle de l'opposante.<sup>124</sup>

Le juge Décary en est donc venu à la conclusion que le requérant Bohna ne s'était pas déchargé de son fardeau d'établir, dans les circonstances, l'absence de probabilité de confusion entre sa marque MISS NUDE UNIVERSE associée à la gestion d'un concours de beauté et la marque MISS UNIVERSE associée à des services similaires. En raison de la probabilité de confusion entre ces marques de commerce, la Cour d'appel fédérale a donc ordonné au registraire de rejeter la demande d'enregistrement de la marque de commerce MISS NUDE UNIVERSE<sup>125</sup>.

### 3.1.4 Ce qu'il faut en retenir

L'arrêt de la Cour d'appel fédérale ayant refusé la demande d'enregistrement de la marque MISS NUDE UNIVERSE est instructif pour ceux et celles qui œuvrent dans le divertissement pour adultes:

- D'une part, l'adoption par un commerçant œuvrant dans le divertissement pour adultes d'une marque qui ressemble grandement à une marque déjà employée et bien connue (quoique pas en lien avec le divertissement pour adultes) n'est pas souhaitable et risque de créer une association qui n'est pas opportune aux yeux du propriétaire de la marque déjà employée et bien connue. Il faut donc éviter de tirer profit d'une réputation bien établie d'une autre marque, même si cela pourrait être avantageux (à première vue) pour la mise en marché des produits ou services associés à la marque choisie. Le propriétaire de la marque déjà employée et bien connue pourrait alléguer que la marque choisie crée une probabilité de confusion au sens de l'article 6 de la Loi avec la sienne.
- D'autre part, si la marque adoptée doit être associée à un produit ou service relié au divertissement pour adultes, il est sans doute préférable, selon les

---

124 *Ibid* à la p 630.

125 *Ibid* à la p 631.



circonstances, de spécifier dans toute demande d'enregistrement la nature réelle des activités du commerçant de manière à préciser son créneau et se démarquer des marques semblables (par contre, il ne faudrait pas que l'une ou l'autre de ces marques semblables soit protégée par un enregistrement dont le libellé des marchandises ou services est assez large pour englober les activités pour adultes du nouveau venu; la spécification de la nature réelle des activités de ce dernier serait alors peu utile).

Bref, même dans ce domaine, le choix d'une marque de commerce requiert toujours soin et réflexion, sans quoi il y a risque de voir son univers s'écrouler!

### 3.2 L'affaire KAMA SUTRA

Que signifie l'expression KAMA SUTRA? Le juge Lemieux de la Cour fédérale nous renseigne:

[47] [...] Ce sont des mots sanskrits, une ancienne langue indo-aryenne du sous-continent indien. Le mot «Kama» signifie «amour, désir». Le Shorter Oxford mentionne que «Kama Sutra» est le titre d'anciens traités sanskrits portant sur l'art de l'amour et des techniques sexuelles. Il s'agit d'un guide sexuel.<sup>126</sup>

La connotation d'harmonie sensuelle de cette expression n'a pas été suffisamment intense pour empêcher deux entreprises commerciales qui réclamaient chacune des droits sur celle-ci de s'affronter judiciairement et de soutenir que l'emploi effectué par l'autre était source de confusion. La jurisprudence permet ainsi de répertorier au moins trois litiges opposant ces deux sociétés, en l'occurrence Kamsut, Inc («Kamsut») et Jaymei Enterprises Inc («Jaymei») en raison du choix par chacune de la marque KAMA SUTRA.

#### 3.2.1 La demande de radiation de Kamsut devant la Cour fédérale

Une première affaire se déroule devant la Cour fédérale. Il s'agit de la demande de Kamsut, une société californienne, qui réclamait que soit radiée du registre des marques de commerce, la marque de commerce KAMA SUTRA, détenue par Jaymei. Cette demande de radiation était déposée conformément à l'article 57 de la Loi.

L'enregistrement attaqué était au nom de Jaymei, une société de Colombie-Britannique, et résultait d'une demande d'enregistrement produite le 19 février 2002. L'enregistrement avait été obtenu le 21 août 2003 en liaison avec (1) des chocolats, des bonbons, des truffes au chocolat et des fruits confits suite à une allégation d'emploi depuis 1994 de même qu'avec (2) des bonbons, des gaufres, du café et du chocolat chaud emballé suite à une allégation d'emploi depuis juillet 2003. Les

---

<sup>126</sup> *Kamsut, Inc c Jaymei Enterprises Inc*, 2009 CF 627 au para 47 [Kamsut].

produits mentionnés à l'enregistrement de Jaymei qui étaient ciblés par la demande de Kamsut étaient les chocolats et les truffes au chocolat<sup>127</sup>.

Dans le cadre de son entreprise de fabrication, de distribution et de vente d'articles de cadeaux romantiques qu'elle exploitait au Canada depuis 1973, Kamsut affirmait employer la marque KAMA SUTRA en liaison avec des produits tels des articles de soin du corps et de la peau et des articles de soins personnels, notamment des lotions pour le corps, des huiles de massage, des cosmétiques, des produits de parfumerie, des gels pour le bain, des baumes aromatiques, des lubrifiants personnels et des articles de vêtement<sup>128</sup>. Parmi ces produits KAMA SUTRA, Kamsut en identifiait un certain nombre qui étaient des produits comestibles à saveur de chocolat, notamment la crème de massage Body Soufflé au chocolat, la peinture corporelle au chocolat et l'huile de massage au chocolat (les «produits au chocolat Kamsut»). Selon Kamsut, ces produits étaient également associés à la marque KAMA SUTRA et étaient employés au Canada depuis au moins 1988<sup>129</sup>.

### 3.2.1.1 Les motifs d'invalidation

Kamsut prétendait que l'enregistrement de Jaymei était invalide pour deux raisons:

- 1) En vertu des paragraphes 18(1) et 16(1) de la Loi, Jaymei n'avait pas le droit d'obtenir son enregistrement [...] parce que, à la date de sa demande d'enregistrement (19 février 2002) et à la date de sa première utilisation en liaison avec des chocolats ou des truffes au chocolat en 1994, sa marque KAMA SUTRA créait de la confusion avec la marque de commerce KAMA SUTRA de Kamsut qui avait déjà été utilisée en liaison avec ses produits KAMA SUTRA, et plus particulièrement en liaison avec ses produits au chocolat KAMA SUTRA, avant la présumée date de première utilisation ou avant la date de la demande d'enregistrement présentée par Jaymei. En ce qui concerne son Huile d'Amour au chocolat et menthe, Kamsut affirme que la preuve révèle qu'elle l'utilise depuis au moins 1988.
- 2) À la date de l'introduction de sa procédure en radiation (19 août 2008), la marque de commerce KAMA SUTRA de Jaymei n'était pas distinctive de ses marchandises.<sup>130</sup>

Jaymei a vigoureusement contesté la demande de radiation en plaidant que Kamsut ne s'était pas déchargée de son fardeau d'établir qu'elle avait employé sa marque

---

<sup>127</sup> *Ibid* au para 1. Dans la version anglaise des motifs du juge Lemieux, les «bonbons» du groupe (2) des marchandises sont plutôt des «cookies».

<sup>128</sup> *Ibid* au para 3.

<sup>129</sup> *Ibid* au para 3.

<sup>130</sup> *Ibid* au para 4.

KAMA SUTRA avant 1994, soit la date de premier emploi par Jaymei de sa propre marque KAMA SUTRA pour ses chocolats et ses truffes au chocolat, ou même d'établir qu'elle l'avait utilisée avant la date de la demande d'enregistrement de Jaymei en février 2002. De plus, selon Jaymei, quelle que soit la décision sur la question de l'emploi antérieur de la marque KAMA SUTRA par Kamsut, la marque KAMA SUTRA de Jaymei ne créait aucune confusion avec celle de Kamsut en raison notamment de la différence entre les marchandises respectives des parties. Selon Jaymei, ses propres articles étaient des produits alimentaires comestibles tandis que ceux de Kamsut étaient des cosmétiques ou des stimulants sexuels. Finalement, Jaymei a prétendu que sa marque KAMA SUTRA était distinctive notamment parce qu'elle était connue par ses clients et que, quoi qu'il en soit, cette marque avait acquis un caractère distinctif régional<sup>131</sup>.

### 3.2.1.2 La preuve des parties

La preuve révélait que Kamsut disposait déjà d'un enregistrement obtenu le 11 mars 1983 pour la marque de commerce KAMA SUTRA en liaison avec les marchandises suivantes:

cosmétiques, à savoir des crèmes corporelles et des crèmes faciales, des sels et des huiles de bain, des lotions et des crèmes nettoyantes, des poudres pour le corps, des articles de parfumerie, des articles de toilette, des émulsions, à savoir, du rouge à lèvres, du vernis à ongle, des huiles et des lotions corporelles, des shampoings, des savons pour le bain et des savons de beauté, des produits de beauté, à savoir, du maquillage pour le visage et pour les yeux, du mascara et du rouge à lèvres.<sup>132</sup>

Cet enregistrement avait été obtenu sur le fondement de l'emploi de la marque KAMA SUTRA au Canada depuis au moins avril 1973 en liaison avec ces marchandises. Kamsut avait également déposé le 29 septembre 2004 une demande d'enregistrement auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada afin d'enregistrer une version graphique de sa marque KAMA SUTRA en liaison avec notamment de l'huile corporelle, de la crème de massage corporelle, du savon pour le corps, des crèmes de massage et du baume plaisir stimulant. Cette demande d'enregistrement comprenait une allégation d'emploi au Canada de la marque de commerce en liaison avec ces marchandises depuis au moins le 30 juin 1995<sup>133</sup>.

Devant la Cour, Kamsut a déposé l'affidavit de Joseph C. Bolstad, son président depuis 1969 de même que l'affidavit de Darrell Gibbs, l'acheteur de Telford Investments, Inc. («Telford»).

---

<sup>131</sup> *Ibid* au para 6.

<sup>132</sup> *Ibid* au para 8.

<sup>133</sup> *Ibid* au para 9.

Dans son affidavit, le témoin Bolstad a expliqué que Kamsut fabriquait, distribuait et vendait au Canada depuis au moins 1973, des articles de cadeaux romantiques, des articles de soins pour le corps, de soins pour la peau et de soins personnels, y compris des lotions pour le corps, des huiles de massage, des cosmétiques, des articles de parfum, des gels pour le bain, des baumes aromatiques, des lubrifiants personnels et des vêtements, en liaison avec les marques de commerce KAMA SUTRA et KAMA SUTRA & Dessin<sup>134</sup>.

### 3.2.1.3 Les produits à saveur de chocolat de Kamsut

Puisque les produits de l'enregistrement contesté étaient des chocolats et des truffes au chocolat, le témoin Bolstad a notamment expliqué dans son témoignage les différents produits de chocolat qui étaient vendus par Kamsut en liaison avec la marque KAMA SUTRA. Dans ses motifs, le juge Lemieux a décrit les éléments de preuve pertinents à ce sujet:

a) Les pièces D, E et F portent sur ce point. M. Bolstad affirme que la pièce D [traduction] «est composée de copies authentiques de produits représentatifs de Kamsut démontrant l'emploi de la marque de commerce KAMA SUTRA sur les produits à saveur de chocolat [définis comme étant la crème de massage comestible Body Soufflé au chocolat, la peinture corporelle au chocolat et l'huile de massage au chocolat] comme elle est utilisée depuis au moins 1988». Ce qui figure dans la pièce D sont des photographies de l'emballage et de l'étiquette des marchandises suivantes: (1) une bouteille Huile d'Amour – KAMA SUTRA and Design – saveur de chocolat; l'emballage de la bouteille avec l'inscription suivante: «A kissable silky smooth water based oil that gently warms the skin» (une huile de base aqueuse douce comme la soie qui caresse la peau); (2) une boîte portant la marque «Lover's Paintbox» de KAMA SUTRA (sur laquelle, on peut voir trois bocaux portant l'inscription «chocolate body paint – KAMA SUTRA and Design with paint brush» (peinture corporelle au chocolat – KAMA SUTRA and Design – avec pinceau) comprenant le texte suivant: «Three Rich and Decadent Chocolate Body Paints with supple body brush for romantic body art» (trois peintures au chocolat décadentes avec un pinceau doux souple); 3) une boîte sur laquelle il est écrit «KAMA SUTRA chocolate body paint – milk chocolate with supple paintbrush» (peinture corporelle au chocolat - chocolat au lait KAMA SUTRA avec pinceau doux souple). La photo montre également le pinceau et un bocal portant la marque

134 *Ibid* au para 13.

KAMA SUTRA et les mots «Chocolate Body Paint – Milk Chocolate»  
(peinture corporelle au chocolat – chocolat au lait).<sup>135</sup>

Le témoin Bolstad a également déposé en preuve la photocopie d'une lettre circulaire (pièce E) qui aurait été envoyée à ses distributeurs le 10 janvier 1989, notamment à son distributeur Telford au Canada. Sur cette lettre il était fait état du prix du «Oil of Love – The Original, Chocolate Mint, and Cherry Almond» (Huile d'Amour – l'original, chocolat et menthe et cerise et amandes). Un bon de commande (pièce F) était également joint à l'affidavit Bolstad. Le témoin a de plus expliqué que ses produits KAMA SUTRA étaient vendus au Canada dans des magasins de détail spécialisés comme Love Boutique, dans les magasins à rayons, par vente directe, dans les pharmacies et via le site Internet de la boutique électronique de Kamsut<sup>136</sup>. Il a précisé de plus que les produits au chocolat KAMA SUTRA étaient vendus au Canada dans plus de 1 000 points de vente au détail, incluant les pharmacies Shoppers Drug Mart au Canada et sur le site Internet de cette chaîne. Les produits au chocolat KAMA SUTRA étaient également offerts dans les minibars, les boutiques de cadeaux, les spas et dans le cadre des forfaits romantiques des hôtels des principales chaînes hôtelières au Canada<sup>137</sup>.

Le témoin Bolstad a également fourni les dépenses publicitaires pour les années 2001 à 2008. Il a mentionné que, pour chacune de ces années, au moins 75 000\$ US ont été consacrés au Canada en publicité liée aux produits vendus sous la marque de commerce KAMA SUTRA. Pour l'ensemble de ces mêmes années, les ventes au détail de Kamsut au Canada ont dépassé les 15 millions de dollars américains<sup>138</sup>.

Le témoin Bolstad a également déposé en preuve des exemples de factures qui seraient «représentatives d'opérations et de ventes relatives à des envois de produits au Canada à partir de 2002»<sup>139</sup>. À titre d'exemple, des factures datées de 2002, 2003, 2004 et 2005, ont été adressées à Ultra Love (de Vancouver) concernant l'achat de divers produits, notamment «Oil of Love – Chocolate Mint» (Huile d'Amour – chocolat et menthe)<sup>140</sup>. Le témoin Bolstad a expliqué au sujet des factures que Kamsut ne les conservait que pendant sept ans et que des preuves de transactions antérieures à 2002 n'étaient donc plus disponibles<sup>141</sup>.

De son côté, le représentant de Telford a mentionné dans son affidavit que cette société distribuait notamment au Canada dès 1990 une huile de massage à saveur

---

135 *Ibid* au para 16.

136 *Ibid* au para 16.

137 *Ibid* au para 16.

138 *Ibid* au para 16.

139 *Ibid* au para 16.

140 *Ibid* au para 16.

141 *Ibid* au para 16.

de chocolat portant la marque de commerce KAMA SUTRA et appelée «Chocolate Mint Oil of Love» (Huile d'Amour chocolat et menthe)<sup>142</sup>. Selon le représentant de Telford, les ventes de ces produits ont été constantes au Canada depuis au moins 1990<sup>143</sup>.

### 3.2.1.4 Les chocolats de Jaymei: KAMA SUTRA et «Forbidden Pleasures»

Pour sa part, Jaymei a déposé l'affidavit de Fu Mei Leonard, son directeur et son seul actionnaire ainsi que son fabricant de chocolats<sup>144</sup>.

Dans son affidavit, le témoin Leonard a décrit les ventes effectuées par Jaymei de ses chocolats KAMA SUTRA. Des factures ont d'ailleurs été produites pour les années comprises entre 1994 et 2008. Dans une large mesure, les ventes de Jaymei ont été effectuées dans la région de Vancouver et il s'agissait en général de ventes de petites quantités de produits<sup>145</sup>. Selon l'affiant Leonard, la promotion de ses produits de chocolaterie KAMA SUTRA s'était effectuée grâce au bouche-à-oreille. Les emballages de chocolat de Jaymei permettaient notamment de voir la marque KAMA SUTRA de même que d'autres mots comme «Forbidden Pleasures»<sup>146</sup>.

### 3.2.1.5 La décision de la Cour

Pour obtenir gain de cause dans sa demande de radiation, Kamsut devait établir l'emploi antérieur à 1994 de sa marque de commerce de même que l'existence d'une probabilité de confusion entre les marques respectives des parties. Sur le deuxième point, le produit le plus pertinent était la lotion corporelle à saveur de chocolat commercialisée par Kamsut.

Dans les circonstances, Kamsut avait-elle tout d'abord réussi à établir l'emploi antérieur de sa marque KAMA SUTRA en liaison avec sa lotion corporelle à saveur de chocolat? Selon la Cour, les documents déposés par Kamsut, notamment les pièces D, E et F au soutien de l'affidavit Bolstad, n'avaient pas permis à Kamsut de démontrer l'emploi antérieur de sa marque de commerce KAMA SUTRA au Canada. Ces pièces ne permettaient pas d'établir l'existence de transactions commerciales durant la période pertinente<sup>147</sup>. En d'autres mots, des documents comme des emballages ou des étiquettes ne permettaient pas de conclure à l'existence de transactions commerciales. L'affidavit du représentant de Telford alléguant un emploi

<sup>142</sup> *Ibid* au para 18.

<sup>143</sup> *Ibid* au para 20.

<sup>144</sup> *Ibid* au para 11.

<sup>145</sup> *Ibid* au para 22.

<sup>146</sup> *Ibid* au para 23.

<sup>147</sup> *Ibid* au para 40.

depuis 1990 n'était d'aucun secours pour Kamsut en raison de l'absence de pièces documentaires à son soutien. Aucun bon de commande de Telford à Kamsut ni aucune facture de Kamsut à Telford n'avaient été déposés en preuve<sup>148</sup>.

Même si cette conclusion suffisait à rejeter le premier motif d'invalidation, la Cour a néanmoins abordé la question de la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

Dans l'examen des différentes circonstances pour apprécier la probabilité de confusion entre les marques respectives des parties, la Cour a conclu que la marque de commerce KAMA SUTRA n'avait pas de caractère distinctif inhérent puisqu'il s'agissait d'un mot qui est associé aux histoires sentimentales, au plaisir et au sexe<sup>149</sup>. Ce facteur d'appréciation ne favorisait donc aucune des parties.

En ce qui concerne la notoriété de la marque KAMA SUTRA de Kamsut, la Cour a noté que la preuve soumise par Kamsut à ce sujet était insuffisante puisque les chiffres de vente qu'elle avait fournis en ce qui concerne le Canada visaient l'ensemble de ses produits et non pas seulement les produits pertinents à sa demande de radiation, c'est-à-dire, ses produits de chocolaterie et notamment son «Oil of Love – Chocolate mint» (Huile d'Amour au chocolat et menthe)<sup>150</sup>.

### 3.2.1.6 La véritable nature des stimulants sexuels à saveur de chocolat

Les facteurs du type de marchandise et de la nature du commerce semblent avoir été décisifs. Selon la Cour, les produits de Kamsut n'étaient pas des produits comestibles au même titre que les chocolats de Jaymei. Même s'ils avaient une saveur de chocolat, les produits de Kamsut étaient plutôt des stimulants sexuels<sup>151</sup>:

[50] Je ne souscris pas à la prétention de l'avocat de Kamsut selon laquelle les produits de chocolaterie de cette dernière, en particulier son huile de massage à saveur de chocolat et sa peinture corporelle au chocolat sont des produits comestibles au même titre que les chocolats de Jaymei. Les produits de chocolaterie de Kamsut sont des huiles ou des peintures qui contiennent une essence de chocolat et qui ne sont pas destinées à être mangées. Manifestement, les huiles et les peintures à saveur de chocolat de Kamsut ne sont pas des chocolats. Les huiles de massage, les peintures corporelles à saveur de chocolat et les crèmes de massage Body Soufflé de Kamsut sont des stimulants sexuels. Cela est évident lorsque l'on examine les pièces G et H jointes à l'affidavit de M. Bolstad. Il ne

148 *Ibid* au para 43.

149 *Ibid* au para 48.

150 *Ibid* au para 49.

151 *Ibid* au para 50.

ressort pas de la preuve que les chocolats de Jaymei sont des stimulants sexuels, sauf peut-être de façon indirecte dans un cas (voir le dossier de la défenderesse, à la page 95).<sup>152</sup>

De plus, à l'exception de Shopper's Drug Mart, il n'était pas clair à qui les distributeurs de Kamsut vendaient ses produits au Canada. Il y avait toutefois une preuve claire que Kamsut vendait ses produits à des boutiques érotiques au Canada<sup>153</sup>.

La Cour a ainsi conclu qu'il n'y avait aucune probabilité de confusion entre les produits à saveur de chocolat de Kamsut et les chocolats de Jaymei<sup>154</sup>.

Pour ce qui est du deuxième motif d'invalidation fondé sur l'absence du caractère distinctif, celui-ci a également été rejeté par la Cour. La marque KAMA SUTRA de Jaymei était distinctive puisque la preuve révélait que le marché de Jaymei pour ses chocolats était un marché régional, c'est-à-dire celui dans la région de Vancouver. La Cour a tranché que la preuve lui permettait de conclure que la marque de Jaymei était distinctive grâce aux ventes qu'elle effectuait de ses chocolats directement à ses clients<sup>155</sup>:

[65] Il est bien établi en droit des marques de commerce que, afin d'avoir un caractère distinctif, il n'est pas nécessaire que la marque distingue les marchandises dans l'ensemble du Canada. La marque conservera son caractère distinctif tant et aussi longtemps que les personnes qui demeurent dans une région donnée du Canada reconnaissent la marque comme étant associée au propriétaire des marchandises. De plus, il n'est pas nécessaire que le propriétaire de la marque de commerce démontre qu'il est le seul utilisateur de la marque pour démontrer le caractère distinctif (voir *ITV Technologies, Inc. c. WIC Television Ltd.*, [2003] A.C.F. n° 1335, 29 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 182, aux paragraphes 98 et 99 et *Alibi Roadhouse Inc. c. Grandma Lee's International Holdings Ltd.*, [1997] A.C.F. n° 1329) à l'appui de la thèse selon laquelle un enregistrement de marque de commerce peut être maintenu si la marque de commerce a un caractère distinctif. De plus, *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.*, 2006 CF 657 consacre le principe selon lequel une autre marque doit être très connue au Canada pour que le caractère distinctif d'une marque de commerce soit nié.<sup>156</sup>

152 *Ibid* au para 50.

153 *Ibid* au para 51.

154 *Ibid* au para 53.

155 *Ibid* au para 66.

156 *Ibid* au para 65. Dans la décision *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, la Cour indique au para 34 qu'une marque doit être connue jusqu'à



Selon la Cour, la preuve produite par Kamsut en vue de nier le caractère distinctif régional de Jaymei était trop vague pour lui permettre d'avoir gain de cause. À ce sujet, les ventes des huiles de massages à saveur de chocolat s'élevaient à de faibles montants<sup>157</sup>. Quoiqu'il en soit, la Cour a de nouveau indiqué qu'elle était d'avis que ces huiles à saveur de chocolat n'étaient pas vraiment des produits de chocolaterie au même titre que les chocolats de Jaymei.

En résumé, Kamsut avait également failli à démontrer le bien-fondé de son deuxième motif d'invalidation et celui-ci a été rejeté.

### 3.2.1.7 L'enregistrement pour les chocolats et les truffes au chocolat maintenu

Dans ce premier litige concernant la marque KAMA SUTRA, l'insuccès de Kamsut est essentiellement lié au fait que les produits vendus par Jaymei étaient des produits alimentaires, en l'occurrence des chocolats et des truffes au chocolat, des articles que la Cour a jugé dissemblables des stimulants sexuels à saveur de chocolat de Kamsut. En raison des caractéristiques très différentes de chaque groupe de produits, la probabilité de confusion n'avait pas été établie.

Il convient donc de retenir qu'un stimulant sexuel, même avec une «saveur», ne peut être assimilé à un produit alimentaire ordinaire; il ne peut échapper à sa fonction première!

### 3.2.2 L'opposition de Kamsut à la demande d'enregistrement de Jaymei

Une deuxième affaire<sup>158</sup> s'est déroulée devant la Commission des oppositions des marques de commerce. Elle a débuté par une demande d'enregistrement effectuée par Jaymei le 2 juin 2004 pour la marque de commerce KAMA SUTRA en liaison avec les marchandises et services suivants:

Wares: candles, scented waxes and oils, candle holders, wax and oil burners; potpourri; lamps; jewelry; cups, mugs, drinking glasses, beer mugs; key chains; stickers and decals; decorative accessories for the home; plant pots; cookie tins and jars; cooking ware and utensils; tea trays; spice containers; mirrors; book marks; mouse pads; clothing,

---

un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque et que sa réputation au Canada devrait être «importante, significative ou suffisante».

<sup>157</sup> *Kamsut*, *supra* note 126 au para 67.

<sup>158</sup> *Kamsut, Inc v Jaymei Enterprises Inc*, 2010 TMOB 196 au para 1 (A.P. Flewelling) [*Kamsut 2*]. La description des marchandises et services est donnée dans la version anglaise des motifs de la décision du registraire.

namely, lingerie, sleepwear, underwear, tee shirts, aprons; bed linens, namely sheets, pillowcases, cushions, duvets and bed covers; curtains and decorative curtain rods; table cloths; placemats; food products, namely spices, tea, chocolate syrup, maple syrup, fruit syrups, jams, jellies, honey, preserved fruits and vegetables; non-alcoholic beverages, namely carbonated beverages, fruit juices, juice concentrates and bottled water; wine.

Services: retail sale of giftware, decorative accessories for the home, chocolates, food products and clothes; restaurant services.

Cette demande d'enregistrement (numérotée 1,218,942) était fondée sur l'emploi projeté de la marque KAMA SUTRA au Canada.

### 3.2.2.1 Les motifs d'opposition de Kamsut

Kamsut s'est opposée à cette demande d'enregistrement. Selon sa déclaration d'opposition du 7 février 2006, la marque n'était pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)d) de la Loi puisqu'elle créait de la confusion avec la marque KAMA SUTRA enregistrée par Kamsut en liaison avec les marchandises suivantes: «cosmetics, namely, face and body creams, bath salts and oils, cleansing lotions and creams, body powders; perfumery, toiletries, emulsions, namely lipstick; nail polish, lotions and body oils, shampoos, bath and beauty soap, beauty aids, namely face and eye make-up, mascara and rouge»<sup>159</sup>.

Selon Kamsut, Jaymei n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de sa marque de commerce selon l'alinéa 16(3)a) de la Loi puisqu'à la date de la demande d'enregistrement, sa marque créait de la confusion avec les marques de l'opposante que cette dernière avait antérieurement employées au Canada en liaison avec différents types d'huiles, de crèmes, de savons, de lubrifiants et d'articles vestimentaires ainsi que différents types de services de vente en ligne et au détail de ses produits. Finalement, Kamsut a allégué que la marque de Jaymei n'était pas distinctive.

### 3.2.2.2 La preuve des parties

<sup>159</sup> *Ibid* au para 4. Il s'agit de son enregistrement du 11 mars 1983 dont a fait état le juge Lemieux dans la décision *Kamsut, supra note* 126. La description des marchandises est donnée ici dans la version anglaise des items qu'on retrouve à l'enregistrement et dans les motifs de la décision du registraire.

ROBIC, S.E.N.C.R.L.  
www.robic.ca  
info@robic.com

MONTREAL  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUEBEC  
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

Au soutien de son opposition, Kamsut a déposé à nouveau un affidavit de son président, Joseph C. Bolstad. Selon ce dernier, les produits de Kamsut pouvaient être décrits par l'expression «romantic giftware»<sup>160</sup>.

De son côté, Jaymei a déposé en preuve l'enregistrement dont elle disposait déjà pour la marque KAMA SUTRA en liaison avec ses produits alimentaires incluant des chocolats de même que des truffes au chocolat<sup>161</sup>.

Après avoir noté que l'enregistrement de Kamsut subsistait au registre, le registraire a examiné le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi. Encore une fois, un tribunal devait décider s'il y avait une probabilité de confusion entre les marques KAMA SUTRA des parties.

### 3.2.2.3 Les constatations du registraire

Comme le juge Lemieux l'avait noté en 2009, le registraire a considéré que la marque KAMA SUTRA était une marque faible puisqu'il s'agissait d'un terme ayant une signification particulière, dans ce cas-ci «an ancient Sanskrit treatise on the art of erotic love»<sup>162</sup>.

Quoique les marques des parties étaient identiques, le registraire a souligné que le caractère distinctif inhérent de la marque de Jaymei était légèrement plus faible en liaison avec certaines marchandises, en l'occurrence les «candles, scented waxes and oils,... wax and oil burners; clothing, namely, lingerie, sleepwear, underwear, [...]; bed linens, namely sheets, pillowcases, cushions, duvets and bed covers» dans la mesure où la marque serait suggestive de ses produits en raison de la connotation «érotique» ou «romantique» de l'expression «Kama Sutra»<sup>163</sup>.

Le facteur relatif à la notoriété de chaque marque de commerce favorisait Kamsut dans la mesure où Jaymei n'avait déposé aucune preuve d'emploi de sa marque. Du côté de Kamsut, l'affidavit de son président révélait des ventes au Canada des produits KAMA SUTRA au montant d'environ 15 millions de dollars US durant une période de 5 ans (2001-2006)<sup>164</sup>.

---

<sup>160</sup> *Kamsut 2*, supra note 158 au para 10.

<sup>161</sup> Il s'agit de l'enregistrement qui a été contesté par Kamsut dont la demande d'invalidation a été rejetée par la Cour fédérale.

<sup>162</sup> *Kamsut 2*, supra note 158 au para 31.

<sup>163</sup> *Kamsut 2*, supra note 158 au para 34.

<sup>164</sup> *Kamsut 2*, supra note 158 au para 42.

Pareillement, le facteur relatif à la durée d'emploi des marques de chaque partie favorisait Kamsut puisque l'affidavit du témoin Bolstad révélait l'emploi au Canada de sa marque de commerce depuis au moins 1973<sup>165</sup>.

### 3.2.2.4 La situation particulière de quelques produits dont les chandelles et le potpourri

Lors de l'examen de la nature des activités respectives des parties, le registraire a constaté qu'il n'y avait pas de recoupement entre celles-ci. Par contre, en ce qui concerne les «candles, scented waxes and oils, candle holders, wax and oil burners; potpourri»<sup>166</sup> mentionnés dans la demande d'enregistrement de Jaymei, le registraire a jugé raisonnable de conclure que ces produits pourraient potentiellement être utilisés avec les marchandises mentionnées dans l'enregistrement de Kamsut. À titre d'exemple, selon le registraire, les huiles et les chandelles de Jaymei pourraient être utilisées par des consommateurs lors d'un bain avec les sels de bain de Kamsut. Selon le registraire, en présence d'une connexion entre les produits respectifs des parties, il pouvait y avoir une probabilité de confusion<sup>167</sup>. En raison de l'usage potentiel concurrent de ces produits, le registraire a conclu à l'existence d'une probabilité que les consommateurs puissent croire que ces produits proviennent de la même source.

Dans les circonstances, le registraire a accueilli l'opposition de Kamsut contre une portion seulement de la demande d'enregistrement de Jaymei, soit celle concernant les «candles, scented waxes and oils, candle holders, wax and oil burners; potpourri»<sup>168</sup>. Par contre, pour le reste des marchandises et services, le registraire s'est déclaré satisfait que la différence entre les produits et services des parties était suffisante pour permettre à Jaymei de se décharger de son fardeau d'établir l'inexistence d'une probabilité de confusion entre les marques respectives des parties.

Le registraire en est venu à une conclusion semblable relativement au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la marque de Jaymei. Seuls les produits précédemment identifiés ont été refusés en vertu de ce motif d'opposition<sup>169</sup>.

Toutefois, le motif d'opposition fondé sur l'emploi antérieur a été rejeté dans son entièreté. Le registraire a conclu que Kamsut n'avait pas réussi à fournir des preuves

---

<sup>165</sup> *Kamsut 2, supra* note 158 au para 50.

<sup>166</sup> *Kamsut 2, supra* note 158 au para 55.

<sup>167</sup> *Kamsut 2, supra* note 158 au para 55.

<sup>168</sup> *Kamsut 2, supra* note 158 au para 66.

<sup>169</sup> *Kamsut 2, supra* note 158 au para 76.

d'emploi de sa marque avant la date pertinente du 2 juin 2004 (en dépit d'une allégation générale d'emploi au Canada par Kamsut de sa marque depuis 1973)<sup>170</sup>.

La demande d'enregistrement de Jaymei a donc été refusée uniquement pour les «candles, scented waxes and oils, candle holders, wax and oil burners; potpourri»<sup>171</sup> mais a autrement été maintenue pour le reste des marchandises et services.

Dans sa décision, le registraire a reconnu que *certaines marchandises* de Jaymei pouvaient potentiellement être utilisées en même temps que les produits de Kamsut. C'est pour cette raison que l'opposition de Kamsut a été accueillie en partie. Autrement, le registraire a constaté qu'il n'y avait pas de recoupement entre les autres activités des parties, comme l'avait d'ailleurs constaté la Cour fédérale dans sa décision suite à la demande d'invalidation présentée par Kamsut au sujet de l'enregistrement de Jaymei.

Cette décision partagée du registraire confirme qu'à l'occasion, les secteurs d'activité des parties ne sont pas *totalemment* distincts. Ici, ils l'étaient toutefois suffisamment pour maintenir une grande partie de la demande d'enregistrement.

### 3.2.3 L'opposition de Jaymei à la demande d'enregistrement de Kamsut

Une troisième affaire<sup>172</sup> a eu lieu devant la Commission des oppositions des marques de commerce. Cette fois, c'était au tour de Jaymei de s'opposer à une demande d'enregistrement effectuée le 29 septembre 2004 par Kamsut pour la marque de commerce graphique KAMA SUTRA ci-après reproduite:



Cette demande d'enregistrement était produite en liaison avec les marchandises et services suivants:

Marchandises: (1) Huile pour le corps, crème pour le corps, poudre pour le corps, crème de massage pour le corps, savon pour le corps, sels de bain non médicamenteux, huiles de massage; crèmes de massage; baume favorisant le plaisir. (2) Lubrifiants et baumes. (3) Huile pour le corps, crème pour le corps, poudre pour le corps, crème de massage pour le corps, savon pour le corps, sels de bain non

<sup>170</sup> *Kamsut 2*, supra note 158 au para 78.

<sup>171</sup> *Kamsut 2*, supra note 158 au para 80.

<sup>172</sup> *Jaymei Enterprises, Inc c Kamsut, Inc*, 2012 COMC 39 (J.W. Bradbury) [Kamsut 3].

médicamenteux, huiles de massage; crèmes de massage; baume favorisant le plaisir; lubrifiants, baumes, nommément baumes, gels et onguents pour l'appareil génital afin d'augmenter la stimulation sexuelle. (4) Vêtements, nommément tee-shirts, lingerie, vêtements de détente et vêtements de nuit.

Services: (1) Services de magasin de détail, de magasin de détail en ligne, de magasin de vente en gros et de distribution en gros, offrant les marchandises suivantes: articles de soins de la peau, articles de soins personnels, articles de boudoir, huiles, lotions, cosmétiques, huiles de massage, crèmes de massage, gels de bain, poudre pour la peau, peinture pour le corps, parfums, lubrifiants, baumes analgésiques, baumes aromatiques, hydratants et revitalisants pour la peau, lotions de massages, produits de soins de la peau non médicamenteux et vêtements.<sup>173</sup>

Cette demande d'enregistrement contenait une revendication d'emploi au Canada de la marque de commerce depuis au moins le 30 juin 1995 en liaison avec les marchandises (1) et depuis au moins le 31 décembre 2003 en liaison avec les marchandises (2) mentionnées à la demande. Un emploi et un enregistrement de la marque à l'étranger ont été allégués pour les marchandises (3) et (4) et les services. Une priorité (selon l'article 34 de la Loi) en date du 8 juillet 2004 était également revendiquée pour les marchandises (3) et (4) de même que les services.

### 3.2.3.1 Une opposition ciblée

Jaymei a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de cette demande d'enregistrement de Kamsut. Bien que plusieurs motifs d'opposition aient été allégués par Jaymei, la plupart ont été rejetés pour absence de preuve.

Le seul motif qui a été analysé en détail par le registraire était celui fondé sur l'alinéa 16(2)b) de la Loi. En effet, selon Jaymei, Kamsut n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de sa marque de commerce en liaison avec les marchandises (4) soit les «vêtements, nommément tee-shirts, lingerie, vêtements de détente et vêtements de nuit; [et les services (1) soit les] services de magasin de détail, de magasin de détail en ligne, de magasin de vente en gros et de distribution en gros offrant les articles de soins de la peau, articles de soins personnels, articles de boudoir, huiles, lotions, cosmétiques huiles de massage, crèmes de massage, gels de bain, poudre pour la peau, peinture pour le corps, parfums, lubrifiants, baumes analgésiques, baumes aromatiques, hydratants et revitalisants pour la peau, lotions de massage, produits de soins de la peau non médicamenteux et vêtements» parce que cette marque créait de la confusion avec la marque de commerce KAMA SUTRA de Jaymei qui avait fait l'objet d'une demande antérieurement produite, c'est-à-dire la

173 *Ibid* au para 2.

demande 1,218,942 produite le 2 juin 2004 et fondée sur l'emploi projeté de cette marque au Canada.

À la date pertinente du 8 juillet 2004 (soit la date de la priorité revendiquée par Kamsut), le libellé des marchandises et services de la demande 1,218,942 de Jaymei se lisait ainsi:

Marchandises: Bougies, huiles et cires parfumées, bougeoirs, cire et brûleurs à mazout; pot-pourri; lampes; bijoux; tasses, grosses tasses, verres, chopes à bière; chaînes porte-clés; autocollants et décalcomanies; accessoires décoratifs pour la maison; jardinières suspendues; boîtes et bocaux à biscuits en fer-blanc; ustensiles et batterie de cuisine; plateaux à thé; contenants à épices; miroirs, signets; tapis de souris; vêtements, nommément lingerie, vêtements de nuit, sous-vêtements, tee-shirts, tabliers; literies, nommément draps, taies d'oreiller, coussins, couettes et couvre-lits; rideaux et tringles à rideaux décoratives; nappes; napperons; produits alimentaires, nommément épices, thé, sirop au chocolat, sirop d'érable, sirops de fruits, confitures, gelées, miel, fruits et légumes en conserve; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, jus de fruits, concentrés de jus et eau embouteillée; vin.

Services: Vente au détail d'articles cadeaux, d'accessoires décoratifs pour la maison, de chocolats, de produits alimentaires et de vêtements; services de restauration.<sup>174</sup>

Le registraire a constaté que Jaymei avait satisfait à son fardeau initial de preuve concernant ce motif d'opposition puisque cette demande 1,218,942 avait une date de production qui était antérieure à la date de la priorité revendiquée dans la demande de Kamsut et qu'elle était toujours pendante au moment de l'annonce aux fins d'opposition de la demande de Kamsut, comme l'exige l'article 16 de la Loi.

### 3.2.3.2 Les constatations du registraire

Encore une fois, le registraire a examiné toutes les circonstances de l'espèce avant de déterminer s'il existait une probabilité de confusion entre les marques de commerce KAMA SUTRA des parties, associées à leur secteur d'activité respectif.

Ici aussi, le registraire a constaté que l'expression «Kama Sutra» avait un sens défini, soit un «ancien traité sur l'art de l'amour et de l'érotisme écrit en sanskrit»<sup>175</sup>. Le registraire a toutefois noté que la marque KAMA SUTRA de Kamsut, avec ses

---

<sup>174</sup> *Ibid* au para 12. Cette demande de Jaymei était celle qui était contestée par Kamsut dans l'affaire *Kamsut 2*, supra note 158.

<sup>175</sup> *Kamsut 3*, supra note 172 au para 16.

éléments graphiques, bénéficiait d'un caractère distinctif inhérent légèrement plus élevé que la marque de Jaymei.

Bien que Kamsut ait déposé une preuve d'emploi de sa marque au Canada, cette preuve ne visait aucunement l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises (4) et les services (1), soit les marchandises et services contestés par Jaymei. La preuve de Kamsut contenait toutefois une allusion à l'emploi de la marque en association avec l'exploitation des services de magasins de détail en ligne.

La preuve d'emploi déposée par Kamsut révélait l'emploi de sa marque KAMA SUTRA au Canada depuis 2000 en association avec les marchandises qui n'étaient pas celles contestées par Jaymei. En d'autres mots, il n'y avait pas de preuve d'emploi, de part et d'autre, de la marque KAMA SUTRA en liaison avec les marchandises et services de Kamsut qui étaient contestés par Jaymei et les marchandises et services décrits par Jaymei dans sa demande d'enregistrement antérieurement produite.

Dans ses éléments de preuve, Kamsut a décrit ses produits comme des «articles de cadeaux romantiques» qui «visent à procurer aux consommateurs une sensation agréable d'intimité et de tendresse, à améliorer la santé des hommes et des femmes sur le plan physique et émotionnel»<sup>176</sup>. Le procureur de Kamsut a même qualifié les produits de sa cliente d'aphrodisiaques et de stimulants sexuels<sup>177</sup>. Ces produits n'étaient toutefois pas ceux qui étaient contestés par Jaymei.

Puisque la demande antérieurement produite par Jaymei contenait une mention de vêtements, le registraire a conclu que l'opposition devait être accueillie en ce qui concerne les marchandises (4), en l'occurrence les vêtements, puisqu'il s'agissait du même genre de produits de part et d'autre qui étaient associés à des marques presque identiques. Kamsut n'a donc pas pu établir l'absence de probabilité de confusion en ce qui concerne les vêtements mentionnés à sa demande d'enregistrement<sup>178</sup>.

Le registraire a aussi fait droit à l'opposition à l'égard des services, mais uniquement dans la mesure où ils visaient les vêtements<sup>179</sup>. Il en était autrement pour le reste des services qui concernaient la commercialisation de produits que Jaymei n'avait pas contestés dans son opposition. D'ailleurs, la preuve de Kamsut révélait qu'elle profitait d'une réputation en relation avec les marchandises qui n'étaient pas contestées par Jaymei. Le registraire a donc fait droit à l'opposition pour une portion

---

<sup>176</sup> *Kamsut 3, supra* note 172 au para 22.

<sup>177</sup> *Kamsut 3, supra* note 172 au para 22.

<sup>178</sup> *Kamsut 3, supra* note 172 au para 24.

<sup>179</sup> *Kamsut 3, supra* note 172 au para 25.



des services seulement et a ordonné que le mot «vêtements» soit supprimé du libellé des services de Kamsut<sup>180</sup>.

L'opposition de Jaymei a été accueillie en ce qui concerne les vêtements seulement, tant au niveau du libellé des marchandises que celui des services.

### 3.2.3.3 L'approche stratégique de Jaymei

L'approche stratégique de Jaymei dans ce dossier mérite d'être soulignée dans la mesure où elle a limité en partie sa procédure d'opposition aux marchandises et services qui étaient communs aux parties, c'est-à-dire aux vêtements. Après avoir contesté des allégations de confusion dans deux dossiers antérieurs, Jaymei ne pouvait vraisemblablement pas plaider la probabilité de confusion entre l'ensemble des marchandises et services des parties, de part et d'autre. D'une part, l'examen du libellé de la demande 1,218,942 de Jaymei ne révélait pas la présence de produits et services similaires aux stimulants sexuels (tels les produits pour l'appareil génital afin d'augmenter la stimulation sexuelle) de Kamsut. D'autre part, Jaymei a toujours prétendu qu'elle ne vendait pas de produits à caractère sexuel. Il n'était donc pas surprenant que sa demande ne fasse pas allusion à ce type de produits et que son opposition ait été ciblée.

Ces différents conflits autour de la marque KAMA SUTRA suggèrent que la défense des intérêts commerciaux est vraisemblablement un appel plus pressant que celui des idées inspirées par une marque qui évoque l'amour et l'harmonie sensuelle !

## 3.3 L'affaire WHERE LOCAL GIRLS GO WILD

Le 30 mars 2005, le prédécesseur de Teligence (Canada) Inc., soit Chromatic Software Inc., a déposé une demande d'enregistrement pour la marque WHERE LOCAL GIRLS GO WILD. Cette demande était fondée sur l'emploi de cette marque de commerce au Canada depuis le 18 septembre 2003 en liaison avec les services ci-après décrits:

Messagerie électronique vocale, nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages à des fins sociales; services de communication téléphonique dans le domaine des rencontres et des relations; offre de services de club social par téléphone.<sup>181</sup>

---

<sup>180</sup> *Kamsut 3*, supra note 172 au para 25.

<sup>181</sup> *GGW Marketing, LLC c Teligence (Canada) Inc.*, 2010 COMC 202 (M. Herzig) au para 1 [GGW].

En cours d'instance, Chromatic Software Inc. a fusionné avec une autre entreprise. Teligence (Canada) Inc. était le résultat de cette fusion<sup>182</sup>.

La société GGW Marketing, LLC a déposé une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement pour la marque WHERE LOCAL GIRLS GO WILD. Plusieurs motifs d'opposition ont été soulevés, incluant un motif fondé sur l'alinéa 16(1)*b*) de la Loi. Dans ce motif, GGW Marketing, LLC a allégué que Teligence (Canada) Inc. n'avait pas le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque WHERE LOCAL GIRLS GO WILD parce que «à la date de production de cette demande»<sup>183</sup>, la marque WHERE LOCAL GIRLS GO WILD créait de la confusion avec les marques GIRLS GONE WILD et GUYS GONE WILD, pour lesquelles GGW Marketing, LLC avait déjà produit des demandes d'enregistrement<sup>184</sup>.

Aucune des parties n'a produit de preuve<sup>185</sup>. En l'absence de preuve de la part de GGW Marketing, LLC, la plupart de ses motifs d'opposition ont été sommairement rejetés. Par contre, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)*b*) de la Loi a tout de même été analysé puisque le registraire a jugé pertinent d'examiner le statut des demandes d'enregistrement alléguées par GGW Marketing, LLC.

S'agissant de la demande d'enregistrement pour la marque GIRLS GONE WILD, dont le libellé des marchandises mentionnait les «Prerecorded videotapes featuring adult entertainment»<sup>186</sup>, le registraire a noté que cette demande d'enregistrement avait été déposée *après* la date pertinente, soit après le 18 septembre 2003, la date de premier emploi alléguée dans la demande d'enregistrement sous opposition<sup>187</sup>. Pour la portion de son opposition basée sur la demande d'enregistrement pour la marque GIRLS GONE WILD, ce motif d'opposition n'était donc pas fondé.

Restait donc la demande d'enregistrement pour la marque GUYS GONE WILD.

Cette demande d'enregistrement avait été produite avant la date pertinente pour des «Pre-recorded video tapes and DVD's, all featuring movies and television programs of all kinds»<sup>188</sup>.

---

<sup>182</sup> *Ibid* au para 2.

<sup>183</sup> *Ibid* au para 7.

<sup>184</sup> *Ibid* au para 7.

<sup>185</sup> *Ibid* au para 3.

<sup>186</sup> Enregistrement consulté le 29 août 2014 dans la base de données sur les marques de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne: <<http://cipo.ic.gc.ca>>.

<sup>187</sup> GGW, *supra* note 181 au para 12.

<sup>188</sup> Enregistrement consulté le 29 août 2014 dans la base de données sur les marques de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne: <<http://cipo.ic.gc.ca>>.

Le registraire devait donc décider s'il existait une probabilité de confusion entre la marque WHERE LOCAL GIRLS GO WILD et la marque GUYS GONE WILD. Le registraire a noté qu'il s'agissait de marques relativement faibles ayant davantage de différences que de similitudes<sup>189</sup>. De plus, il n'existait guère de chevauchement entre les services de Teligence (Canada) Inc. et les marchandises de GGW Marketing, LLC. Le registraire a donc conclu que Teligence (Canada) Inc. s'était déchargée de son fardeau d'établir selon la prépondérance des probabilités qu'il n'existait pas de probabilité de confusion entre les marques WHERE LOCAL GIRLS GO WILD et GUYS GONE WILD<sup>190</sup>.

Il faut retenir que le registraire n'a pas pu considérer la demande d'enregistrement de GGW Marketing, LLC pour la marque de commerce GIRLS GONE WILD dans la mesure où celle-ci avait été produite *après* la date pertinente dans ce dossier, soit la date de premier emploi allégué dans la demande d'enregistrement sous opposition, en l'occurrence le 18 septembre 2003. Puisque Teligence (Canada) Inc. revendiquait une *date de premier emploi* dans sa demande d'enregistrement, c'est le paragraphe 16(1) de la Loi qui régissait le motif d'opposition de GGW Marketing, LLC:

16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion:

- a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
- b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;
- c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

En fait, GGW Marketing, LLC a rédigé son motif d'opposition comme si la date pertinente était la date de production de la demande d'enregistrement de Teligence (Canada) Inc. Cela aurait pu être le cas si la demande d'enregistrement de Teligence (Canada) Inc. avait été déposée sur le fondement de l'emploi projeté de sa marque de commerce au Canada.

---

<sup>189</sup> GGW, *supra* note 181 au para 13.

<sup>190</sup> GGW, *supra* note 181 au para 13.

Cette affaire illustre donc l'importance de cerner adéquatement les fondements d'une demande d'enregistrement lorsqu'il s'agit de produire une déclaration d'opposition contre celle-ci. Dans les circonstances, une demande d'enregistrement associée aux activités de divertissement pour adultes n'a pu être considérée puisque sa date de production était postérieure à la date pertinente.

### 3.4 L'affaire PENTHOUSE

L'opération d'un établissement sous le nom BAR PENTHOUSE-1, un «petit commerce local»<sup>191</sup> où étaient mis en scène des spectacles de danse érotique, n'a pas été observée avec plaisir par le propriétaire de la marque PENTHOUSE associée à des revues de divertissement pour adultes.

En 1993, la société Penthouse International Ltd a poursuivi en justice devant la Cour fédérale du Canada la société 163564 Canada Inc. en raison de l'opération par cette dernière d'un bar sous le nom BAR PENTHOUSE-1. À cette époque, la société Penthouse International Ltd était propriétaire au Canada de diverses marques de commerce enregistrées ci-après détaillées<sup>192</sup>:

<i>N° d'enregistrement</i>	<i>Marque</i>	<i>Marchandises</i>
116,455	PENTHOUSE	clocks
196,356	PENTHOUSE	printed publications
212,193	PENTHOUSE	periodical publications
233,324	PENTHOUSE FORUM	magazines

Penthouse International Ltd publiait et distribuait au Canada plusieurs publications, incluant des magazines de divertissement pour adultes de même que d'autres items comme des vidéos. Parmi les magazines ainsi publiés, le magazine PENTHOUSE était distribué à la fois aux États-Unis et au Canada. Au soutien de sa demande, Penthouse International Ltd a prouvé que, de janvier 1982 à juin 1994, plus de 27 millions d'exemplaires de magazines PENTHOUSE avaient été vendus au Canada, représentant des ventes au détail de plus de 106 millions de dollars US<sup>193</sup>.

C'est notamment en raison de ses activités dans le domaine du divertissement pour adultes que Penthouse International Ltd a entrepris ce recours en injonction afin que la société 163564 Canada Inc. cesse d'utiliser le nom BAR PENTHOUSE-1 en liaison avec son commerce où se pratiquait la danse érotique. Penthouse International Ltd alléguait essentiellement que l'emploi du nom BAR PENTHOUSE-1 créait de la

<sup>191</sup> *Penthouse International Ltd v 163564 Canada Inc* (1994), 58 CPR (3d) 200 (CFPI) à la p 205 [Penthouse].

<sup>192</sup> *Ibid* à la p 204.

<sup>193</sup> *Ibid* à la p 204.

confusion au sens de l'article 6 de la Loi avec ses propres marques. Dans la défense de ses droits, la société 163564 Canada Inc. prétendait que les activités du bar opérant sous le nom BAR PENTHOUSE-1 n'étaient pas les mêmes que celles de la propriétaire des marques PENTHOUSE qui étaient associées à des revues de divertissement pour adultes. 163564 Canada Inc. ne niait pas l'exploitation d'un bar sous le nom BAR PENTHOUSE-1 mais insistait notamment sur le caractère très «local»<sup>194</sup> de ses activités.

Penthouse International Ltd a donc présenté une requête visant à obtenir un jugement sommaire.

Le jugement sommaire a été décrit ainsi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Canada (Procureur général) c Lameman*<sup>195</sup>:

[10] Le pourvoi concerne une requête en jugement sommaire. La règle du jugement sommaire sert une fin importante dans le système de justice civile. Elle permet d'empêcher les demandes et les défenses qui n'ont aucune chance de succès de se rendre jusqu'à l'étape du procès. L'instruction de prétentions manifestement non fondées a un prix très élevé, en temps et en argent, pour les parties au litige comme pour le système judiciaire. Il est essentiel au bon fonctionnement du système de justice, et avantageux pour les parties, que les demandes qui n'ont aucune chance de succès soient écartées tôt dans le processus. Inversement, la justice exige que les prétentions qui soulèvent de véritables questions litigieuses susceptibles d'être accueillies soient instruites.<sup>196</sup>

Essentiellement, lors d'une requête en jugement sommaire, il s'agit pour la Cour de déterminer si le succès de la demande ou de la défense est tellement douteux que cette demande ou cette défense ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès<sup>197</sup>.

C'était donc la position de Penthouse International Ltd qu'il n'y avait pas de question sérieuse à instruire dans la mesure où la défense de 163564 Canada Inc. ne lui permettait pas d'avoir gain de cause. La Cour fédérale était-elle du même avis? Dans ses motifs, le juge Teitelbaum a repris le témoignage d'un représentant de Penthouse International Ltd:

In the adult entertainment field, the public is used to associations between publishers of adult magazines and clubs specializing in adult entertainment, and has come to expect some connection between

194 *Ibid* à la p 205.

195 *Canada (Procureur général) c Lameman*, [2008] 1 RCS 372.

196 *Ibid* au para 10.

197 *Granville Shipping Co c Pegasus Lines Ltd*, [1996] 2 CF 853 (CFPI) au para 8.

adult magazines and adult entertainment clubs which operate under a common name. For example, the publisher of PLAYBOY magazine operated a series of PLAYBOY clubs in the United States and elsewhere, in which the models from the magazine appeared on a frequent basis. Similarly, Penthouse has licensed the trade marks PENTHOUSE, PENTHOUSE PETS and PET OF THE MONTH to adult clubs in the United States for use when former PENTHOUSE PETS (models who have been the subject of a pictorial spread in PENTHOUSE magazine) appear at those clubs. Further, the plaintiff has been actively negotiating for the use of the PENTHOUSE mark in association with a series of exclusive night clubs. <sup>198</sup>

C'était l'opinion de la partie plaignante que l'emploi de la marque PENTHOUSE en association avec l'exploitation d'un bar ferait en sorte que les membres du public seraient susceptibles de croire qu'il existait une association entre la revue PENTHOUSE et les activités de 163564 Canada Inc.

Du côté de la défenderesse 163564 Canada Inc., son représentant a témoigné que dans les faits, les gestes posés par la société défenderesse dans l'exploitation de son bar ne causaient aucun préjudice à la partie plaignante, que le bar opérant sous le nom BAR PENTHOUSE-1 était un «petit commerce local»<sup>199</sup> qui ne saurait affecter de quelque façon la réputation de la demanderesse. Finalement, les activités des parties, de part et d'autre, n'étaient pas les mêmes<sup>200</sup>.

La Cour fut d'avis que ce litige ne soulevait aucune question sérieuse à instruire. De plus, il n'y avait aucune question de fait qui était contestée. Par exemple, 163564 Canada Inc. ne niait pas se servir de la marque BAR PENTHOUSE-1 mais soutenait, dans sa défense, que les activités des parties n'étaient pas les mêmes. Également, la réputation de la marque PENTHOUSE associée aux revues de la demanderesse avait été prouvée. Dans les circonstances, la Cour s'est dite satisfaite, compte tenu de la preuve, que l'emploi par la société défenderesse de la marque PENTHOUSE serait susceptible de faire croire que le bar opérant sous le nom BAR PENTHOUSE-1 était la propriété de Penthouse International Ltd ou était associé à celle-ci<sup>201</sup>.

Le fait que les parties exerçaient leurs activités dans des secteurs différents n'était d'aucun secours pour la défenderesse. L'absence de cas réel de confusion était également sans incidence. Sur cette question, le juge Teitelbaum a référé spécifiquement aux paragraphes 6(2) et 6(3) de la Loi qui se lisent ainsi:

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques

<sup>198</sup> *Penthouse*, supra note 191 à la p 204.

<sup>199</sup> *Penthouse*, supra note 191 à la p 205.

<sup>200</sup> *Penthouse*, supra note 191 à la p 205.

<sup>201</sup> *Penthouse*, supra note 191 à la p 206.

de commerce *dans la même région serait susceptible de faire conclure* que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, *que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.*

(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.*

[Les italiques sont nôtres.]

D'une part, la Loi n'exige pas que les parties exercent leurs activités dans le même secteur d'activité. D'autre part, la Loi n'exige pas la preuve d'une confusion dans les faits. La Loi requiert plutôt la tenue d'un test basé sur l'hypothèse de l'emploi simultané des marques des parties dans la même région. En se fondant sur ce test, le juge Teitelbaum a conclu que le jugement sommaire demandé par Penthouse International Ltd devait être accordé.

Dans cette dernière décision, deux acteurs du monde du divertissement pour adultes se disputaient au sujet de l'emploi de la marque PENTHOUSE. En raison de la renommée de cette marque, selon la preuve déposée par sa propriétaire, la Cour a conclu que l'emploi du même nom par deux parties distinctes guiderait les consommateurs qui sont adeptes de divertissement pour adultes vers une source unique. La leçon à retenir pour le nouveau venu dans le monde du divertissement pour adulte, c'est qu'il ne faut pas choisir une marque (ou un nom) identique ou très similaire à une autre marque qui est déjà bien établie et qui profite d'une réputation dans ce domaine, même si le secteur d'activité en cause n'est pas identique.

On ne pouvait donc plus gigoter, frétiller ou encore se trémousser dans l'établissement de la défenderesse, du moins pas sous le nom BAR PENTHOUSE-1.

### 3.5 L'affaire MANDATE

Le 12 janvier 1996, la société Trijor Inc. («Trijor») a déposé une demande d'enregistrement pour la marque MANDATE<sup>202</sup>. Cette demande était fondée sur l'emploi de cette marque de commerce au Canada depuis le 15 mai 1993 en liaison avec les services ci-après décrits:

personal advertising services, and personal introduction services, namely, providing electronic voice, print, audio, video and other advertising media for personal advertisements for the purpose of being introduced to a suitable companion, mate or friend.<sup>203</sup>

La société Mavety Media Group, Ltd («Mavety») a déposé une déclaration d'opposition à l'encontre de cette demande d'enregistrement. Plusieurs motifs d'opposition ont été soulevés, incluant un motif fondé sur l'alinéa 16(1)a) de la Loi. Dans ce motif, Mavety a allégué que Trijor n'était pas la personne ayant droit d'obtenir l'enregistrement de la marque MANDATE puisqu'à la date de premier emploi mentionnée dans la demande, la marque MANDATE de Trijor créait de la confusion avec la marque MANDATE qui avait été antérieurement employée au Canada par Mavety en liaison avec un magazine de divertissement pour adultes<sup>204</sup>.

Un autre motif d'opposition était fondé sur l'article 30 de la Loi et alléguait que Trijor ne pouvait se déclarer convaincue qu'elle avait droit d'employer la marque MANDATE au Canada eu égard à l'emploi antérieur de la marque MANDATE par Mavety en liaison avec un magazine de divertissement pour adultes.

Finalement, un troisième motif d'opposition alléguait que la marque de commerce MANDATE de Trijor n'était pas distinctive en raison de l'emploi antérieur et continu par Mavety de la marque MANDATE au Canada en liaison avec un magazine de divertissement pour adultes<sup>205</sup>.

Mavety a déposé plusieurs éléments de preuve devant le registraire. L'un de ses témoins a expliqué que Mavety publiait quelque 27 différents magazines, dont le magazine MANDATE, distribué mensuellement et dans lequel on retrouvait des articles et des publicités destinés aux hommes gais<sup>206</sup>.

La diffusion au Canada du magazine MANDATE a varié au cours des ans, passant d'une circulation annuelle d'environ 6,000 pour la période 1975-1986 à environ 32,000 pour la période 1987-1993 et finalement à environ 3,700 pour la période

---

202 *Mavety Media Group, Ltd v Trijor Inc* (1998), 87 CPR (3d) 160 (COMC; M. Herzig) [désistement d'appel déposé le 13 mai 1999 au dossier T-1967-98 des dossiers de la Cour fédérale].

203 *Ibid* à la p 161.

204 *Ibid* à la p 162.

205 *Ibid* à la p 162.

206 *Ibid* à la p 162.



1994-1996<sup>207</sup>. Une majorité des numéros (environ 85%) avaient été vendus par des librairies et des kiosques à journaux tandis que les autres (environ 15%) l'avaient été grâce à des abonnements. Le témoin a de plus précisé que le magazine MANDATE contenait de nombreuses publicités ainsi que des rubriques permettant aux lecteurs de communiquer avec d'autres personnes en vue de favoriser des relations personnelles. Dans son examen des copies des revues MANDATE déposées en preuve, le registraire a toutefois noté que les magazines ne révélaient pas la présence de rubriques permettant à des gens de se rencontrer; les magazines montraient plutôt des publicités annonçant des services de conversations téléphoniques érotiques offerts par des tiers n'ayant aucun lien avec Mavety<sup>208</sup>.

Un autre témoin de Mavety a indiqué qu'au Canada, le magazine MANDATE a pu compter un total de 53 abonnés dont 19 étaient toujours des abonnés actifs (au moment de ce témoignage en 1997). Le registraire a noté qu'il était difficile de concilier les 19 à 53 abonnés avec le chiffre de 15% d'abonnés sur une distribution totale de 3,700 exemplaires au Canada pour la période 1994-1996. Le registraire a interprété cette ambiguïté à l'encontre des intérêts de la partie qui a offert les témoignages et a estimé que la circulation du magazine MANDATE au Canada devait s'apprécier en tenant compte des chiffres de diffusion les plus bas<sup>209</sup>.

Trijor n'a déposé aucun élément de preuve.

Chaque motif d'opposition était fondé sur l'allégation de la probabilité de confusion entre la marque MANDATE pour des services de rencontre et la marque MANDATE pour un magazine de divertissement pour adultes.

La marque MANDATE était une marque faible. Même Mavety dans son plaidoyer écrit avait admis que la marque était un jeu de mots formé par les expressions «MAN» et «DATE» dont le sens était plutôt clair. Le registraire a ainsi conclu que la marque MANDATE, associée à un magazine, suggère que celui-ci serait d'intérêt pour les hommes gais<sup>210</sup>.

La marque MANDATE de Mavety ne profitait que d'une réputation minimale au Canada. Sur la question des secteurs d'activité respectifs des parties, le registraire s'est déclaré d'accord avec les représentations suivantes de Trijor:

Although the evidence does establish that there has been some use in Canada of the mark MANDATE for a gay men's magazine, the Opponent does not offer any wares or services sufficiently similar to the services applied for registration by the Applicant. Under Section 6(5)(c) and (d), the nature of the wares, services or business and the

207 *Ibid* aux pp 162-163.

208 *Ibid* à la p 163.

209 *Ibid* à la p 163.

210 *Ibid* à la p 164.

nature of the trade are to be considered in any question of confusion. It is submitted that a gay men's magazine as a ware is not of a sufficiently similar nature to personal introduction services of personal ads the purpose of which is to be introduced to a suitable companion, mate or friend to render the marks confusing: *Playboy Enterprise Inc. v. Germain* (1978) 39 CPR (2d) 32 (FCTD).<sup>211</sup>

En raison de la différence entre les activités des parties, de la faiblesse inhérente de chaque marque ainsi que de la réputation minimale de la marque MANDATE de Mavety au Canada, le registraire a conclu que Trijor s'était déchargée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa marque ne créait pas de confusion avec celle de Mavety. L'opposition de cette dernière a donc été rejetée<sup>212</sup>.

Un appel en Cour fédérale a été logé à l'encontre de la décision du registraire. Cette procédure s'est toutefois terminée par un désistement déposé le 13 mai 1999<sup>213</sup>.

Ce désistement a été précédé d'une cession de la demande d'enregistrement initialement déposée par Trijor à Mavety le 29 janvier 1999<sup>214</sup>.

Cette marque de commerce a finalement été enregistrée au nom de Mavety le 24 septembre 1999.

Si ce litige s'est vraisemblablement terminé par une entente entre les parties, la faiblesse inhérente d'une marque comme MANDATE n'a pas permis à son propriétaire d'avoir gain de cause dans ce dossier d'opposition. Une marque faible peut toutefois profiter d'une distinctivité acquise si son propriétaire réussit à la faire connaître. Ce n'était toutefois pas le cas dans le présent dossier, selon la preuve produite.

### 3.6 L'affaire SEXUAL PURSUIT

TRIVIAL PURSUIT est l'un de ces noms devenus célèbres<sup>215</sup> en peu de temps. Selon la juge Reed de la Cour fédérale, la popularité du jeu de société TRIVIAL PURSUIT

---

<sup>211</sup> *Ibid* à la p 165.

<sup>212</sup> *Ibid* à la p 165.

<sup>213</sup> Plumitif consulté le 21 octobre 2014 dans la base de données de la Cour fédérale du Canada, en ligne: <[http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/IndexingQueries/infp\\_queries\\_f.php](http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/IndexingQueries/infp_queries_f.php)>.

<sup>214</sup> Demande d'enregistrement consultée le 21 octobre 2014 dans la banque de données sur les marques de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne: <<http://cipo.ic.gc.ca>>.

<sup>215</sup> *Horn Abbot Ltd v Thurston Hayes Developments Ltd* (1997), 77 CPR (3d) 10 (CFPI) à la p 21 [Horn].

dans les années 1980 a fait de celui-ci un phénomène<sup>216</sup>. TRIVIAL PURSUIT est également une marque de commerce qui a été enregistrée par son propriétaire Horn Abbot Ltd sous une forme nominale (en 1984) ainsi que sous une forme graphique (plus tôt, en 1982):



Chaque enregistrement protège la marque de commerce en liaison avec un «board game» et l'équipement requis pour jouer à ce jeu, par exemple les items «playing board, die, rules of play, question and answer cards, card boxes, player tokens and scoring wedges sold both as a unit and separately for playing a board game»<sup>217</sup>.

Le succès du jeu TRIVIAL PURSUIT a été impressionnant et a donné lieu à la vente au Canada d'environ un million et demi d'exemplaires de ce jeu en 1984. Environ vingt millions d'exemplaires du jeu ont été vendus aux États-Unis durant la même année<sup>218</sup>.

Ayant eux-mêmes participé à l'engouement entourant ce phénomène en jouant au jeu TRIVIAL PURSUIT, deux individus, Tom Hayes et Brian Thurston, ont eu l'idée à la même époque de créer un jeu similaire intitulé SEXUAL PURSUIT dont les questions et réponses seraient, comme le nom du jeu le suggère, de nature sexuelle<sup>219</sup>.

La Cour a ainsi décrit la genèse de ce nouveau jeu:

In early 1984, Tom Hayes and Brian Thurston, having played TRIVIAL PURSUIT, conceived the idea of creating a similar game named SEXUAL PURSUIT, which would have as its content questions and answers relating to matters of a sexual nature. A great deal of effort was put into collecting appropriate questions and answers. Messrs. Thurston and Hayes sought to ensure that the questions and answers were not offensive or exploitative. They obtained original art work for their game, including graphics for the game board. They used an hexagonal pattern on the board instead of the round one used in TRIVIAL PURSUIT. They used the same play

216 *Ibid* à la p 14.

217 Enregistrement consulté le 16 novembre 2014 dans la base de données sur les marques de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne: <<http://cipo.ic.gc.ca>>.

218 *Horn*, supra note 215 à la p 14.

219 *Ibid* à la p 14.

pattern as TRIVIAL PURSUIT. They used an identical number of spaces on each of the six spokes that connect the centre of the board to the corners of the hexagonal as are found on the spokes of the TRIVIAL PURSUIT board. They used an identical number of spaces between spoke ends as are found in the TRIVIAL PURSUIT board. In place of the "roll-again" spaces found on the TRIVIAL PURSUIT board, Mr. Thurston devised a category of question he called E-zone or erogenous zone questions. These were personal questions a player was expected to answer and for which there was no right answer printed on the cards that accompanied the game. It is not necessary to exhaustively canvas the similarities and differences between the two games. Messrs. Thurston and Hayes patterned their game on TRIVIAL PURSUIT and copied many aspects of it. I believe they did not intend to infringe the plaintiff's intellectual property rights but were conscious that they were creating a board game packaged and named in a manner similar to the latter that they hoped would have enough differences so that they would not be the subject of a *successful* infringement action.<sup>220</sup>

Le 4 janvier 1985, le propriétaire de la marque TRIVIAL PURSUIT a débuté un recours devant la Cour fédérale contre Thurston Hayes Developments Ltd ainsi que d'autres défendeurs, dont Tom Hayes et Brian Thurston. Une injonction interlocutoire a été accordée le 6 février 1985 enjoignant aux défendeurs de cesser de fabriquer, distribuer ou vendre un jeu en association avec la marque SEXUAL PURSUIT ou toute autre marque portant à confusion avec la marque de la demanderesse<sup>221</sup>.

Ce n'est que douze ans plus tard que le procès au mérite a été tenu. À ce moment, les seuls défendeurs qui étaient toujours visés par ce recours étaient Tom Hayes et Brian Thurston (les autres sociétés poursuivies ayant été dissoutes ou s'étant entendues avec la demanderesse). Seul Brian Thurston s'est défendu au procès.

Le principal grief de la demanderesse à l'endroit des défendeurs était que ceux-ci avaient contrevenu à l'article 20 de la Loi en raison de l'emploi de la marque SEXUAL PURSUIT qui créait de la confusion avec les marques enregistrées TRIVIAL PURSUIT. Sur la question du reproche fondé sur la confusion, l'alinéa 7b) de la Loi était également invoqué contre les défendeurs.

Dans sa défense, le défendeur Thurston a souligné que SEXUAL PURSUIT était un jeu qui, au niveau de son contenu, présentait du matériel original dont la source n'était certainement pas le jeu TRIVIAL PURSUIT.

---

<sup>220</sup> *Ibid* à la p 14.

<sup>221</sup> *Ibid* à la p 17. Les courts motifs relatifs à l'injonction interlocutoire sont rapportés à (1985), 4 CPR (3d) 376 (CFPI).

Toutefois, puisqu'il s'agissait de décider s'il y avait une probabilité de confusion entre les marques TRIVIAL PURSUIT et SEXUAL PURSUIT, le degré d'originalité du jeu SEXUAL PURSUIT n'était pas un élément pertinent:

The originality of the game *per se* is not an issue in a trade-mark case. The defendants' analysis of the evidence in this regard was reminiscent of defences in patent cases, where a defendant tries to demonstrate that an invention is not novel. This is not a relevant consideration in the present litigation. I note, however, that the plaintiff's game was novel. As in patent cases, it can be said to be new as a result of combining known elements into a new combination. The success of the game attests to the inventive ingenuity of its creators. At the same time, the fact that the plaintiff's and defendants' game boards had a similar configuration and that the play patterns were similar are not aspects of the evidence that I rely on for a conclusion in this case. I accept Mr. Thurston's arguments that these are not significant for present purposes.<sup>222</sup>

Le défendeur Thurston a également allégué que la marque TRIVIAL PURSUIT était descriptive. Cet argument a également été rejeté:

[...] TRIVIAL PURSUIT is not a pursuit game in that sense. There is a contest among the players as to who can amass the requisite number of correct subject category answers most quickly, but there is no pursuit of the other players' token pieces. Indeed, the play on the board is not directionally structured in a rigid way. In addition, while the object of the game is the recall of trivia by a player, this does not translate into TRIVIAL PURSUIT being descriptive of the game. Mr. Abbott pointed out that the name TRIVIAL PURSUIT was a "send-up". Trivial pursuit, in common parlance, describes an activity that is useless or frivolous. [...]<sup>223</sup>

Finalement, le défendeur Thurston a plaidé que les jeux associés respectivement aux marques TRIVIAL PURSUIT et SEXUAL PURSUIT étaient suffisamment différents pour éviter tout risque de confusion. Cet argument a également été rejeté par la Cour. Encore une fois, il ne s'agissait pas d'examiner les différences ou les ressemblances entre les jeux eux-mêmes mais d'apprécier l'impression générée auprès du consommateur moyen qui aurait un souvenir imparfait de la marque TRIVIAL PURSUIT et qui verrait le jeu vendu sous la marque SEXUAL PURSUIT. Selon la Cour, ce consommateur moyen ferait une association automatique entre les deux jeux et présumerait qu'ils proviennent de la même source<sup>224</sup>.

---

<sup>222</sup> *Horn*, *supra* note 215 à la p 19.

<sup>223</sup> *Horn*, *supra* note 215 à la p 19.

<sup>224</sup> *Horn*, *supra* note 215 aux pp 21-22; voir également *Horn Abbot Ltd v Katzur* (1986), 13 CPR (3d) 250 (COMC).

La réclamation de la demanderesse fondée sur l'article 20 et l'alinéa 7b) de la Loi a donc été accueillie.

La Cour a donc accordé l'injonction permanente demandée par la demanderesse. Aucun dommage n'a toutefois été prouvé et aucune indemnité n'a donc été octroyée (hormis certains frais, dont des frais d'entreposage, s'élevant à 102,000\$).

Cet exemple illustre, encore une fois, qu'une marque ayant une connotation sexuelle peut être source de confusion au sens de l'article 6 de la Loi avec une autre marque qui n'a pas cette connotation, mais qui est devenue célèbre en raison du succès sur le marché du produit auquel cette deuxième marque est associée. La leçon à retenir est qu'il faut éviter de tirer profit de la réputation bien établie d'une autre marque. De plus, la connotation «sexuelle» de la nouvelle marque pourrait ne pas être un facteur permettant d'éviter une probabilité de confusion avec une marque qui n'a pas cette connotation. Au contraire, la nouvelle marque, à connotation sexuelle, pourrait être perçue comme une nouvelle ligne «particulière» ou « coquine » tirant sa source auprès du propriétaire de la marque déjà établie.

#### **4. Le cas particulier de la marque de commerce PLAYBOY**

Si la marque PLAYBOY est associée depuis plusieurs décennies à un magazine pour adultes ou encore à une «revue de charme» (selon la description choisie), nous constatons que cette marque est liée au Canada à plusieurs décisions importantes en droit des marques de commerce. Identifions ces décisions ainsi que les principes qui leur ont permis de rester pertinentes encore aujourd'hui.

Dans cette révision des décisions relatives à la marque PLAYBOY, on ne peut ignorer les différents litiges opposant Playboy Enterprises Inc. (propriétaire de la marque PLAYBOY aux époques pertinentes) et Michel «Mike» Germain («Germain») relativement à l'emploi par ce dernier de marques de type PLAYBOY en association avec des services de coiffeur offerts par celui-ci.

##### **4.1 Les affaires relatives aux marques de Michel «Mike» Germain**

Ce titre ne rend pas entièrement justice à la cascade de décisions opposant Germain à Playboy Enterprises Inc. Adoptons, dans les circonstances, une approche chronologique et examinons les décisions rapportées opposant ces deux parties.

##### **4.1.1 La décision du 31 mars 1977 de la Commission des oppositions concernant la demande d'enregistrement pour la marque PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST**

Le 22 avril 1970, Germain a déposé une demande d'enregistrement pour la marque de commerce PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST en association avec un salon de

coiffure pour hommes. Dans sa demande d'enregistrement, Germain revendiquait l'emploi de sa marque de commerce au Canada depuis février 1968.

L'opposante Playboy Enterprises Inc («Playboy Enterprises») a déposé contre cette demande d'enregistrement une déclaration d'opposition qui soulevait les motifs suivants:

- la demande d'enregistrement ne respectait pas les exigences de l'alinéa 30*b*) de la Loi [cet alinéa était numéroté 29*b*) à cette époque<sup>225</sup>] puisque Germain n'avait pas effectué l'emploi allégué de sa marque de commerce;
- la marque de commerce de Germain n'était pas enregistrable;
- Germain n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de sa marque de commerce en raison de la confusion créée avec les marques de commerce enregistrées de Playboy Enterprises qui avaient été antérieurement employées à la date de premier emploi de février 1968;
- la marque de commerce de Germain n'était pas distinctive.

Les enregistrements sur lesquels se fondait l'opposante Playboy Enterprises dans sa déclaration d'opposition étaient les suivants:

Marque de commerce	Numéro d'enregistrement	Marchandises/services
PLAYBOY	112,723	magazines, calendars
PLAYBOY	134,185	Entertainment services, restaurant services, and beverage services. The supervision, direction and operation of clubs providing entertainment, restaurant and/or beverage services to members and their guests.
PLAYBOY	140,596	jewellery; phonograph records; cigarette lighters; perfume; articles of clothing, namely, sweaters, ties and shirts; beach towels; billfolds, money folds, and card cases; coffee mugs, beer mugs, liquor

<sup>225</sup> Nous adoptons la numérotation présentement en vigueur pour toute disposition qui était désignée par un numéro d'article différent à l'époque de la décision rendue.

		pourers, party packs consisting of swizzle sticks, hors d'oeuvres picks, mixing glasses, stirrers, knife and snack tray, liquor caddies; match folders, napkins, decals and playing cards; wall plaques and valet stands; puppets; golf clubs; cuff links; mechanically grooved phonograph records; cigarettes and candy.
PLAYBOY TOURS	140,594	arranging and conducting travel tours, and arranging hotel accommodations and entertainment for tourists.

La preuve produite par Playboy Enterprises au soutien de son opposition avait deux aspects. D'une part, Playboy Enterprises avait déposé des photographies de la place d'affaires de Germain qui montrait sur la devanture de son commerce les mots «Playboy Men's Hair Styling» ainsi que les mots «Playboy Mens Hairstylists» (ces mots n'étaient pas la marque mentionnée dans la demande d'enregistrement, laquelle était supposément employée depuis février 1968). D'autre part, un autre témoin a décrit les activités considérables de l'opposante sous sa marque de commerce PLAYBOY:

The affidavit states that Playboy magazine is intended to provide entertainment for the adult male reader having special interests in food, beverages, music and entertainment generally, and it has always featured articles and reviews relating to art, books, dining, drinking, movies, museums, recordings, the theatre, men's fashions and men's grooming. The opponent also publishes special publications relating solely to men's fashions, those publications being distributed in Canada and the United States, and a substantial portion of opponent's advertising revenue in respect of Playboy magazine comes from advertisements placed on behalf of the men's fashion industry, including advertisements placed on behalf of manufacturers of hair care products.<sup>226</sup>

Si les publications de l'opposante semblaient cibler les nombreux sujets d'intérêt de ses lecteurs, la preuve révélait que la revue PLAYBOY s'était intéressée, au cours des ans, au soin des cheveux. Parmi les éléments de preuve, on retrouvait, par exemple, la lettre d'un lecteur offrant ses commentaires au sujet de la calvitie de même que la réponse de l'éditeur. La preuve révélait également certaines ententes entre l'opposante ou l'une de ses filiales et des salons de coiffure permettant à ceux-

<sup>226</sup> *Playboy Enterprises Inc v Germain*, (1977) 35 CPR (2d) 43 (Registraire (opposition); R. Carson) aux pp 45-46 [Playboy].



ci de louer des emplacements dans des clubs PLAYBOY associés à l'opposante. Toutefois, ces ententes concernaient toutes des établissements à l'extérieur du Canada et avaient été conclues après la date de premier emploi de février 1968 mentionnée par Germain dans sa demande d'enregistrement<sup>227</sup>.

Pour sa part, Germain a déposé en preuve l'existence de deux autres enregistrements pour la marque PLAYBOY, détenus par deux autres propriétaires différents, l'un pour des «boots and shoes» et l'autre pour «men's headwear». Selon monsieur Germain, cette preuve suggérait déjà la coexistence des marques PLAYBOY de l'opposante avec d'autres marques PLAYBOY pour différents produits<sup>228</sup>.

Dans les circonstances, le registraire a identifié les questions principales soulevées par l'opposition de l'opposante. D'une part, la demande de monsieur Germain était-elle conforme à l'article 30 de la Loi? D'autre part, y avait-il une probabilité de confusion entre la marque de Germain et les marques de commerce de l'opposante, enregistrées et employées par celle-ci?

Au sujet de la première question, le registraire a rejeté ce motif d'opposition en soulignant toutefois qu'il semblait effectivement que monsieur Germain n'avait pas exercé suffisamment de soin dans l'emploi de sa marque de commerce (sans doute en raison de son inexpérience), mais l'emploi effectué par celui-ci (avec des mots légèrement différents) respectait les exigences de la Loi. En d'autres termes, la preuve produite par l'opposante n'avait pas réussi à compromettre l'allégation d'emploi depuis février 1968 énoncée par monsieur Germain au sujet de sa marque de commerce PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST<sup>229</sup>.

Sur la question de la probabilité de confusion entre les marques respectives des parties, le registraire a examiné toutes les circonstances de l'espèce, comme l'exige l'article 6 de la Loi. Le registraire a constaté que la marque de commerce PLAYBOY de l'opposante était très connue. Il était également vrai que l'opposante avait publié des publicités de tiers sur le soin des cheveux. Il y avait même en preuve des copies d'articles dans la revue PLAYBOY discutant du soin des cheveux, des problèmes de calvitie, de l'histoire du rasage masculin, etc. Toutefois, tous ces éléments ne prouvaient pas une réputation de l'opposante dans le domaine des services de salon de coiffure, au Canada, avant la date critique de février 1968<sup>230</sup>.

---

227 *Ibid* à la p 50.

228 *Ibid* à la p 46.

229 *Ibid* à la p 48.

230 *Ibid* à la p 50.

En ce qui concerne les deux enregistrements aux noms de tiers, le registraire a noté que les produits associés à ces marques de commerce semblaient davantage liés au type de commerce de l'opposante que celui de monsieur Germain<sup>231</sup>.

Dans les circonstances, le registraire a conclu à l'absence de probabilité de confusion entre les marques de commerce respectives des parties. L'opposition a ainsi été rejetée.

#### 4.1.2 La décision du 31 janvier 1978 de la Cour fédérale concernant la demande d'enregistrement pour la marque PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST

Un appel de la décision du registraire a été interjeté à la Cour fédérale par l'opposante Playboy Enterprises. Les mêmes points traités par le registraire dans ses motifs ont été examinés par le juge Marceau<sup>232</sup>. Celui-ci a clairement identifié la responsabilité de la Cour lors d'un appel à l'encontre d'une décision du registraire des marques de commerce:

It is well established that, in dealing with an appeal of this nature, the Court while never relieved «of the responsibility of determining the issue with due regard to the circumstances of the case» [Fn3 Mr. Justice Thorson, then President of the Exchequer Court, in *Freed and Freed Ltd. v. Reg. T.M. et al.* (1950), 14 C.P.R. 19, [1951] 2 D.L.R. 7, [1950] Ex. C.R. 431, 11 Fox Pat. C. 50, quoted with approval by Ritchie J., in *Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St. Regis Tobacco Corp.* (1968), 57 C.P.R. 1, 1 D.L.R. (3d) 462, [1969] S.C.R. 192, 39 Fox Pat. C. 207.] is nevertheless bound to attach considerable weight to the decision of the Registrar, inasmuch as the latter's findings involved a determination of facts and reasons for such findings have been satisfactorily provided: see also *Rowntree Co. Ltd. v. Paulin Chambers Co. Ltd. et al.* (1967), 54 C.P.R. 43, [1968] S.C.R. 134, 37 Fox Pat. C. 77. It is clear in my mind that the disposition of this appeal ought to be greatly influenced by the application of that rule, so I thought it proper that it be recalled here at the outset as a last preliminary remark.<sup>233</sup>

Relativement au premier motif d'opposition et la question des exemples d'emploi de la marque de monsieur Germain sur la devanture de son commerce et les différences entre ces emplois et la marque de commerce pour laquelle l'enregistrement était demandé, la Cour a décidé que ces différences n'étaient pas assez substantielles

---

<sup>231</sup> *Ibid* à la p 50.

<sup>232</sup> *Playboy Enterprises Inc v Germain* (1978), 39 CPR (2d) 32 (CFPI) [Playboy – CFPI].

<sup>233</sup> *Ibid* aux pp 34-35.

pour permettre de conclure que la marque en question n'avait pas été employée selon l'article 4 de la Loi<sup>234</sup>.

Sur cette même question, un autre angle d'attaque de la part de l'opposante était que la demande d'enregistrement ne respectait pas l'article 30 de la Loi puisque la preuve d'emploi au dossier révélait que les exemples d'emploi les plus anciens provenaient de 1969 alors que la date alléguée de premier emploi était février 1968. Ce reproche de l'opposante a toutefois été rejeté puisque l'article 30 de la Loi ne traite pas d'une question de preuve mais plutôt de la date à compter de laquelle un requérant doit préciser qu'il a employé sa marque de commerce au Canada. Or, la preuve ne révélait pas que cette date était incorrecte<sup>235</sup>.

Restait donc la question de la probabilité de confusion entre les marques respectives des parties. La Cour a d'ailleurs formulé à ce sujet la remarque suivante, qui demeure pertinente encore aujourd'hui:

The question whether a mark is likely to be confusing with another mark in the minds of the public and within the meaning of the law, is a question of fact, or more precisely a question of opinion as to probabilities based on the surrounding circumstances and the particular facts of the case: see *Rowntree Co. Ltd. v. Paulin Chambers Co. Ltd. et al.*, *supra*; *Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St-Regis Tobacco Corp.* *supra*, see footnote 3.<sup>236</sup>

Sur cette question, la Cour n'a pas conclu que le registraire avait effectué une mauvaise interprétation des faits ou procédé à examiner la question en se fondant sur un mauvais principe juridique ou des conséquences découlant de celui-ci<sup>237</sup>.

Comme le registraire l'avait noté dans sa propre décision, la Cour a souligné les droits de l'opposante dans sa marque de commerce PLAYBOY en liaison avec une revue qui était grandement distribuée à travers le Canada:

This magazine, which is intended to provide entertainment for the adult male reader, has always featured articles and reviews relating to art, books, dining, drinking, movies, museums, recordings, theatre, men's fashions and men's grooming, and a substantial portion of the revenue derived from advertisements placed on behalf of the men's fashion industry, including advertisements placed on behalf of manufacturers of hair care products.<sup>238</sup>

---

234 *Ibid* à la p 36.

235 *Ibid* à la p 37.

236 *Ibid* à la p 38.

237 *Ibid* aux pp 38-39.

238 *Ibid* à la p 38.

Par contre, la Cour a aussi relevé l'existence des deux enregistrements de marques PLAYBOY qui étaient aux noms de tiers.

Finalement, comme le registraire avant elle, la Cour a constaté l'absence de réputation de la marque PLAYBOY de l'opposante en association avec des services identiques ou similaires à ceux mentionnés par Germain dans sa demande d'enregistrement.

La seule conclusion disponible dans les circonstances était que l'emploi par monsieur Germain de sa marque de commerce au Canada ne serait pas susceptible de faire conclure aux consommateurs canadiens que les secteurs d'activité respectifs des parties provenaient de la même source<sup>239</sup>.

L'appel de Playboy Enterprises a donc été rejeté.

#### **4.1.3 L'arrêt du 29 mai 1979 de la Cour d'appel fédérale concernant la demande d'enregistrement pour la marque PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST**

Le litige au sujet de la marque PLAYBOY de Germain s'est retrouvé en Cour d'appel fédérale.

Les motifs d'appel reprenaient sensiblement les mêmes arguments qui avaient été rejetés par la Cour fédérale et, avant elle, par le registraire.

En ce qui concerne le motif d'appel fondé sur l'allégation de probabilité de confusion, la Cour l'a sommairement rejeté en indiquant qu'il n'avait aucun mérite puisqu'on ne pouvait pas dire que le registraire avait clairement erré dans son appréciation de la preuve<sup>240</sup>.

La Cour d'appel s'est penchée plus longuement sur les motifs d'appel fondés sur l'article 30 de la Loi. Il semblerait que les reproches formulés dans ce motif d'opposition ont été davantage raffinés devant la Cour d'appel. D'une part, l'opposante alléguait que la demande de Germain ne respectait pas l'article 30 de la Loi puisque sa marque PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST n'avait jamais été employée comme *marque de commerce* au Canada. D'autre part, même si l'emploi de la marque de commerce PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST a été un emploi à titre de marque de commerce au Canada, cet emploi avait débuté *après* la date de premier emploi mentionné dans la demande d'enregistrement.

---

<sup>239</sup> *Ibid* à la p 39.

<sup>240</sup> *Playboy Enterprises, Inc v Germain* (1979), 43 CPR (2d) 271 (CAF) à la p 272 [Playboy CAF].

Sur le premier point, l'opposante a identifié les éléments de preuve montrant que monsieur Germain se servait sur la devanture de son commerce d'une marque qui n'était pas identique à celle mentionnée dans sa demande d'enregistrement. Par ailleurs, d'autres éléments de preuve (par exemple, de la publicité pour son commerce dans un bottin téléphonique) laissaient voir des mots identiques à ceux de sa demande d'enregistrement (Playboy Men's Hair Stylist), mais il s'agissait alors, selon l'opposante, de l'emploi d'un nom commercial plutôt que d'une marque de commerce.

Sur ces questions, la Cour d'appel a conclu qu'on ne pouvait dire que le registraire avait clairement erré<sup>241</sup>.

Le dernier motif d'appel soulevait la question de savoir si Germain devait défendre, d'une quelconque façon, l'allégation d'emploi qu'il avait effectuée dans sa demande d'enregistrement en raison du reproche de l'opposante qui contestait la date de premier emploi de février 1968. Pour ce motif d'opposition, il importe de noter que l'opposante n'avait déposé aucun élément de preuve. Fallait-il alors que Germain dépose ses propres éléments de preuve pour justifier sa date de premier emploi?

En matière d'opposition, c'est à la partie qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi qui sont invoquées par l'opposante dans la déclaration d'opposition. Toutefois, c'est la partie opposante qui doit, en premier lieu, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie les allégations qu'elle a formulées dans sa déclaration d'opposition. Le fait qu'un fardeau de preuve initial repose sur la partie opposante signifie que le registraire ne considérera un motif d'opposition que s'il existe une preuve suffisante lui permettant de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de ce motif d'opposition<sup>242</sup>.

Dans le présent dossier, en l'absence de preuve de l'opposante sur la question de la date de premier emploi, ce motif d'opposition devait être rejeté:

The appellant in the opposition proceedings filed four affidavits in none of which was any evidence submitted to support the allegation that the date of first use was later than that specified in the application. By the same token, there was no sworn testimony from the respondent to support that specification other than the reiteration thereof contained in the counterstatement. The Registrar was thus left in the position that he had the statement of the respondent in the form required by the Act and the rules pursuant thereto, unrebutted by any evidence having any probative value. He had only the unsubstantiated allegation of the appellant. In this situation he had a

---

241 *Ibid* à la p 274.

242 *Ansell c Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 170 au para 8.

question of fact to resolve and, in my view, on the evidence before him was entitled to conclude, as he apparently did, that the attack on the date of first use specified by the respondent had not been successful. In my opinion, he was quite entitled, on the material before him, to so conclude and the trial Judge did not err in rejecting this attack on the Registrar's decision.<sup>243</sup>

Ce dernier appel de l'opposante a donc été rejeté et la marque de Germain a été enregistrée le 14 décembre 1979<sup>244</sup>.

Playboy Enterprises et Germain devaient toutefois s'affronter à nouveau devant la Cour fédérale quelques années plus tard lors de procédures visant à faire radier l'enregistrement de Germain pour la marque PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST de même qu'un autre enregistrement détenu par celui-ci.

#### **4.1.4 La décision du 9 juillet 1987 de la Cour fédérale concernant l'enregistrement pour la marque de commerce PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST**

Même si Germain avait finalement obtenu, après plusieurs années de débat juridique, l'enregistrement de sa marque de commerce PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST, un nouveau différend a débuté en 1985. À cette date, Playboy Enterprises a demandé au registraire des marques de commerce l'envoi d'un avis selon l'article 45 de la Loi afin que monsieur Germain démontre l'emploi de sa marque de commerce enregistrée en liaison avec un salon de coiffure pour hommes. À défaut d'emploi ou de circonstances justifiant le défaut d'emploi, la marque était susceptible de radiation.

En réponse à cet avis, Germain a expliqué qu'il n'avait pas employé sa marque de commerce déposée pendant une période d'un peu plus de trois ans en liaison avec les services précisés dans l'enregistrement<sup>245</sup>. Plutôt que d'employer la marque PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST, la preuve déposée par Germain révélait qu'il employait les marques PLAYBOY POUR LUI ou PLAYBOY COIFFURE POUR HOMMES, des marques jugées différentes de la marque enregistrée<sup>246</sup>.

Dans son affidavit, Germain a expliqué au registraire pourquoi il ne se servait plus de sa marque PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST. Celui-ci s'était rendu aux arguments de fonctionnaires municipaux qui lui avaient demandé d'utiliser une version française de

---

<sup>243</sup> *Playboy CAF*, supra note 240 aux pp 275-276.

<sup>244</sup> Enregistrement consulté le 18 novembre 2014 dans la base de données sur les marques de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne: <<http://cipo.ic.gc.ca>>.

<sup>245</sup> *Playboy Enterprises Inc c Germain*, [1988] 1 CF 163 (CFPI) – à la p 168.

<sup>246</sup> *Ibid* à la p 168.

sa marque de commerce suite à l'entrée en vigueur au Québec de la *Charte de la langue française*<sup>247</sup>.

Dans les circonstances, le registraire a conclu à l'existence de circonstances spéciales qui justifiaient le défaut d'emploi par Germain de sa marque de commerce PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST à la date de l'avis selon l'article 45 de la Loi, soit le 30 janvier 1985. Selon le registraire, l'enregistrement devait être maintenu.

Un appel de la décision du registraire a été interjeté à la Cour fédérale et le juge Pinard a entendu les arguments de Playboy Enterprises qui alléguait que le registraire avait commis une erreur en n'ordonnant pas la radiation de l'enregistrement pour la marque de commerce PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST<sup>248</sup>.

En réponse à l'appel de Playboy Enterprises et comme le lui permettait l'article 56 de la Loi, Germain a déposé des éléments de preuve additionnels devant la Cour. Dans sa preuve en appel, Germain a soutenu que, depuis le mois de mai 1985, il avait pris les mesures nécessaires pour que les mots anglais «Men's Hair Stylist» et «Playboy» ainsi que l'expression française «coiffure pour hommes» figurent dans toute la publicité faite relativement à son salon de coiffure pour hommes. Il a toutefois précisé que la Commission de protection de la langue française du gouvernement du Québec lui avait intimé au cours de l'été 1986 de ne pas utiliser de mots anglais<sup>249</sup>.

Selon la Cour, le seul point litigieux visait à déterminer si monsieur Germain avait satisfait aux exigences de l'article 45 de la Loi et avait prouvé l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de sa marque de commerce PLAYBOY MEN'S HAIR STYLIST depuis 1981<sup>250</sup>.

L'article 45 de la Loi permet à celui qui doit répondre à un avis en vertu de cet article, mais qui n'emploie pas sa marque de commerce, de mettre de l'avant des circonstances spéciales qui justifient ou excusent le défaut d'emploi. Le registraire avait conclu que de telles circonstances existaient et étaient attribuables à des forces extérieures indépendantes des actes intentionnels du titulaire de l'enregistrement<sup>251</sup>. La Cour s'est montrée d'accord avec cette conclusion<sup>252</sup>.

En effet, il semblait difficile pour la Cour d'accepter que le respect d'une loi (comme la *Charte de la langue française*) entraîne des sanctions en vertu d'une autre loi (la *Loi sur les marques de commerce*):

---

247 *Ibid* à la p 168.

248 *Ibid* à la p 165.

249 *Ibid* aux p 165-166.

250 *Ibid* à la p 166.

251 *Ibid* à la p 168.

252 *Ibid* à la p 169.

Enfin, il serait contraire à l'ordre public, compte tenu des circonstances de l'espèce, de permettre l'application stricte d'une loi pour mettre en danger la validité d'une marque de commerce. En fait, on savait fort bien à l'époque en cause que les dispositions applicables de la *Charte de la langue française* et du *Règlement sur la langue du commerce et des affaires* étaient contestées sur les plans juridique et constitutionnel devant les tribunaux; nous savons maintenant que la Cour suprême du Canada devra se prononcer définitivement sur cette question. J'estime, par conséquent, que l'intimé a toujours eu l'intention d'employer la marque de commerce; le fait qu'il ait employé le mot clé «Playboy» dans la traduction française de sa marque indique clairement que telle était son intention.<sup>253</sup>

L'enregistrement de Germain a donc été maintenu.

#### **4.1.5 La décision du 9 juillet 1987 de la Cour fédérale concernant l'enregistrement pour la marque PLAYBOY**

Germain disposait également d'un autre enregistrement pour la marque PLAYBOY. Cet enregistrement avait été obtenu en liaison avec les marchandises suivantes: «hair pieces, hair tinting preparations, hair tonics, hair sprays and shampoos»<sup>254</sup>.

Suite à une demande en ce sens effectuée par Playboy Enterprises, le registraire des marques de commerce a transmis le 30 janvier 1985 à Germain un avis selon l'article 45 de la Loi afin que celui-ci dépose une preuve d'emploi de sa marque de commerce en liaison avec les marchandises spécifiées à son enregistrement.

Une réponse a été produite par Germain le 30 avril 1985. Dans sa réponse, Germain n'a pu déposer une preuve d'emploi de sa marque PLAYBOY en liaison avec les «hair tinting preparations, hair tonics, hair sprays and shampoos» et le registraire a donc ordonné la radiation de ces marchandises. Par contre, en ce qui concerne les «hair pieces», le registraire a jugé la preuve d'emploi déposée par Germain suffisante pour maintenir l'enregistrement en liaison avec ces articles.

Les circonstances d'emploi de la marque PLAYBOY en liaison avec les «hair pieces» avaient été énoncées par Germain dans son affidavit où il avait expliqué qu'il décrivait à ses clients que son produit qu'il offrait était un postiche PLAYBOY. Même si la marque de commerce n'était pas vue mais plutôt *entendue* par le client, le registraire

---

<sup>253</sup> *Ibid* à la p 170. Si l'enregistrement de Germain a été maintenu, il a toutefois été radié pour non-renouvellement le 1<sup>er</sup> décembre 1995, ce qu'une vérification du registre le 18 novembre 2014 confirme.

<sup>254</sup> *Playboy Enterprises Inc v Germain (No. 1)*, (1987) 16 CPR (3d) 517 (CFPI)



avait conclu qu'il s'agissait d'un emploi de la marque de commerce PLAYBOY au sens de la Loi<sup>255</sup> et que l'enregistrement serait maintenu.

Suite à un appel de Playboy Enterprises devant la Cour fédérale, le juge Pinard devait décider si cet emploi «sonore» de la marque de commerce était un emploi conforme à la Loi. À cette question, la Cour a répondu «non»:

I believe that, the chairman of the opposition board erred in law when he made the foregoing finding. I am of the opinion that, use of a verbal description is not use of a trade mark within the meaning of the *Trade Marks Act*. A "mark" must be something that can be represented visually.<sup>256</sup>

Dans son analyse, la Cour a fait référence au paragraphe 4(1) de la Loi qui indique dans quelles circonstances une marque est réputée employée en liaison avec des marchandises. Ce paragraphe se lit ainsi:

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Selon cette disposition, la marque de commerce (qui est composée, comme ici, d'un mot) doit donc être quelque chose qui peut être vue, soit qu'elle apparaisse sur le produit ou sur son emballage ou de toute autre manière qui permet d'effectuer l'avis de liaison décrit à cette disposition<sup>257</sup>.

Dans les circonstances, puisque Germain ne faisait qu'un emploi «verbal» de sa marque de commerce, il n'y avait aucun emploi de la marque qui était conforme à la Loi. Le registraire avait erré en concluant autrement. L'appel de Playboy Enterprises a donc été accueilli et la Cour a ordonné la radiation de l'enregistrement.

## 4.2 Ce qu'il faut en retenir

Outre l'examen de la réaction compréhensible d'un propriétaire dans la défense de sa marque de commerce, les décisions opposant Playboy Enterprises et Germain ont permis la formulation des enseignements suivants, qui demeurent pertinents au moment de la rédaction de ces lignes:

---

<sup>255</sup> *Ibid* à la p 521.

<sup>256</sup> *Ibid* à la p 522.

<sup>257</sup> *Ibid* à la p 523.

- la question pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer la probabilité de confusion entre marques de commerce<sup>258</sup> en est une de fait, plus précisément d'opinion en ce qui concerne les probabilités en se fondant sur toutes les circonstances de l'espèce et les faits particuliers d'un dossier;
- une marque de commerce qui est enregistrée sous forme de mot doit être vue pour que son emploi puisse être démontré<sup>259</sup>;
- l'omission d'employer une marque de commerce en raison du respect par son propriétaire des dispositions d'une autre loi est généralement une circonstance spéciale qui justifie le défaut d'emploi de cette marque.<sup>260</sup>

D'autres décisions répertoriées permettent de constater l'ardeur manifestée à différentes époques par le propriétaire de la revue de marque PLAYBOY dans la défense des droits rattachés à celle-ci. Ces décisions décrivent également les caractéristiques des activités commerciales associées à la marque PLAYBOY.

Par exemple, dans la décision *Playboy Enterprises, Inc v Astro Tire & Rubber Co of Canada Ltd*<sup>261</sup>, le registraire s'est interrogé en 1978 sur la philosophie sous-jacente au contenu des revues vendues sous la marque PLAYBOY:

Within a total of approximately 300 pages of text and advertisements more than 50 pages are devoted to reproductions of single and multi-subject photographs of young women in various stages of dishabille, many of them altogether nude with most if not all being either nude or substantially nude from the waist up, each photograph being in colour, all of which prompts the question: Can it be that an amenability to titillation is one of the facets of the Playboy image or philosophy?<sup>262</sup>

Historiquement, la revue PLAYBOY contient toutefois également de nombreux articles qui ont permis à ses lecteurs d'apprécier la prose d'auteurs comme Saul Bellow, John Kenneth Galbraith, Vladimir Nabokov et John Updike<sup>263</sup>.

D'ailleurs, en raison de plus d'un demi-siècle d'activités associées à la marque PLAYBOY, le registraire a constaté, en 2010, dans la décision *Playboy Enterprises*

---

258 *Playboy – CFPI*, supra note 232 à la p 38.

259 *Playboy Enterprises Inc v Germain (No. 1)*, supra note 254 à la p 521.

260 *Playboy Enterprises Inc c Germain*, supra note 245 à la p 166.

261 *Playboy Enterprises, Inc v Astro Tire & Rubber Co of Canada Ltd* (1978), 46 CPR (2d) 87 (COMC).

262 *Ibid* à la p 95.

263 *Ibid* à la p 94.

*International Inc v Rick Worobec*<sup>264</sup> qu'il s'agissait d'une marque très bien connue au Canada et que cette renommée était une circonstance pertinente dans l'appréciation de la probabilité de confusion entre cette marque et une autre. Afin d'établir la notoriété de sa marque au Canada, le propriétaire de la marque PLAYBOY avait d'ailleurs attiré l'attention du registraire sur les éléments suivants:

- the trade-mark has been used by the Opponent for more than 55 years in association with the PLAYBOY magazine and more than 49 years in association with clothing;
- PLAYBOY magazine has become the world's best selling men's magazine and one of the most successful periodicals every (*sic*) printed, with almost 15 million monthly readers worldwide, including 65,000 monthly readers in Canada;
- PLAYBOY DVDs and home videos are sold in 200 countries and territories, including Canada;
- the Opponent's business generates in excess of \$600 million (US) in global retail sales and average net revenues in excess of \$310 million US per year; and
- millions of dollars are spent every year to publicize the trade-mark PLAYBOY in many mediums including television, magazine, print, billboard, e-mail and Internet, including by the Opponent's Canadian licensees.<sup>265</sup>

La marque PLAYBOY n'est aujourd'hui plus simplement associée à une revue mais également à une série de produits comme, par exemple, des vêtements, des sous-vêtements et des chaussures<sup>266</sup>.

Cette notoriété de la marque PLAYBOY a permis à son propriétaire de s'opposer avec succès à l'enregistrement d'une marque graphique PLAYMEN, ci-après reproduite, en liaison avec une revue:

# PLAYMEN

Le registraire a conclu que les marques PLAYBOY et PLAYMEN étaient très similaires au niveau de la présentation et du son (quoique cette similarité était un peu moindre au niveau des idées suggérées par les marques)<sup>267</sup>.

<sup>264</sup> *Playboy Enterprises International Inc v Rick Worobec*, 2010 TMOB 192 (COMC).

<sup>265</sup> *Ibid* au para 27.

<sup>266</sup> *Ibid* au para 15.

<sup>267</sup> *Playboy Enterprises, Inc v Tattilo Editrice S.p.A.* (1987), 14 CPR (3d) 250 (COMC) à la p 253. Playboy Enterprises, Inc a également eu gain de cause aux

Cette renommée a également permis un succès dans l'opposition contre un individu qui souhaitait enregistrer la marque PLAY BODY pour différents articles de vêtement et des chaussures<sup>268</sup>. Dans cette dernière affaire, le registraire s'est notamment fondé sur la réputation de la marque PLAYBOY et le fait que cette dernière marque était également associée à des produits identiques à ceux associés à la marque PLAY BODY dont l'enregistrement était demandé<sup>269</sup>.

Par contre, la notoriété de la marque PLAYBOY n'était pas telle qu'elle pouvait permettre à son propriétaire de s'opposer avec succès à l'enregistrement d'une marque PLAYBOY en liaison avec des pneus<sup>270</sup>, ni pour des services de salon de coiffure pour hommes, comme nous l'avons vu avec les décisions concernant Michel «Mike» Germain.

## 5. La dépréciation de l'achalandage

États-Unis pour empêcher l'emploi de la marque PLAYMEN. Dans la décision *Playboy Enterprises, Inc v Chuckleberry Publishing, Inc, supra* note 9. le juge Sofaer a estimé, à la p 79 de ses motifs, que les différences alléguées entre les revues PLAYBOY et PLAYMEN n'étaient pas suffisantes pour éviter la confusion auprès des acheteurs:

Defendants also argue that their pictorials have a « sophisticated, » European flavor not found in PLAYBOY. Indeed, plaintiff maintains that it strives for a “wholesome”, All-American image, and abhors the prospect of readers confusing or associating PLAYBOY with PLAYMEN. If “sophisticated” means more explicit, then PLAYMEN certainly is for a grown-up playboy; its stories and pictures are, for example, far freer than PLAYBOY’s in depicting copulation and in treating homosexuality. Yet, in light of the many overt similarities between the magazines, it is unlikely that differences between PLAYBOY’s “wholesome” indulgence and PLAYMEN’S unrestrained license would adequately serve to avoid public confusion.

De plus, la présence sur le marché d'autres revues telles PLAYERS («designed for Black male audiences»), PLAYGUY («a magazine unquestionably aimed at the male homosexual population»), et PLAYGIRL («features photographs, including a two-page centerfold, of nude and semi-nude men») n'a pas été jugée pertinente par la Cour pour empêcher la demanderesse d'avoir gain de cause (aux pp 77-78). Voir également *Playboy Enterprises, Inc v Chuckleberry Publishing, Inc.*, 211 USPQ 154 (SD NY, 1981).

<sup>268</sup> *Playboy Enterprises International Inc v Rick Worobec, supra* note 3.

<sup>269</sup> *Playboy Enterprises International Inc v Rick Worobec, supra* note 3 au para 33.

<sup>270</sup> *Playboy Enterprises, Inc v Astro Tire & Rubber Co of Canada Ltd, supra* note 261.

Outre les problèmes reliés à la confusion entre marques de commerce, la question de la dépréciation de l'achalandage d'une marque enregistrée pourrait être soulevée si cette marque (qui vise, par exemple, un large public, y compris les enfants) était associée par un tiers, d'une quelconque façon, à du matériel pornographique. L'article 22 de la Loi fournit un recours dans certaines circonstances:

22. (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d'ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre toutes marchandises revêtues de cette marque de commerce qui étaient en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.

Dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*<sup>271</sup>, le juge Binnie a énoncé le test en quatre parties que doit satisfaire une demanderesse pour obtenir gain de cause en vertu de cet article. Dans ses motifs, le juge Binnie a identifié certaines décisions américaines (où il était question de pornographie) lorsqu'il a examiné une disposition similaire en vigueur aux États-Unis:

[66] Le dénigrement ou le ternissement de la marque peuvent survenir lorsqu'un défendeur crée une association négative avec la marque (comme l'avait conclu le juge Thurlow dans *Clairol International*). Aux États-Unis, l'industrie du cinéma pornographique offre de nombreux exemples de ternissement, dont *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. c. Pussycat Cinema, Ltd.*, 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979), p. 203 (portrait négatif des meneuses de claqué des Cowboys de Dallas), et *Edgar Rice Burroughs, Inc. c. Manns Theatres*, 195 U.S.P.Q. 159 (C.D. Cal. 1976) (portrait négatif de Tarzan). Voir également *Mattel Inc. c. Jcom Inc.*, 48 U.S.P.Q.2d 1467 (S.D.N.Y. 1998) (le site Web de la défenderesse, appelé «Barbie's Playhouse», montrait une femme qui offrait la possibilité de participer à une vidéo conférence sexuellement explicite); *Toys "R" Us Inc. c. Akkaoui*, 40 U.S.P.Q.2d 1836 (N.D. Cal. 1996) (où «Adults R Us» offrait une gamme de produits à caractère sexuel), et *Anheuser-Busch Inc. c. Andy's Sportswear Inc.*, 40 U.S.P.Q.2d 1542 (N.D. Cal. 1996) (défenderesse offrant des tee-shirts portant l'inscription «Buttwiser»).

[67] Ces renvois à la jurisprudence états-unienne servent à illustrer notre propos. Notre loi est libellée différemment et je ne prétends pas que le concept de «dépréciation» à l'art. 22 se limite nécessairement

---

271 *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 RCS 824.

aux notions d'affaiblissement ou de ternissement. Les tribunaux judiciaires canadiens n'ont pas encore eu l'occasion d'explorer les limites de cette disposition. Néanmoins, la question principale demeure. [...] <sup>272</sup>

Les limites de l'article 22 restent effectivement à explorer. Du matériel pornographique pourrait-il atteindre la force attractive d'une marque en raison d'une association entre les deux? Chose certaine, la pornographie peut être utilisée pour nuire à autrui.

Dans la décision *Mitchell Repair Information Company, LLC c Long*<sup>273</sup>, le juge Annis de la Cour fédérale a décrit le comportement du défendeur dans le contexte d'une violation de droits d'auteur. Il a dénoncé les agissements déplorables de cet individu, incluant l'envoi par celui-ci d'éléments pornographiques:

[8] Comme si cela n'était pas suffisamment outrageant et arrogant, les courriels du défendeur contenaient des invectives méprisantes, dont des injures et des déclarations de nature désobligeante sur les orientations sexuelles du personnel de la demanderesse, en les assortissant d'éléments pornographiques et en se targuant de sa conduite illicite. Par exemple, un de ses courriels contenait la réponse suivante, après qu'il eut été informé de la violation dont il était coupable: [traduction] «Lol stupide trou de c... je suis au canada [sic] et ici je suis protégé première infraction 250\$ lol».<sup>274</sup>

Au même titre, il peut être soutenu qu'une association non souhaitée entre une marque de commerce bien connue d'un large public et du matériel de nature pornographique peut avoir un effet sur la force attractive de la marque. Même entre producteurs de matériel pornographique, il pourrait survenir une situation semblable; par exemple, si une marque enregistrée est associée par son propriétaire à du matériel pornographique d'un certain niveau de qualité et qu'un compétiteur emploie cette marque enregistrée et l'associe à du matériel de qualité nettement inférieure et de mauvais goût, une situation de dépréciation selon l'article 22 pourrait être envisagée.

Tous les propriétaires de marques de commerce enregistrées doivent donc demeurer vigilants en ce qui concerne l'emploi de leurs marques qui peut être effectué par des tiers dans un contexte semblable. En effet, même si la pornographie demeure un phénomène légal (sous réserve de certaines exceptions que nous avons précédemment identifiées), il n'en demeure pas moins qu'elle peut provoquer des réactions désagréables si elle est liée par un tiers à une marque de commerce

---

<sup>272</sup> *Ibid* aux para 66-67.

<sup>273</sup> *Mitchell Repair Information Company, LLC c Long*, 2014 CF 562.

<sup>274</sup> *Ibid* au para 8.

enregistrée dans un contexte où ce lien n'est aucunement souhaité par le propriétaire de cette marque.

## 6. Conclusion

La révolution technologique des deux dernières décennies a transformé l'univers du divertissement pour adultes. Par exemple, avant l'accès généralisé à Internet, quelques revues, avec chacune un créneau plus ou moins particulier, se disputaient entre elles divers secteurs d'un «lectorat» qui devait faire preuve de patience puisque chaque éditeur publiait un nouveau numéro au mieux chaque mois. Dans ce contexte de mise en marché d'un produit spécifique, l'image de marque était (et demeure) importante, comme celle «saine» cultivée par PLAYBOY, un point souligné par la jurisprudence:

[...] PLAYBOY has opted for what its witnesses call a “wholesome” image. As evidence of its “wholesomeness,” PEI points to its success in establishing the largest subscription base of any magazine in the “male sophisticate” market, reflecting a much greater acceptability in the home than such magazines normally enjoy. To achieve a wholesome image, in plaintiff’s view, it is necessary to avoid offending a maximum number of consumers and at the same time remain interesting and sexy enough to hold the hardcore of its readership.<sup>275</sup>

Internet a changé la donne, comme le remarquait l'auteur Damian Thompson:

The difference between old-fashioned porn and internet porn is a bit like the difference between wine and spirits. After hundreds of years as a mild intoxicant, erotica has undergone a sudden distillation. Digital porn is the equivalent of cheap gin in Georgian England: a reliable if unhygienic hit that relieves misery and boredom. And, unlike the old ‘dirty mags’, it is available in limitless quantities.<sup>276</sup>

Aujourd'hui, la pornographie n'est plus l'apanage de certaines organisations dont c'est la spécialité. Chacun peut potentiellement créer du matériel «adulte» et mettre celui-ci en ligne. Toutefois, la création de matériel pornographique entre partenaires consentants peut parfois donner lieu à des lendemains qui déchantent si l'une des parties utilise ce matériel à mauvais escient<sup>277</sup>. Qui plus est, la mise en ligne de

---

<sup>275</sup> *Playboy Enterprises, Inc v Chuckleberry Publishing, Inc*, supra note 9 à la p 85.

<sup>276</sup> Damian Thompson, «Addiction: the coming epidemic», *The Telegraph*, 28 mai 2012, article consulté le 19 novembre 2014 en ligne: <<http://blogs.telegraph.co.uk/news/damianthompson/100161028/addiction-the-coming-epidemic/>>.

<sup>277</sup> Dans *R v Kapoor*, supra note 88, l'accusé a plaidé coupable à une accusation de harcèlement criminel. Avant que son ex-amie ne rompe avec lui le 1<sup>er</sup> mars 2008, l'accusé avait filmé sur son téléphone cellulaire une activité sexuelle avec celle-ci. En

matériel illégal n'est pas tolérée<sup>278</sup>. Également, lorsqu'il est question de cyber pérégrinations sur des sites pornographiques, l'anonymat n'est jamais total<sup>279</sup>. Finalement, dans un autre ordre d'idée, il ne faut jamais exclure la possibilité de l'effet néfaste de logiciels malveillants en raison de l'accès à un site pornographique<sup>280</sup>.

Malgré ces changements, le droit des marques de commerce demeure pertinent pour arbitrer tout conflit qui touche une marque de commerce employée dans l'univers du divertissement pour adultes, ou encore une marque utilisée dans ce domaine et dont on dit qu'elle crée de la confusion avec une autre marque de commerce employée ou enregistrée dans un autre secteur. On peut d'ailleurs retenir ce qui suit:

- le commerçant œuvrant dans le divertissement pour adultes ne devrait pas reprendre les éléments principaux d'une marque bien connue dans un autre domaine d'activité;

---

2009, l'accusé lui avait indiqué que le clip avait été mis en ligne sur [www.youporn.com](http://www.youporn.com). Plus précisément, en novembre 2009, l'accusé avait transmis à son ex-amie par messages textes des propos menaçants (au sujet de ce clip). La Cour a souligné la nature ignoble de ces propos («vile nature» au para 6) selon les extraits reproduits en annexe du jugement.

<sup>278</sup> Voir *R v Keeping*, 2013 CanLII 64708 (NL PC) où il était question de mise en ligne de pornographie juvénile, décrite par l'avocate de la poursuite par l'expression «revenge porn», au para 16.

<sup>279</sup> Dans la décision *Voltage Pictures LLC c Untel*, 2014 CF 161, le protonotaire Aalto a examiné les tactiques des «pêcheurs à la traîne de droits d'auteur» dans le contexte de téléchargement de pornographie, suggérant qu'il est ainsi faisable d'identifier, dans les faits, ceux qui ont effectué ledit téléchargement (sous réserve des restrictions juridiques applicables). Au-delà de toute restriction, la réalité objective de la possible identification demeure:

[104] Les tribunaux américains ne se sont pas privés pour critiquer en termes sévères les tactiques fondées sur un [traduction] « modèle de gains à coût et à risque faibles » de certains titulaires de droits d'auteur, en particulier les entreprises du secteur des films pornographiques : [traduction] « Il est devenu manifeste que dans bien des cas les entreprises n'ont pas l'intention de poursuivre les actions, mais introduisent plutôt une procédure pour que, en tant que proverbiale épée de Damoclès au-dessus de la tête des téléchargeurs accusés, elles puissent soutirer à ceux-ci un règlement, afin d'éviter l'embarras d'accusations de téléchargement de pornographie » (voir, à titre d'exemple, *Patrick Collins, Inc, c John Doe 1*, 2012 US Dist LEXIS 71122 (ED NY, 2013), à la page 5).

<sup>280</sup> Steve Anderson, «Popular porn websites 'host adverts with malware'», *The Independent*, 11 avril 2013, article consulté le 20 novembre 2014 en ligne: <<http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/popular-porn-websites-host-adverts-with-malware-8568608.html>>.



- une marque bien connue et associée au divertissement pour adultes mérite également une protection contre les marques créant une probabilité de confusion selon l'article 6 de la Loi;
- les produits à caractère sexuel sont différents d'autres produits de consommation courante;
- la notoriété d'une marque peut faciliter sa protection (encore qu'il s'agit d'un facteur parmi d'autres pour évaluer la probabilité de confusion).

Si le divertissement pour adultes prétend promettre au spectateur quelques moments d'insouciance, lorsqu'il s'agit de défendre et de protéger une marque de commerce, dans ce domaine ou dans tout autre, une vigilance de chaque instant est toutefois requise.



**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
www.robic.ca  
info@robic.com

**MONTREAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUEBEC**  
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006