

## Marques de commerce au Canada en 2016 – Revue de l'année – Les prix sont attribués à ...

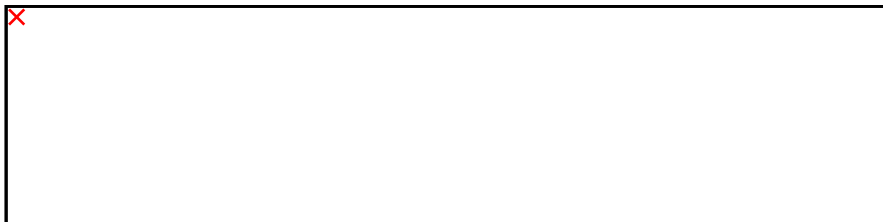
mars 9, 2017

Auteurs : Mark Robbins et Susan Keri et Cynthia Rowden et Scott MacKendrick

Pour rester dans l'esprit de la saison de remise de prix, voici notre sélection dans le domaine des marques de commerce au Canada pour 2016.

### « Effets visuels »

Dans *Wenger S.A. c. Travel Way Group International Inc.*, 2016 CF 347 (en anglais seulement), la Cour fédérale s'est penchée, avec un résultat surprenant, sur une affaire de confusion relativement à une allégation de contrefaçon d'une marque de commerce et de commercialisation trompeuse. Wenger, une société suisse, est propriétaire de plusieurs enregistrements de marques de commerce montrant une croix entourée d'une bordure, dont les trois dessins illustrés ci-dessous en liaison avec des bagages :



Les marques de commerce de Wenger ont été enregistrées entre 2007 et 2012, et sont employées depuis 2003. Même si les enregistrements ne comprennent aucune revendication quant à la couleur, les marques sont habituellement affichées en rouge, noir et blanc. Travelway œuvrait pour sa part dans le secteur de la fabrication et de la distribution de bagages. En 2008, l'entreprise a formé un partenariat avec une société suisse pour concevoir une gamme de bagages et a déposé une demande d'enregistrement de deux nouveaux logos montrant la lettre « S » à l'intérieur d'une croix. Ces logos sont reproduits ci-dessous :



Les demandes de Travelway n'ont pas été contestées, et l'enregistrement a eu lieu en 2009. En 2012 toutefois, Travelway a modifié les logos, et le « S » qui était bien en évidence a été éliminé ou est devenu difficile à percevoir, comme le montrent les illustrations ci-dessous :



L'emploi des logos de croix modifiés par Travelway a incité Wenger à demander, entre autres choses, une déclaration de contrefaçon et la radiation des enregistrements de Travelway. La demande a cependant été rejetée dans son intégralité. Sur la question de la confusion, la Cour a statué que les marques enregistrées de Travelway ne ressemblaient pas beaucoup aux marques de Wenger et qu'elles n'étaient pas susceptibles de créer de la confusion. La Cour a admis que les logos modifiés de Travelway ressemblaient davantage aux marques de Wenger, mais elle a estimé que les marques enregistrées de Wenger n'étaient pas distinctives en regard des emplois d'une croix faits par un tiers et que, pour les consommateurs, les logos de croix de Wenger ne désignent probablement pas une seule source. Malheureusement pour Wenger, la Cour a effectivement remis en question la validité des enregistrements de Wenger eux-mêmes. Elle a aussi constaté que, comme les logos modifiés de Travelway étaient employés uniquement sur les tirettes des fermetures éclair de ses bagages et comme ces tirettes étaient très petites, il était improbable que le consommateur moyen, plutôt pressé, remarque l'emploi même de ce logo et que celui-ci sème la confusion dans son esprit. Les données du sondage de Wenger se sont aussi révélées inutiles, et aucun poids ne leur a été accordé. Inutile de préciser que la décision a été portée en appel.

#### « Réalisation dans une langue étrangère »

Une décision partagée. Dans l'affaire *MC Imports Inc. c. AFOD Ltd.*, 2016 CAF 60, la Cour d'appel fédérale a examiné le critère approprié concernant la possibilité d'enregistrer des marques de commerce décrivant le lieu d'origine des marchandises et services qui y sont liés. L'alinéa 12(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce* interdit l'enregistrement de marques de commerce qui donnent une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elles sont employées ou de leur lieu d'origine. La validité de l'enregistrement du mot LINGAYEN, concernant un produit alimentaire des Philippines, était en cause dans l'affaire *MC Imports*. Selon la Cour d'appel, si une marque contient le nom de l'emplacement géographique d'où provient le produit ou le service, cette marque est alors clairement descriptive du lieu d'origine et n'est pas enregistrable. La notoriété du produit ou du service auprès des consommateurs n'est pas un élément pertinent de cette analyse. Comme le mot « Lingayen » correspond à l'emplacement géographique aux Philippines d'où proviennent les produits qui y sont liés, l'enregistrement a été jugé invalide et a été radié.

Avec le but de clarifier sa position concernant les marques de commerce qui sont également des noms géographiques et d'harmoniser la pratique du Bureau des marques de commerce à la décision rendue dans l'affaire *MC Imports*, le Bureau a diffusé, le 9 novembre 2016, un énoncé de pratique portant sur les marques descriptives d'un point de vue géographique.

Pour un examen plus approfondi de cette décision et de l'avis de pratique du Bureau des marques de commerce qui a été diffusé par la suite, cliquez [ici](#) (en anglais seulement).

Dans l'affaire *Sadhu Singh Hamdard Trust c. Navsun Holdings Ltd. et al.*, 2016 CAF 69 (en anglais seulement), la Cour d'appel fédérale s'est penchée sur le test servant à établir la commercialisation trompeuse. Hamdard Trust était le propriétaire et l'éditeur d'un quotidien indien en langue pendjabi, l'*Ajit Daily*, publié en Inde depuis 1955 et bien connu de la population du Panjabi, en Inde. Hamdard Trust ne comptait toutefois qu'un petit nombre d'abonnés canadiens. La preuve a permis d'établir que plusieurs déclarants canadiens « connaissaient l'*Ajit Daily* et sa réputation à titre d'important journal publié en pendjabi en Inde » (traduction). Pour sa part, Navsun Holdings était propriétaire et éditeur, depuis 1993, d'un hebdomadaire canadien rédigé en pendjabi, l'*Ajit Weekly*.

Dans son application du critère en trois parties servant à établir s'il y a commercialisation trompeuse – à savoir que le demandeur peut profiter d'un achalandage dans sa marque, que le défendeur a trompé le public par de fausses déclarations et que le demandeur a subi un préjudice réel ou potentiel par l'action du défendeur –, la Cour d'appel a fait observer que « l'emploi d'une marque de commerce au Canada n'est pas une condition préalable nécessaire à l'existence d'un achalandage en droit canadien. Plutôt, la preuve de l'existence de l'achalandage requis au sein du marché du défendeur peut être faite en raison de la réputation de la marque de commerce du demandeur dans le marché du défendeur, même si le demandeur n'emploie pas la marque dans ce marché [...] » [par. 25] (traduction).

En outre, quant au troisième élément du test, c'est-à-dire le préjudice réel ou potentiel, la Cour d'appel signale que : « [...] la présence du préjudice requis pour justifier une allégation de commercialisation trompeuse peut être établie par la preuve d'une perte de contrôle sur la réputation, l'image ou l'achalandage [...] » [par. 31] (traduction).

## « Conception de costumes »

– Dans l'affaire *McDowell c. Laverana GmbH & Co. KG*, 2016 CF 1276 (en anglais seulement), la Cour fédérale a examiné la notion d'« emploi » dans le contexte d'une procédure en radiation pour non-usage d'une marque en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* en ce qui a trait à l'enregistrement du mot HONEY pour des vêtements, des accessoires, des produits de soins personnels et des services de vente au détail. Les principaux éléments de preuve concernant les produits étaient l'utilisation de la marque sur les affiches des magasins, sur les étiquettes de prix affixées aux produits, sur les reçus et sur les sacs des magasins. Les produits étaient fabriqués par des tiers et portaient les marques de tiers. Malgré une importante jurisprudence indiquant le contraire, ces éléments ont été assimilés à un emploi de marques de commerce par le déposant, tant en ce qui concerne les produits et les services. Pour un examen plus approfondi de la décision, cliquez [ici](#) (en anglais seulement).

## « Documentaire »

Le volume de « documents » sur les marques de commerce ne cesse d'augmenter. En plus des modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, dont la mise en œuvre est maintenant prévue pour 2019, les autres nouveautés comprennent une consultation à venir sur le règlement proposé, l'élargissement des mesures de protection des indications géographiques en vertu de la loi requise par l'entente commerciale entre le Canada et l'Union européenne, la loi à venir imposant l'emballage neutre pour les produits du tabac ainsi qu'une éventuelle loi limitant l'usage des marques sur les produits alimentaires et la publicité s'adressant aux enfants. Pour plus de renseignements sur ces éléments, cliquez [ici](#).

## « Montage »

La Cour procède à un montage de documents et statue qu'un témoignage d'expert est inadmissible -- Dans l'affaire *Cathay Pacific Airways Limited c. Air Miles International Trading B.V.*, 2016 CF 1125 (en anglais seulement), concernant l'appel d'une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce, la Cour a examiné l'admissibilité d'une déclaration sous serment d'un professeur de linguistique qui a produit un témoignage d'expert sur le degré de ressemblance entre les marques AIR MILES et ASIA MILES pour ce qui est de l'aspect, de la sonorité et des idées suggérées. La Cour, citant la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, a estimé que le témoignage d'expert n'était pas requis puisque la question en cause ne portait pas sur l'emploi de marques de commerce ou de services dans des marchés spécialisés [par. 83].

## « Réalisation »

Dans l'affaire *Trans-High Corporation c. Conscious Consumption Inc.*, 2016 CF 949 (en anglais seulement), la Cour a estimé que les intimés avaient contrefait la marque de commerce HIGH TIMES du demandeur en employant une marque créant de la confusion en liaison avec un magasin de détail vendant des produits liés à la marijuana. Selon la Cour, deux intimés étaient personnellement responsables parce que les activités de contrefaçon accomplies volontairement ne pouvaient pas être assimilées à un exercice légitime de leurs devoirs d'entrepreneurs à titre de dirigeants et administrateurs d'une entreprise [par. 25].

## « Acteur dans un rôle de soutien »

Dans l'affaire *Sport Maska Inc. c. Bauer Hockey Corp.*, 2016 CAF 44 (en anglais seulement), la Cour d'appel fédérale a donné des précisions sur l'état actuel du test lié à l'autorisation d'intervenir dans les dossiers dont est saisie la Cour fédérale, endossant les six

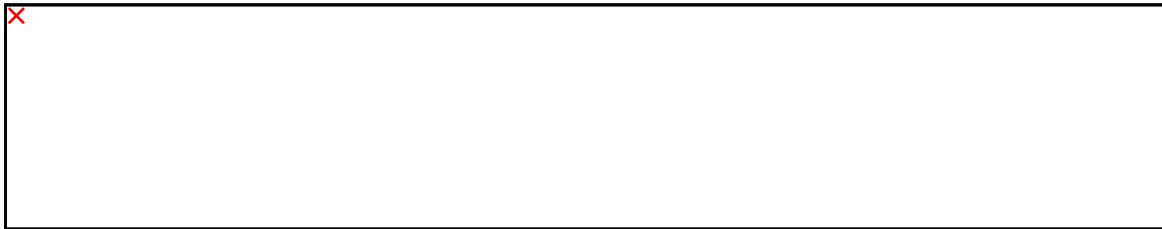
facteurs jugés pertinents dans *Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Canada (procureur général)*, [1990] 1 C.F. 74 (par. 12). Ces facteurs ne sont pas exhaustifs, et l'importance qu'on leur accorde ne doit pas obligatoirement être égale. En d'autres mots, le critère doit demeurer flexible. La Cour était d'avis que la décision *Pictou Landing* de 2014 n'a pas modifié le test. Les facteurs énoncés dans la décision démontrent la flexibilité du test appliqué dans *Rothmans, Benson & Hedges*. Certains de ces éléments peuvent être rangés dans la catégorie de ceux dont la cour peut tenir compte dans l'intérêt de la justice [par. 42].

## « Meilleur film d'animation »

Dans l'affaire *Pizzaiolo Restaurants Inc. c. Les Restaurants La Pizzaiolle Inc.*, 2016 CAF 265, la Cour d'appel fédérale s'est penchée sur un appel de la décision de la Commission d'opposition des marques de commerce qui avait rejeté une opposition à l'enregistrement du logo suivant :



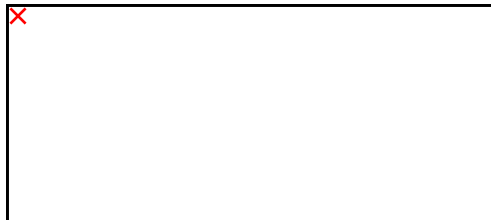
Selon Pizzaiolle, la marque-dessin proposée crée de la confusion avec sa marque enregistrée, LA PIZZAIOLLE. Pizzaiolle avait cependant employé sa marque dans les différents dessins illustrés ci-dessous :



Concernant ce motif d'opposition, la Cour d'appel a toutefois fait observer que la façon dont la marque de Pizzaiolle était dessinée importait peu au moment d'évaluer si la marque-dessin proposée créait de la confusion avec le mot enregistré servant de marque : « En effet, l'enregistrement de la marque de l'intimée « LA PIZZAIOLLE » confère à celle-ci le droit d'utiliser un lettrage et des couleurs identiques à ceux employés par l'appelante. » [Par. 24]

## « Meilleur décors »

La demande de signe distinctif « Apple Store Trade Dress » a été approuvée, et le signe a été annoncé et enregistré sans opposition :



Dans la revendication relative à la couleur, la présentation est décrite en ces termes : « La couleur est une caractéristique de la **marque de commerce** Plus précisément, la bordure au haut ainsi qu'à droite et à gauche de l'image est gris acier, et les tables et les étagères au bas et au centre de l'image sont brun clair. La marque est un dessin distinctif et une image d'un magasin de vente au détail. » (Traduction)

---

Bereskin & Parr peut compter sur l'une des équipes de marques de commerce les plus importantes et les plus expérimentées au Canada, offrant des services allant de la recherche d'antériorité à la mise en application en passant par les oppositions, l'octroi de licences et l'aide connexe en matière de droit de la commercialisation. Veuillez communiquer avec les membres du groupe des marques de commerce pour toute question concernant le droit des marques de commerce au Canada et la pratique qui s'y rapporte.

*L'information qui est présentée dans ce site web est fournie à titre informatif uniquement. Elle ne constitue pas un avis juridique et ne devrait pas être interprétée comme tel. Vous ne devez pas agir ou négliger d'agir en vous fiant à ces renseignements. Un conseil juridique devrait être obtenu sans délai. Les professionnels de Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. seront heureux de vous conseiller.*