



# « Année du changement » dans le droit canadien des marques de commerce : 2019 passera à l'histoire, Partie III

15 janvier 2020

## Partie III — Faire respecter ses droits en matière de marque de commerce

*Par Cynthia Rowden, R. Scott MacKendrick, Jonathan Colombo, François Larose, Tamara Céline Winegust, Amrita V. Singh, Jasmine Godfrey et William Audet*

Dans ce dernier volet du bilan de Bereskin & Parr sur l'évolution des marques de commerce en 2019, nous nous penchons sur la mise en application des marques. Au cours de l'année, les tribunaux fédéraux et provinciaux ont rendu des décisions qui ont influencé le calcul des dommages-intérêts, les défenses et le choix du forum. Bien que la Cour suprême du Canada ne se soit pas prononcée sur le droit des marques de commerce, elle a, comme nous l'avons indiqué dans la partie II, abordé la question de la norme de contrôle en appel, une question qui a déjà eu des répercussions sur les appels interjetés par le registraire. La répression de la contrefaçon à la frontière semble avoir été plus énergique en 2019, avec un recours accru à la procédure de demande d'aide au Canada permettant la saisie temporaire de marchandises soupçonnées d'être contrefaites. On espère qu'elle deviendra encore plus efficace grâce aux modifications prévues à la loi qui permettent la saisie de marchandises « en transit », conformément à l'accord de libre-échange récemment signé entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Vous trouverez ci-dessous un résumé de quelques-unes des décisions les plus remarquables des tribunaux canadiens, avec des commentaires supplémentaires sur les leçons stratégiques à retenir pour les propriétaires de marques et leurs conseillers. Nous concluons par un commentaire sur les options de règlement des différends, car il est important de choisir les solutions les plus efficaces et les plus économiques pour régler les différends relatifs aux marques de commerce et aux stratégies de marques au Canada.

### I. Décisions de la Cour fédérale :

*Parfois, la radiation peut être plus rapide et plus facile que le recours à une procédure liée à l'absence d'utilisation : bien que l'article 18 de la Loi sur les marques de commerce autorise la Cour fédérale à radier un enregistrement pour abandon (entre autres motifs), normalement le critère en deux parties consistant à démontrer à la fois la non-utilisation au Canada et l'intention d'abandonner dissuade les parties de recourir à cette option. Les procédures liées à l'absence d'emploi déposées en vertu de l'article 45 de la Loi, qui évaluent seulement l'« emploi » et non l'« intention » et qui sont entendues par la Commission des oppositions des marques de commerce, sont plutôt beaucoup plus courantes. Dans l'affaire *Beijing Jingdong 360 Du E-Commerce Ltd. c. Yue Zhang*, 2019 CF 1293, le juge Brown de la Cour fédérale a déduit de la preuve que le titulaire avait l'intention d'abandonner sa marque et a ordonné la radiation de la marque. Beijing Jingdong — qui demandait la radiation pour supprimer un obstacle à l'enregistrement de sa propre marque — a déposé des preuves suggérant qu'il n'y avait aucun affichage public ni aucune publicité de la marque enregistrée ou preuve de ventes, ce qui satisfaisait au premier critère de « non-emploi ». Le titulaire n'a produit aucune preuve. Le juge était prêt à inférer que la marque avait été abandonnée par le titulaire pour les raisons suivantes : i) la cessation des activités du magasin de détail depuis 2017, ii) l'omission de la société de déposer des rapports annuels, iii) l'omission d'effectuer certains paiements hypothécaires, iv) le mauvais état et le saisis imminente d'une autre adresse professionnelle, v) l'abandon des noms de*



domaine Internet et vi) l'inactivité sur les médias sociaux depuis 2016.

- **CONSEIL** : La Cour a inféré l'intention d'abandon à partir des faits, plutôt qu'exigé la preuve directe de l'intention du titulaire de poursuivre (ou non) l'emploi de sa marque. Malgré la simplicité apparente et le caractère sommaire des procédures auprès du [registraire](#) liées au non-emploi prévues à l'article 45, avec le juste ensemble de faits, il peut s'avérer plus rapide de procéder à la radiation aux termes de l'article 18, étant donné les étapes et les délais intégrés à la procédure de l'article 45. Ici, l'absence évidente d'activité commerciale, ainsi que les éléments normaux d'exploitation d'une entreprise, équivalaient à l'intention d'abandonner une marque enregistrée. Cliquez pour obtenir de plus amples renseignements sur cette décision (en anglais seulement).

*Si une marque enregistrée constitue une contrefaçon, elle doit être invalide* : La décision de la Cour fédérale dans l'affaire *Wenger SA c. Travelway Group International Inc*, 2019 CF 1104 est la dernière d'une série impliquant deux parties possédant des marques déposées. Le litige initial portait sur des affirmations de Wenger selon lesquelles Travelway, qui détenait ses propres marques enregistrées, avait contrefait les marques de commerce de Wenger et avait fait passer ses marchandises pour les siennes. Wenger a également affirmé que les enregistrements de Travelway étaient invalides et devaient être radiés, en raison de l'emploi antérieur de Wenger. La Cour d'appel fédérale (en 2017) avait conclu que les marques de Travelway contrefaisaient celles de Wenger, faisaient passer ses produits pour ceux de Wenger, et a interdit à Travelway d'utiliser ses marques contrefaites, mais, ce qui est quelque peu surprenant, la Cour n'avait pas ordonné la radiation des enregistrements de Travelway. Elle a plutôt renvoyé la question de la radiation et des dommages-intérêts à la Cour fédérale. Devant cette Cour, Travelway a concédé que les enregistrements étaient invalides, mais peut-être pour diminuer son exposition aux dommages-intérêts, elle a remis en question les motifs de radiation. Par exemple, elle a contesté que la commercialisation trompeuse constituait un motif de radiation. La Cour fédérale, sous la plume de la juge St. Louis, a convenu qu'une conclusion d'invalidité était implicite à partir des conclusions de la Cour d'appel fédérale, sinon, les enregistrements de Travelway auraient constitué une défense complète à l'action en commercialisation trompeuse (et aussi à l'action en contrefaçon, bien que cela n'ait pas été expressément indiqué). Elle a également déclaré que puisque Travelway avait accepté certains des motifs de radiation, la Cour ne réglerait pas les désaccords portant sur d'autres motifs, et elle a ordonné expressément la radiation. Aucun dommage-intérêt n'a été accordé, car dès lors que la Cour d'appel fédérale eût ordonné l'injonction, Travelway cessa de vendre, et donc de réaliser des profits après cette date. Avant cette date, les marques de Travelway étaient enregistrées, ce qui rendait inapproprié l'octroi de dommages-intérêts pour les actions passées. Toutefois, la juge a laissé ouverte la possibilité d'un renvoi en dommages-intérêts au cas où sa position sur les dommages-intérêts passés serait incorrecte.

- **CONSEIL** : Les praticiens des marques se sont demandé pourquoi une demande distincte était nécessaire pour radier expressément des marques enregistrées contrefaites, ajoutant ainsi du temps, des coûts et de la complexité à une procédure où la radiation est un résultat autorisé. Bien qu'il soit inhabituel pour deux parties ayant des marques enregistrées de se retrouver devant les tribunaux, cette décision suggère que si une conclusion de contrefaçon ou de commercialisation trompeuse est faite, il devient non seulement implicite que l'enregistrement de l'autre partie est invalide, mais que cet enregistrement doit également être radié.

*La Cour fédérale confirme des droits issus de la common law malgré la radiation pour non-emploi, et confirme que l'utilisation du ® pour une marque non enregistrée peut être trompeuse* : Un certain nombre de questions ont été soumises à la Cour dans l'affaire *Alliance Laundry Systems LLC c. Whirlpool Canada LP*, 2019 CF 724. Pendant des décennies, Whirlpool a été propriétaire d'un enregistrement canadien pour SPEED QUEEN pour les laveuses et les sécheuses. Alliance, qui fabrique également des laveuses et des sécheuses, était propriétaire de la marque de commerce SPEED QUEEN aux États-Unis. En 2016, à la suite d'une procédure pour absence d'emploi engagée en 2011 par Alliance en vertu de l'article 45, le registraire a radié l'enregistrement de Whirlpool. Immédiatement après, Alliance a lancé ses produits SPEED QUEEN sur le marché canadien. Les deux parties ont publié des communiqués de presse revendiquant la marque SPEED QUEEN. Les deux parties se sont présentées devant la Cour fédérale pour revendiquer l'achalandage et la propriété de la marque ainsi que pour alléguer des déclarations fausses et trompeuses contraires à l'alinéa 13 de la Loi sur les marques de commerce, et Whirlpool a déposé une demande fondée expressément sur la commercialisation trompeuse. La juge en chef adjointe Gagné a convenu que Whirlpool conservait les droits sur la marque, et la plainte de commercialisation trompeuse a été reconnue. Elle a fait remarquer que Whirlpool a été la première utilisatrice, et a souligné que malgré l'annulation de la marque de Whirlpool, elle n'a pas eu l'intention d'abandonner la marque SPEED QUEEN, et que, à la date de la procédure, elle conservait des droits en common law. Elle avait connu des ventes



constantes, quoique modestes, à une société apparentée, et les ventes de cette société répondaient aux exigences d'un « emploi faisant l'objet d'une licence » en vertu de l'article 50 de la *Loi*.

En ce qui concerne l'allégation de déclarations trompeuses, l'alinéa 7a), qui interdit de faire une déclaration fautive ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise d'un concurrent, n'est pas souvent utilisé. Dans cette affaire, Whirlpool a contesté les communiqués de presse d'Alliance affichant le symbole ®. Bien qu'Alliance soit propriétaire d'un enregistrement aux États-Unis, le juge a accepté que l'utilisation du symbole ® au Canada correspondait à une fautive déclaration, et discréditait ou dévaluait les droits de Whirlpool, mais ne satisfaisait pas à l'exigence supplémentaire de l'alinéa 7a) concernant les « dommages-intérêts », de sorte que cette demande a été rejetée.

- **CONSEIL** : i) Cette cause démontre que même si un enregistrement est radié, l'achalandage peut demeurer. Malgré l'annulation de l'enregistrement de Whirlpool pour non-emploi, au moment de l'action en Cour fédérale, Whirlpool était en mesure de démontrer un emploi suffisant pour établir des droits en common law. ii) La discussion sur l'utilisation du symbole ® est intéressante. Il arrive souvent qu'une marque qui est enregistrée dans d'autres pays, mais pas au Canada, apparaisse sur des marchandises ou des emballages vendus au Canada. Cette décision laisse entendre que la revendication d'un statut enregistré sans enregistrement au Canada peut être trompeuse, mais que des dommages réels résultant d'un tel affichage sont un élément indispensable à la réussite d'une action en vertu de l'alinéa 7

*Les préjudices résultant de la commercialisation trompeuse peuvent comprendre la « perte de contrôle » sur la marque et la réputation qui s'y rattache* : Dans l'affaire *3469051 Canada Inc. c. Axis Heating and Air Conditioning Inc.* 2019 CF 1103, le propriétaire enregistré (« 346 ») de la marque AXXYS pour des services de construction et de passation de marché, utilisée depuis 1998, a poursuivi Axis Heating and Air Conditioning pour contrefaçon et commercialisation trompeuse relativement son emploi, depuis 2004, de « Axis Heating » comme marque de commerce et nom commercial. Malgré une apparente longue coexistence, le juge Roy a conclu que les marques portaient à confusion (citant l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, et ce, malgré les différences entre les marques et les noms). En examinant les dommages-intérêts dans le cadre de la demande fondée sur la commercialisation trompeuse, la Cour a été informée que 346 accordait beaucoup de valeur à sa réputation de service de haut niveau et à son image de marque, ce qui contrastait avec les allégations selon lesquelles la défenderesse portait peu de soin à la publicité effectuée auprès de ses clients, négligeait le suivi après-vente et avait reçu un constat d'infraction aux normes de sécurité. Le juge a admis que 346 avait subi un préjudice, car elle craignait les conséquences d'une confusion avec la défenderesse et de la perte de réputation qui en résulterait, puisqu'elle avait effectivement perdu le contrôle sur sa marque.

- **CONSEIL** : Cela semble être un cas de « Goliath contre David », alors qu'un petit utilisateur local est poursuivi par une société beaucoup plus importante après plusieurs années de coexistence, pas du tout dans la même zone géographique. Si la contrefaçon et la commercialisation trompeuse sont toutes deux déterminées lorsque le contrefacteur présumé commence à employer sa marque, il est intéressant de constater que la coexistence dans cette cause n'a que très peu compté. Les futurs demandeurs pourraient vouloir s'appuyer sur l'analyse du préjudice, étant donné que le juge a accepté l'argument de la « perte du contrôle » sur la réputation et l'achalandage comme preuve de dommages-intérêts.

*La Cour fédérale continue de sanctionner les contrefacteurs, en évaluant la contrefaçon et les dommages-intérêts punitifs « par épisode »*. Louis Vuitton a été un combattant persistant et efficace dans la lutte contre la contrefaçon et, en 2019, elle a ajouté à son palmarès de victoires. Dans l'affaire *Louis Vuitton Malletier S.A. c. Wang*, 2019 CF 1389, Louis Vuitton et d'autres fabricants de produits de luxe ont réussi (dans le cadre d'un procès sommaire) à prouver la violation de marques de commerce et de droits d'auteur, ainsi que la dépréciation de l'achalandage. Depuis 2006, les défendeurs — un époux et son épouse, ainsi que deux entreprises de la Colombie-Britannique faisant affaire dans des centres commerciaux locaux et des marchés aux puces, ainsi qu'en ligne — importaient et vendaient des produits contrefaits portant les marques de commerce des fabricants de produits de luxe. Les demandeurs ont fourni une preuve d'enquêteur démontrant une violation continue. Une procédure antérieure de saisie « Anton Piller » avait donné lieu à des preuves supplémentaires de contrefaçon. Les défendeurs ont répondu par un démenti général et ont refusé de produire toute documentation significative. Le juge Roy a décrit la preuve de violation comme étant [TRADUCTION] « sans contredit accablante », puis a analysé de façon très détaillée la façon dont les dommages-intérêts devraient être évalués. Il a fait remarquer que les contrefacteurs ne disposent normalement pas de chiffres de vente utiles, et que les acheteurs probables des produits contrefaits n'auraient pas acheté un original, ce qui fait de la « perte de ventes » et du manque à gagner une



mesure inutile des dommages-intérêts liés à la marque. Dans de nombreuses décisions antérieures, on a utilisé une approche de type « échelle » pour calculer les dommages-intérêts en fonction de l'endroit où les ventes ont eu lieu (p. ex. marchés aux puces, établissements de détail fixes et importateurs/fabricants et distributeurs). Bien que les demandeurs aient réclamé collectivement plus de 17 millions de dollars en dommages-intérêts, le juge a examiné les « cas » prouvés de contrefaçon de marques de commerce (calculés à 7 500 \$ ou 8 500 \$ par cas) à titre de dommages-intérêts compensatoires. Une demande de dommages-intérêts supplémentaires pour perte d'achalandage a été rejetée. Le juge a estimé que l'octroi de dommages-intérêts punitifs (d'un montant de 225 000 \$) était nécessaire, compte tenu de la récidive des défendeurs, de leur mépris constant pour les biens des demandeurs et de la loi, de leurs « libertés » avec la preuve et des mesures prises pour éviter la détection — tout cela équivalant à une motivation pour tirer profit d'une mauvaise conduite. Les dommages-intérêts au titre du droit d'auteur ont été évalués au montant statutaire le plus élevé.

- **CONSEIL** : Bien que la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit l'option de dommages-intérêts préétablis en cas de violation, il n'existe pas de dommages-intérêts préétablis pour la contrefaçon des marques de commerce. Compte tenu notamment des obstacles à la preuve de la vente par les contrefacteurs, le calcul des dommages-intérêts pour contrefaçon de marque de commerce pose des difficultés importantes. Une enquête complète effectuée dans les meilleurs délais, ainsi que des dossiers détaillés sur les ventes contrefaites seront nécessaires pour permettre à la Cour d'utiliser l'une des nombreuses méthodes de calcul des dommages-intérêts. Les tentatives de légiférer sur les dommages-intérêts statutaires facultatifs ont jusqu'à présent échoué, mais elles fourniraient une méthode de calcul des dommages-intérêts plus rapide, moins coûteuse et plus prévisible.

## II. Décisions des tribunaux provinciaux :

En vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, et conformément à la common law, les marques de commerce et les noms commerciaux enregistrés et non enregistrés peuvent être mis en application par les tribunaux fédéraux et provinciaux. Quelques décisions clés émanant de tribunaux provinciaux ont été rendues en 2019, et sont examinées ci-dessous :

*Le tribunal reconnaît des droits sur les marques enregistrées et l'achalandage, malgré le non-emploi* : Dans l'affaire *Corus Radio Inc. v. Harvard Broadcasting Inc.*, 2019 ABQB 880, la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a accordé une injonction interlocutoire empêchant l'utilisation par Harvard Broadcasting Inc. du nom de station de radio - POWER 107 — en se fondant sur des allégations de commercialisation trompeuse et de violation de marque de commerce et de droit d'auteur. La cause est intéressante à la fois parce que les injonctions interlocutoires sont rarement accordées et parce que Corus, tout en ayant utilisé et enregistré diverses marques POWER, dont POWER 92, n'avait pas utilisé ces marques depuis plusieurs années (bien qu'elle ait prétendu avoir l'intention de faire revivre l'une d'elles). La juge Dilts a cité le critère en trois volets qui doit être utilisé pour les injonctions, à savoir i) l'existence d'une question sérieuse, ii) l'existence d'un tort irréparable et iii) la prépondérance des inconvénients, et a donné raison à Corus sur tous les points. Malgré l'apparente absence d'emploi de ses marques, la juge n'était pas prête à accepter que Corus avait l'intention d'abandonner ses marques. La juge a accepté les prétentions de Corus concernant la valeur continue de ses marques POWER et la réputation et l'achalandage qui s'y rattachent. Elle a soutenu que la possibilité pour Corus de réintégrer le marché était entravée par l'utilisation de Harvard et que son achalandage continuerait de diminuer tant que Harvard utiliserait la marque concurrente, ce qui constituait un préjudice irréparable. Tout en reconnaissant que le coût associé aux modifications requises pour Harvard était [TRADUCTION] « non négligeable », la juge a semblé mettre cela en parallèle avec la preuve que Harvard connaissait de toute évidence les droits de Corus et que ses employés espéraient que les auditeurs de la radio feraient le lien entre leurs promotions et les anciennes marques de Corus.

- **CONSEIL** : Dans une demande d'injonction interlocutoire, les tribunaux se concentreront sur les critères d'injonction, et non sur le fond du litige. Même lorsqu'une marque semble avoir été abandonnée, comme dans ce cas-ci, un tribunal peut respecter les droits d'enregistrement de la marque de commerce jusqu'à ce qu'elle soit déclarée invalide, donnant ainsi au demandeur un avantage au stade interlocutoire. Comme pour la décision *Whirlpool* ci-dessus, cette décision reconnaît que les marques peuvent conserver un achalandage résiduel qui peut survivre et être protégé pendant de nombreuses années. De plus, tenter de se connecter à une marque passée peut constituer un sérieux faux pas — et peut très bien s'avérer un facteur qui fait pencher la balance dans un litige.

*Les tribunaux du Québec confirment que la parodie n'est pas une défense contre la contrefaçon de marque de commerce :*



La Cour supérieure du Québec a récemment confirmé que la parodie n'excuse pas la contrefaçon de marque de commerce ou la dépréciation de l'achalandage. Dans *MédiaQMI Inc. c. Murray-Hall*, 2019 QCCS 1922, MédiaQMI Inc. (« QMI »), le propriétaire de la marque de commerce déposée bien connue *Le Journal de Montréal*, a intenté une action pour contrefaçon et dépréciation de l'achalandage contre M. Murray-Hall, le distributeur de la publication électronique *Le Journal de Montréal*. QMI a reçu des plaintes au sujet de la publication du défendeur et a intenté une poursuite, soulignant que la disposition du nom, les graphiques et le logo étaient semblables ou pratiquement identiques à ceux du *Journal de Montréal*, en plus de contenir un contenu prétendument vulgaire et grossier et de présenter de fausses nouvelles « drôles ». Madame la juge Perrault, J.C.S., au nom de la Cour, a convenu que les noms portaient à confusion et a interdit toute autre publication. Elle a rejeté l'allégation d'intention humoristique du défendeur, et le fait que la clause de non-responsabilité : (« Avertissement : ce contenu ne s'adresse pas à des gens ordinaires et plutôt pressés ») annulait le risque de confusion. Les plaintes des lecteurs à la demanderesse montraient une confusion réelle, et une journaliste québécoise célèbre, qui a fait l'objet d'un faux article de nouvelles dans la publication de la défenderesse selon laquelle cette journaliste était en couple avec un ministre du gouvernement, a également témoigné que de nombreuses personnes avaient été trompées par cette histoire. La juge a noté que si la parodie peut constituer une défense valable contre la violation du droit d'auteur, il n'en va pas de même pour le droit des marques de commerce. Toutefois, la juge Perrault a ajouté que même s'il s'était agi d'une affaire de droit d'auteur, elle n'aurait pas été prête à excuser la conduite du défendeur. La demande relative à la dépréciation de l'achalandage a également été accueillie. QMI soutenait que non seulement le contenu de la défenderesse était grossier et portait atteinte à sa réputation en raison de la confusion réelle des consommateurs, mais aussi qu'à une époque où il devient de plus en plus difficile de différencier les vraies nouvelles des fausses, l'utilisation par la défenderesse d'une marque à ce point semblable menaçait la crédibilité journalistique du *Journal de Montréal*. L'affirmation du défendeur selon laquelle une injonction constituait une limite injustifiable à sa liberté d'expression a également été rejetée, la juge soulignant que cette liberté n'est pas un droit absolu. Un appel a été déposé, mais l'affaire a depuis été réglée hors cours.

- **CONSEIL** : Il s'agit d'une des nombreuses décisions canadiennes refusant d'accepter la parodie comme moyen de défense contre la contrefaçon de marque de commerce ou la dépréciation de l'achalandage. Les parties devraient être prudentes lorsqu'elles s'approprient des marque de commerce, même lorsqu'elles se veulent humoristiques ou satiriques, en particulier s'il existe un risque de confusion réelle pour le consommateur. Pour en savoir plus sur cette décision et la défense de parodie, voir [ici](#).

*Calcul des dommages-intérêts — le demandeur doit démontrer le lien entre les profits et la violation* : Dans une autre décision portant sur le calcul des dommages-intérêts, *Constellation Brands US Operations, Inc. c. Société de vin international ltée*, 2019 QCCS 3610, la Cour a rejeté les demandes de dommages-intérêts compensatoires et punitifs en raison du manque de preuve. Ce jugement fait suite à une action en contrefaçon de droit d'auteur et de marque de commerce relative à l'affichage des produits de Constellation dans des dépliants publicitaires comparatifs imprimés par Vin International (« SVI ») pour promouvoir ses propres produits. Les parties avaient déjà convenu d'une injonction, de sorte que seule la question des dommages était en jeu. Constellation a réclamé des dommages-intérêts de plus de 800 000 \$, ainsi que des dommages-intérêts punitifs à la suite de la distribution de 2 500 dépliants imprimés par SVI pour un coût inférieur à 600 \$. Constellation a fait valoir qu'elle avait droit aux bénéfices de SVI relatifs aux produits annoncés dans la circulaire, jusqu'à la date de l'injonction convenue, et qu'une fois le montant des recettes établi, il revenait à SVI de prouver les coûts et les dépenses engagées pour générer le profit. Le juge Bachand, J.S.C., a conclu que les profits récupérables doivent être liés à la violation, et que le demandeur a le fardeau de démontrer comment les profits ont augmenté en raison de la violation des droits de propriété intellectuelle du demandeur. L'obstacle pour Constellation était que les produits de SVI eux-mêmes n'étaient pas contrefaits — seulement les dépliants publicitaires — et le juge n'était pas prêt à conclure, sans preuve, que les dépliants avaient augmenté les revenus de SVI. La demande de dommages-intérêts punitifs a également échoué. Un appel a été déposé.

- **CONSEIL** : Le fait de réussir à déterminer l'existence d'une infraction ne garantit pas l'octroi de dommages-intérêts. Cette affaire renforce l'importance de démontrer un avantage tangible pour le défendeur à la suite d'une activité de contrefaçon.

*Commercialisation trompeuse ou contrefaçon? Une procédure administrative de changement de nom pourrait s'avérer l'option la plus efficace et la plus rentable.* Une décision de 2018 de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta (publiée en 2019) vient nous rappeler que les registraires provinciaux de sociétés ont le pouvoir d'ordonner que des noms similaires



prêtant à confusion soient modifiés, et que cela peut constituer une option supplémentaire, et peut-être rapide, dans les litiges relatifs aux marques de commerce et aux noms commerciaux. Dans l'affaire *Aquatera Utilities Inc. v. Aqua Terra Water Management Inc.* 2018 ABQB 962, la Cour a confirmé la décision du registraire des sociétés d'ordonner que le nom Aqua Terra Water Management Inc. (« Water ») soit modifié, puisqu'il était similaire au point de prêter à confusion à celui d'Aquatera Utilities Inc. (« Utilities »). Utilities utilise le nom d'Aquatera depuis 2013 et offre des services complets de « société de services publics complets », tels que des services de recyclage et de gestion des déchets, notamment aux clients des champs pétroliers. AQUATERA est une marque déposée, tant dans sa version écrite que dans sa version graphique. Water a commencé à utiliser Aqua Terra en 2014, et s'est concentré sur la gestion des déchets des champs pétroliers et l'élimination de l'eau. Après avoir envoyé une lettre de mise en demeure en janvier 2015 et entamé une procédure en contrefaçon devant la Cour fédérale, Utilities a demandé au registraire d'ordonner à Water de changer son nom, pour le motif qu'il était contraire à la loi albertaine *Business Corporations Act*. Cette loi stipule (comme le font de nombreuses lois provinciales sur les sociétés) qu'une dénomination sociale ne peut être semblable au nom d'une personne morale sans avoir obtenu son consentement. La loi de l'Alberta énonce également des critères pour évaluer la similitude (y compris des dispositions ressemblant au test pour établir si la marque crée de la confusion qui se trouve dans la *Loi sur les marques de commerce*). Le registraire a conclu que le nom de Water était similaire et a ordonné qu'il soit changé. L'appel de Water a été rejeté. Au milieu de l'année 2019, l'instance devant la Cour fédérale a été abandonnée.

- **CONSEIL** : Étant donné la simplicité relative des procédures administratives provinciales et leur rapidité apparente par rapport aux procédures judiciaires ordinaires, en plus des répercussions d'une décision ordonnant le changement de nom, cette option devrait être envisagée dans les litiges où la marque de commerce en cause fait partie d'une dénomination sociale. Cela pourrait être particulièrement efficace dans le cas de marques utilisées pour des services.

### III. Saisie de produits soupçonnés d'être contrefaits par l'Agence des services frontaliers du Canada

*La surveillance de la contrefaçon connaît une activité croissante* : Depuis 2015, lorsque les dispositions de la *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits* qui introduisent une procédure visant à demander de l'aide (« DA ») aux services frontaliers ont été mises en œuvre (elles sont dorénavant incluses dans la *Loi sur les marques de commerce* et la *Loi sur le droit d'auteur*), les propriétaires de marques de commerce enregistrées et de droits d'auteur peuvent déposer une « demande d'aide » auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada (« ASFC »), en vue d'améliorer la surveillance des activités de contrefaçon à la frontière. Il n'y a aucun droit gouvernemental pour faire la demande, et les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent inclure plusieurs marques enregistrées et des œuvres protégées par le droit d'auteur dans une même demande. Si l'ASFC identifie des marchandises importées ou exportées soupçonnées d'être contrefaites, elle retiendra les marchandises et en avisera le titulaire de la propriété intellectuelle, qui disposera alors d'un court délai pour confirmer que les marchandises sont effectivement contrefaites et pour prendre des mesures, ou non. Si une procédure judiciaire est engagée, les marchandises resteront en rétention (aux frais du titulaire du droit de propriété intellectuelle).

Le nombre de DA déposées chaque année reste assez modeste (moins de 50 par an). Il est certain qu'au cours des premières années du programme, on était à la fois sceptique quant à l'efficacité de la procédure et préoccupé par les coûts potentiels pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle. Selon les propres statistiques de l'ASFC, le nombre de saisies était faible (par exemple entre 10 et 30 par an au cours des premières années), et moins d'un tiers des saisies ont donné lieu à des poursuites. L'activité a toutefois nettement augmenté en 2019. Bien que les détails complets pour 2019 ne soient pas encore disponibles, l'ASFC a signalé plus de 60 saisies.

Le système original a été critiqué parce qu'il excluait plusieurs catégories de marchandises, en particulier les « marchandises en transit » par le Canada vers une autre destination. L'accord commercial récemment signé entre les États-Unis, le Mexique et le Canada exige des saisies en transit. Il faudra donc rester attentifs aux modifications qui seront apportées aux dispositions relatives à la DA des lois sur les marques de commerce et le droit d'auteur.

### IV. Assurez-vous d'examiner toutes les possibilités de règlement des litiges relatifs aux marques de commerce :



Comme les litiges peuvent être coûteux et que les obligations de communication préalable entraîneront des délais, des coûts et des inconvénients considérables, les parties doivent se demander quelles procédures judiciaires et administratives permettront de régler au mieux leurs différends.

En 2019, des parties dans des litiges relatifs aux marques de commerce ont eu recours à diverses options, allant de poursuites judiciaires devant les tribunaux fédéraux et provinciaux, à des décisions administratives concernant les noms de sociétés, à des plaintes confidentielles en matière de publicité devant Normes de la publicité fondées sur la violation du *Code canadien des normes de la publicité*, et à des actions intentées à la suite de la saisie par le gouvernement de marchandises soupçonnées d'être contrefaites. Les décisions stratégiques sur le lieu et la manière de procéder peuvent avoir un impact important sur les délais et les coûts associés au traitement des différends en matière de marques de commerce. Par exemple, si une procédure sommaire de radiation pour absence d'emploi devant le registraire peut à première vue sembler à la fois simple et rentable, avec le bon ensemble de faits, une procédure de radiation devant la Cour fédérale peut s'avérer une option plus efficace pour radier des marques du registre. De même, si le différend porte essentiellement sur une publicité, Normes de la publicité peut constituer un moyen plus rapide, plus confidentiel et plus efficace de régler le différend. Dans les cas impliquant un nom de société, des procédures administratives pour forcer un changement de nom pourraient s'avérer une option plus rapide et moins coûteuse.

Dans le même sens, les parties doivent choisir non seulement le lieu le plus approprié pour l'action en justice (les tribunaux fédéraux ou provinciaux), mais aussi le type de procédure le plus susceptible d'obtenir des résultats efficaces, d'autant plus que les mesures interlocutoires sont rarement accordées, particulièrement à la Cour fédérale. Par exemple, une approche typique est d'entamer une « action », avec une déclaration et une défense, des communications préalables, l'échange de rapports d'experts, une conférence préparatoire au procès et un procès avec des témoins présents en personne et des plaidoiries. À chaque étape, des requêtes de procédure peuvent être présentées, ce qui peut entraîner des retards et des coûts supplémentaires. Une autre solution consiste à procéder par « avis de demande », avec une preuve en chef et en réponse, des contre-interrogatoires, puis une audience fondée sur le dossier papier. Bien qu'il puisse y avoir des raisons factuelles et stratégiques qui favorisent une approche plutôt qu'une autre, le fait de procéder par voie de demande peut entraîner une réduction importante des frais juridiques et une décision plus rapide sur le fond.

Même en procédant par « action », si les faits importants ne sont pas contestés dans une large mesure, les parties peuvent présenter une requête pour déterminer un point de droit, laquelle peut avoir pour conséquence pratique le règlement du différend à un stade relativement précoce. De plus, il peut être possible de demander un jugement sommaire lorsque les faits et la crédibilité ne sont pas en cause ou, s'ils le sont, un procès sommaire. En général, il s'agirait d'une preuve présentée essentiellement par affidavit, bien qu'il soit possible de présenter certains éléments de preuve et de procéder à des contre-interrogatoires en audience publique tout en évitant un procès complet et tous les frais afférents. La jurisprudence sur les procès sommaires à la Cour fédérale est encore en développement, mais plusieurs causes portant sur des brevets et des marques de commerce ont été jugées par voie de procès sommaires.

Enfin, si les parties en conviennent, il peut être possible de régler le différend par voie de médiation ou d'arbitrage, où les parties peuvent jouer un rôle plus actif dans la procédure et le règlement du différend, avec, il faut l'espérer, des résultats plus rapides et plus économiques, et la protection de la confidentialité des informations et des documents pertinents, y compris les dossiers financiers (contrairement à un procès ou à une audience tenue dans le cadre d'une procédure judiciaire, généralement publics).

Les décisions sur la façon et le lieu de procéder au règlement des différends peuvent avoir des conséquences importantes sur le calendrier, les coûts, la confidentialité, le recouvrement des dommages et les résultats. Étant donné l'éventail de choix qui s'offrent aux parties, il est essentiel d'aborder la stratégie de règlement de différends et de litige le plus tôt possible.

Pour plus d'information, veuillez visiter la section [Marques de commerce](#) de Bereskin & Parr.

Le contenu publié sur ce site web est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un avis juridique ni professionnel. Pour obtenir un avis juridique, veuillez contacter les professionnels de Bereskin & Parr. Ils seront heureux de vous conseiller.