



Viens pas jouer dans ma cabane! Même non enregistrée et peu distinctive, une marque de commerce a droit à sa protection

25 mai 2020

Par François Larose

L'enregistrement de sa marque de commerce aurait peut-être évité un important litige à la demanderesse, une entreprise de distribution et de fabrication de cabanons et de garages, qui offre ses services en liaison avec la marque de commerce CABANON MIRABEL.

Contrairement aux marques de commerce enregistrées, les marques de commerce non enregistrées ne bénéficient pas d'une présomption de validité et n'octroient pas de droits exclusifs à l'emploi partout au Canada. N'empêche, les marques non enregistrées peuvent néanmoins bénéficier d'une protection en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* et, au Québec, du *Code civil du Québec* contre la commercialisation trompeuse. Par ce recours, la partie demanderesse doit cependant fournir les éléments de preuve démontrant l'existence d'un achalandage, la déception du public (en d'autres mots, la confusion) et des dommages actuels ou possibles.

C'est ce qui s'est passé dans la décision *Cabanons Mirabel c. Cabanons Fontaine inc.*, 2020 QCCS 1419, rendue par l'Honorable Florence Lucas de la Cour supérieure du Québec.

La défenderesse Cabanons Fontaine a enregistré les trois noms de domaine suivants : cabanonmirabel.com, cabanonsmirabel.ca et garagescabanonsmirabel.com. Ces noms de domaine redirigent les internautes vers le site Web de la défenderesse. La demanderesse Cabanons Mirabel demande donc à la Cour d'émettre une injonction pour contraindre Cabanons Fontaine de cesser l'utilisation de ces noms de domaine alléguant qu'ils portent à confusion avec sa marque de commerce et son nom commercial CABANONS MIRABEL et que leur utilisation constitue de la concurrence déloyale. Elle demande en outre que les noms de domaine lui soient transférés et réclame des dommages-intérêts, y compris des dommages punitifs.

Concernant l'existence d'un achalandage, la Cour soumet que la marque de la demanderesse ne possède pas de caractère distinctif inhérent puisqu'elle est composée de mots qui décrivent respectivement ses activités (elle vend des *cabanons*) et la région de leur exploitation (dans la région de *Mirabel*). Cependant, la preuve démontre que la marque a acquis un caractère distinctif et un achalandage grâce à son emploi depuis une trentaine d'année en liaison avec ses produits et ses services et grâce aux activités publicitaires de la demanderesse dans les médias traditionnels et sur le Web.

La Cour examine ensuite les risques de confusion. Bien que la défenderesse affirme n'utiliser « CABANON » et « MIRABEL » que dans des noms de domaine, sans emploi à des fins publicitaires ou dans l'annonce de ses produits et services, la Cour note que cette distinction ne lui permet pas d'échapper au recours en commercialisation trompeuse. Elle rappelle que les tribunaux ont reconnu que la redirection d'internautes par le biais d'un nom de domaine qui comprend la marque ou le nom commercial d'un tiers peut constituer de la commercialisation trompeuse. En examinant les critères de la *Loi sur les marques de commerce* liés à la confusion, la Cour conclut que, étant donné la forte ressemblance entre les noms de domaine de la défenderesse et la marque CABANONS MIRABEL de la demanderesse, il y a probabilité de confusion, ajoutant que les autres facteurs du critère de confusion ne militent pas fortement contre l'existence d'une telle probabilité. Même si les internautes peuvent constater une fois sur le site Web sur lequel ils sont redirigés qu'il s'agit de celui de la défenderesse, le critère de la confusion est respecté. La Cour réaffirme que le critère demeure celui de la



première impression du consommateur et que, même si la confusion est ultérieurement dissipée, c'est la confusion qui naît dans son esprit lorsqu'il voit les marques de commerce qui importe.

Enfin, quant aux dommages, bien qu'il n'y ait pas de preuve de dommages réellement subis, la Cour conclut que le risque de dommages est bien réel. Les deux parties exploitent le même genre d'entreprise; les noms de domaine de la demanderesse lui permettent de détourner les internautes vers son propre site Web, privant ainsi la demanderesse de ce trafic Internet; les deux parties vendent des produits similaires, c'est-à-dire des cabanons de dimensions et de qualités équivalentes; leurs produits respectifs sont offerts dans la même région aux mêmes clients potentiels; et les internautes redirigés par cette confusion vers le site Web de la défenderesse sont susceptibles de lui demander une soumission et ultimement d'acheter ses produits plutôt que ceux de la demanderesse, n'eût été cette confusion.

La Cour octroie donc à la demanderesse l'injonction demandée et ordonne à la défenderesse de cesser d'employer les noms de domaine en litige. En outre, vu le grand pouvoir discrétionnaire de réparation octroyé aux tribunaux par la *Loi sur les marques de commerce*, la Cour ordonne le transfert des noms de domaines à la demanderesse.

La Cour ne se prononce pas sur les dommages-intérêts car les parties ont demandé la scission de l'instance – ils seront donc décidés ultérieurement, à moins d'une entente à ce sujet entre les parties.

Bien que la demanderesse ait obtenu réparation, il faut se demander si ce litige aurait pu être évité si elle avait enregistré sa marque de commerce. En effet, l'enregistrement d'une marque procure à son titulaire non seulement le droit exclusif de l'employer partout au Canada en liaison avec ses produits ou services, mais peut aussi servir d'outil de dissuasion à tout tiers qui voudrait employer une marque qui porte à confusion. L'absence d'un enregistrement peut, au contraire, amener des tiers à croire qu'une marque n'est pas protégée – et ainsi forcer son propriétaire à devoir prouver l'existence de ses droits devant le tribunal.

Parfois, une marque peut être non enregistrable, par exemple si elle est clairement descriptive de caractéristiques de ses produits ou services. Cela dit, la *Loi sur les marques de commerce* permet néanmoins l'enregistrement de marques clairement descriptives si on démontre qu'elles sont devenues distinctives dans l'ensemble ou dans une partie du Canada.

Ainsi, ayant un caractère distinctif inhérent plutôt faible et étant plutôt descriptive des produits et de leur lieu de fabrication, la marque CABANON MIRABEL aurait-elle pu être enregistrée? Elle aurait probablement fait face à une certaine résistance de la part du Registraire des marques de commerce. Toutefois, la présente décision démontre que la demanderesse aurait été en mesure de présenter au Registraire une preuve établissant que sa marque de commerce est devenue distinctive, même si l'enregistrement en découlant pourrait être restreint à la province du Québec.

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.