



Division de l'enregistrement des brevets de  
la Cour fédérale du Canada

No du greffe: T-882-74

ENTRE

MOTEL 6, INC.

Demanderesse

et

NO. 6 MOTEL LIMITED et  
JOHN VAN EDMOND BEACHCROFT HAWTHORNE

Défendeurs

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ADDY

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

La demanderesse, constituée en 1968 sous le régime des lois de l'État de Delaware, aux États-Unis, exploite, dans presque tous les États de ce pays, sous le nom de "Motel 6", une chaîne de quelque 300 motels surtout concentrés dans la partie occidentale du pays. Beaucoup de ses clients sont des automobilistes canadiens. Elle n'exploite aucun motel au Canada.

Elle est, par cession régulièrement intervenue en 1969, propriétaire d'une marque de service américaine constituée du nom de "Motel 6" et d'un symbole social qui revêt à peu près la forme d'un trèfle à quatre feuilles, le terme "Motel" et un chiffre "6" en plus gros étant tous deux placés au centre de la feuille de trèfle (voir annexe "A" pour illustration). Cette marque, en liaison avec des services de motel, a été enregistrée aux États-Unis le 17 janvier 1967,

sous le numéro 822,563, sur la base d'un emploi datant du 1<sup>er</sup> juillet 1961.

La demanderesse prétend également que le symbole social figurant à l'annexe A est une oeuvre artistique, qu'elle est maintenant titulaire d'un droit d'auteur valide sur cette oeuvre et que les droits découlant de ce droit d'auteur s'étendent et existent au Canada en vertu de l'article 4 de la Loi sur le droit d'auteur<sup>1</sup> et d'un avis publié dans la Gazette du Canada<sup>2</sup>, lequel énonce que les États-Unis doivent être traités comme s'ils étaient un pays tombant sous l'application de la Loi sur le droit d'auteur. L'effet juridique de cette dernière disposition n'a pas été contesté à l'instruction par la défenderesse.

La défenderesse est une société de Colombie-Britannique. Le 4 février 1972, elle a demandé l'enregistrement d'une marque de commerce constituée d'un symbole social, en liaison avec des services de motel. Le 23 août 1974, l'enregistrement a été fait sous le numéro 201,351. Cette demande reposait sur un emploi proposé. Cette marque est formée d'un grand cercle avec, au centre, le terme "Motel" et le chiffre "6" en plus gros (voir annexe "A" pour illustration). Elle a des intérêts dans trois motels exploités au Canada sous cette marque. Plus précisément, elle est propriétaire unique d'un de ces motels et propriétaire pour moitié d'un autre. Le troisième est exploité en vertu d'une concession consentie par la défenderesse. Elle avait auparavant fait une concession de Motel 6 à deux autres motels dont l'un se trouve à Hope, et l'autre à Summerland, en

<sup>1</sup> S.R.C. 1970, chapitre C-30

<sup>2</sup> Volume 57, n° 26 daté du 29 décembre 1923, à la page 2157

Colombie-Britannique, et avait signé un accord avec un autre exploitant de motel de Cambridge, au nord de Victoria. Cet accord prévoyait, entre autres, l'emploi par ce dernier de la marque et du nom, sous réserve de certaines dispositions et conditions. Les trois motels dans lesquels la société défenderesse a une participation, ainsi que celui de Hope, emploient depuis quelques années le symbole et la marque faisant l'objet de l'enregistrement n° 201,351. Les motels de Summerland et de Cambridge les ont également employés, mais ne les emploient plus.

La demanderesse prétend que sa marque et son nom commercial ont été largement employés aux États-Unis par elle-même et son auteur, en liaison avec des services de motel, qu'ils sont devenus bien connus au Canada par des annonces dans des publications distribuées ici parmi les marchands et usagers éventuels de ses services de motel et que dès avant novembre 1968, ce nom et cette marque ont été largement et constamment employés en liaison avec des réservations dans ses motels faites par des clients et des agents de voyage.

En août 1970, le défendeur Hawthorne a obtenu l'enregistrement, sous le numéro 170,826, d'une autre marque de commerce constituée de l'expression Motel 6 et d'un dessin hexagonal. Cette marque a été, par la suite, cédée à la société défenderesse. Toutefois, immédiatement avant l'instruction, la société défenderesse a déposé une confession de jugement portant abandon de cette marque. Le défendeur Hawthorne et la demanderesse l'ont accepté. Par la suite, et en raison d'un désistement de l'action intentée contre le défendeur Hawthorne (sous réserve de certaines conditions quant aux dépens et à l'acquiescement par lui à la teneur de l'injonction qui pourra être rendue contre la société

défenderesse), la radiation de cette marque du registre sera ordonnée. Il ne sera plus question ni de cette marque, ni de quelque revendication contre le défendeur Hawthorne et la société défenderesse sera ci-après appelée la défenderesse.

À l'instruction, la demanderesse s'est bornée à demander, à titre de redressement, des dommages-intérêts et a abandonné toute demande de reddition de compte.

#### DES REVENDICATIONS

Les revendications restant à juger pourraient se résumer comme suit:

1. Une ordonnance de radiation de l'inscription, dans le registre des marques de commerce, de la marque de commerce numéro 201,351 de la défenderesse;
2. Une déclaration que la demanderesse est titulaire d'un droit d'auteur sur l'oeuvre artistique constituée de son symbole social et du nom Motel 6, selon l'illustration figurant à l'annexe "A", et que la défenderesse a violé ce droit.
3. Une injonction:
  - a) portant interdiction de toute nouvelle violation de droit d'auteur par reproduction de son symbole social et de sa marque;
  - b) portant interdiction de tout nouvel emploi de la marque ou du nom social en liaison avec des services de motel;
  - c) interdisant à la défenderesse d'appeler l'attention du public sur ses services ou son entreprise de

manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses services ou son entreprise et ceux de la demanderesse, en contravention de l'article 7 d) de la Loi sur les marques de commerce<sup>3</sup>.

4. L'ordre habituel de remise de toutes enseignes, brochures, étiquettes et de tous autres objets incriminés.
5. Des dommages-intérêts pour la prétendue tromperie sur les marchandises en contravention de l'article 7 b) de la Loi sur les marques de commerce.

La défenderesse rejette toutes les revendications de la demanderesse, sollicite un jugement déclaratoire reconnaissant que celle-ci n'a aucun droit d'auteur sur sa marque et conteste la compétence de la présente Cour pour entendre toute demande fondée sur l'article 7 b) de la Loi sur les marques de commerce, puisque ce dernier est ultra vires du Parlement du Canada.

#### DU DROIT D'AUTEUR

Je me pencherai tout d'abord sur la prétendue violation des droits d'auteur.

Le nom "Motel 6" fut employé pour la première fois par une association ou entreprise à risques partagés formée de deux sociétés privées californiennes: Todric Inc. et Maranco Motels Inc., toutes deux constituées en 1961. L'entreprise était exploitée sous le nom de Motel 6 of California. Elle a été constituée le 1er janvier 1964.

---

<sup>3</sup> S.R.C. 1970, chapitre T-10

Avant la création de cette entreprise à risques partagés, un certain Richard E. Barnes, alors qu'il travaillait pour un certain Paul A. Greene de Californie, faisant le commerce sous le nom commercial de "Paul A. Greene Company", conçut le symbole social comportant le nom de "Motel 6". Barnes avait reçu de Greene l'ordre de concevoir un dessin constitué de l'expression "Motel 6" aux fins d'emploi en liaison avec l'entreprise de motel que ce dernier voulait mettre sur pied sous le nom de "Motel 6 of California". Il n'existe aucune preuve de cession par Barnes à Green du droit d'auteur; rien ne prouve non plus qu'il y ait eu, en 1964 ou plus tard, cession ultérieure par Greene à l'entreprise à risques partagés "Motel 6 of California".

En 1968, la société demanderesse, constituée la même année, absorba dix sociétés californiennes, dont les deux sociétés privées formant l'entreprise "Motel 6 of California", acquérant ainsi tous leurs actifs.

Le dessin conçu par Barnes fut conservé et fut intégré au symbole social utilisé en liaison avec le premier Motel 6, qui ouvrit ses portes en Californie en 1962. Il a depuis lors toujours été utilisé aux États-Unis par tous les motels exploités par Motel 6 of California et son successeur, la société demanderesse. Il n'a pas été employé uniquement sur des enseignes de motel, mais aussi sur une variété de matériel et d'articles tels que cartes-guides, emballages de savon, cartons d'allumettes, cartes, formulaires de réservation et diverses publicités. Le symbole social lui-même faisait l'objet de la susmentionnée marque de commerce américaine n° 822,563, enregistrée en 1967, qui fut cédée en 1968 à la demanderesse par Motel 6 of California.

La défenderesse conteste le droit à la demanderesse d'invoquer le droit d'auteur. Voici les dispositions pertinentes de la Loi sur le droit d'auteur:

20. (3) Dans toute action pour violation du droit d'auteur sur une oeuvre, si le défendeur conteste l'existence du droit d'auteur ou la qualité du demandeur,

a) l'oeuvre est, jusqu'à preuve contraire, présumée être une oeuvre protégée par un droit d'auteur; et

b) l'auteur de l'oeuvre est, jusqu'à preuve contraire, présumé être le titulaire du droit d'auteur;

et dans toute contestation de cette nature, si aucune concession du droit d'auteur ou d'un intérêt dans le droit d'auteur par concession ou par licence n'a été enregistrée sous l'autorité de la présente loi,

c) si un nom paraissant être celui de l'auteur de l'oeuvre y est imprimé ou autrement indiqué, en la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu'à preuve contraire, présumée être l'auteur de l'oeuvre; et

d) si aucun nom n'est imprimé ou indiqué de cette façon, ou si le nom ainsi imprimé ou indiqué n'est pas le véritable nom de l'auteur ou le nom sous lequel il est généralement connu, et si un nom paraissant être celui de l'éditeur ou du propriétaire de l'oeuvre y est imprimé ou autrement indiqué de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu'à preuve contraire, présumée être le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre, aux fins de procédures relatives à la violation du droit d'auteur sur cette oeuvre.

12. (1) Sous réserve de la présente loi, l'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire du droit d'auteur sur cette oeuvre.

...

(3) Lorsque l'auteur est employé par une autre personne en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage, et que l'oeuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur; mais lorsque l'oeuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique

du même genre, l'auteur, en l'absence de convention contraire, est censé posséder le droit d'interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable.

Le nom de la demanderesse n'ayant pas été imprimé ou autrement indiqué sur l'oeuvre pour paraître être celui de son propriétaire, j'estime qu'elle ne saurait se prévaloir de la présomption de propriété prévue à l'article 20(3)d) susmentionné. Bien que l'expression "Motel 6" fasse partie de la marque, aucun nom de personne paraissant être soit celui du titulaire soit celui du propriétaire ne figure sur la marque. Force est d'examiner la preuve pour voir qui était le premier titulaire et déterminer s'il existe une chaîne de mutations allant du premier titulaire à la demanderesse.

Puisqu'en 1961 l'auteur Barnes était au service de Greene, que c'est dans l'exercice de ses fonctions et sur la demande expresse de Greene que le dessin a été conçu et qu'il n'existe aucune preuve contraire, il semble évident que l'employeur Greene doit, en application du paragraphe 12(3), être considéré comme le premier titulaire du droit d'auteur: la présomption de l'article 20(3)b) suivant laquelle l'auteur de l'oeuvre est le titulaire du droit d'auteur a clairement été repoussée, puisque la preuve contraire a été pleinement rapportée.

Il convient ensuite de déterminer si Greene a cédé au Motel 6 of California un droit quelconque sur le dessin. L'expression "Motel 6" a été utilisée pour la première fois par Geene et un certain William W. Becker. Ils avaient estimé qu'il y avait un besoin de chambres de motel de qualité, simples mais sans surprise, à un bas prix de \$6 par nuit, d'où le nom de "Motel 6". Le premier ensemble de motels fut ouvert en 1962 à Santa Barbara. Ils avaient constitué les deux

sociétés privées susmentionnées en 1961 et, en 1964, engagé ces dernières dans l'entreprise à risques partagés connue sous le nom de "Motel 6 of California", qui prit en charge tous les motels exploités à l'époque sous le nom de "Motel 6". Motel 6 of California continua d'être l'utilisatrice exclusive du dessin et de la marque jusqu'à l'absorption des deux sociétés considérées et de leur entreprise à risques partagés par la demanderesse en 1968, date à laquelle tous les actifs ont été cédés à la demanderesse. De ces faits, on pourrait tirer au moins trois conclusions: en 1964, Greene a ou bien formellement cédé son droit sur le dessin à l'entreprise à risques partagés ou bien simplement permis à cette dernière de faire usage et de tirer profit du dessin sans se donner la peine de rédiger un acte formel de cession, présumant peut-être que cela n'était pas nécessaire, ou bien négligé ou oublié de céder ce droit. Il n'existe aucune preuve qu'un quelconque acte de cession ait jamais été passé.

Du simple fait que Greene ait eu des intérêts personnels dans les sociétés formant l'entreprise à risques partagés, je ne saurais conclure, comme le souhaite l'avocat de la demanderesse, qu'il y a eu cession formelle de Greene soit à l'entreprise à risques partagés Motel 6 of California soit à l'une ou à l'autre des sociétés formant cette dernière ou à ces deux sociétés à la fois. De fait, il y aurait beaucoup plus de chances pour qu'une cession soit intervenue si Greene avait traité à distance avec l'entreprise à risques partagés et n'avait eu aucun intérêt dans les sociétés formant celle-ci.

L'article 12(4) de la Loi sur le droit d'auteur est ainsi rédigé:

12. (4) Le titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d'une manière générale, ou

avec des restrictions territoriales, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit, mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé.

(C'est moi qui souligne.)

J'admets avec l'avocat de la demanderesse que l'article 12(4) est une condition de fond et non une règle de preuve. Par conséquent, l'acte de cession lui-même n'a pas nécessairement à être produit si la preuve établit son existence et sa conformité avec ce paragraphe. Toutefois, la preuve est loin d'établir par prépondérance de probabilités l'existence d'une cession écrite, encore moins d'une cession signée par Greene ou son agent, ou d'établir qui a bien pu être le cessionnaire. Elle a simplement établi la possibilité des trois conclusions tout aussi logiques les unes que les autres que j'ai mentionnées. La preuve qui donne lieu simplement à ce type de suppositions sans pencher pour l'existence réelle d'une cession conforme à la loi ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 12(4).

Si la demanderesse avait établi la propriété telle qu'elle a été revendiquée, je n'aurais pas hésité à statuer que l'oeuvre était susceptible de protection sous le régime de la Loi sur le droit d'auteur: sa revendication n'est en aucune façon dénuée d'objet, comme l'a prétendu la défenderesse. Cette dernière n'a pas réussi à repousser la présomption de l'article 20(3)a). J'aurais également conclu que le plagiat de cette marque de la part de la défenderesse, quoiqu'il ne s'agît point d'une copie exacte, comportait une ressemblance suffisante pour constituer une contrefaçon. Le simple fait que le dessin constitué d'une feuille de trèfle ait été évité et remplacé par un cercle n'eût pas été suffisant pour empêcher de conclure à la contrefaçon. Il y a une étroite ressemblance.

Cela constitue une présomption de plagiat contre laquelle aucune preuve de création indépendante n'a été rapportée (voir King Features Syndicate Inc. v. O. and M. Kleemann, Ltd.<sup>4</sup>, décision suivie dans l'affaire Collins et al. c. Rosenthal et al.<sup>5</sup>).

La demanderesse n'ayant toutefois pas réussi à établir qu'elle aurait quelque droit sur cette oeuvre en vertu d'une cession valide, sa prétention selon laquelle il y aurait eu violation du droit d'auteur doit être rejetée.

#### DE LA VALIDITÉ DE LA MARQUE DE LA DÉFENDERESSE

##### Généralités:

La demanderesse conteste sur trois points la validité de l'enregistrement par la défenderesse de la marque de commerce n° 201,351:

1. Un prétendu emploi antérieur, au Canada, par la demanderesse de ses propres marque et nom commercial;
2. Le nom commercial et la marque de la demanderesse auraient été antérieurement révélés au Canada;
3. Le caractère non distinctif, en se fondant sur la preuve habituelle en la matière et, en outre, sur le prétendu octroi non enregistré d'une licence de la marque à des tiers.

Un autre grief, suivant lequel un faux affidavit aurait été présenté au Bureau des marques de commerce en vue de l'enregistrement, a été abandonné à l'instruction.

---

<sup>4</sup> [1941] 2 All E.R. 403 (H.L.) à la page 414

<sup>5</sup> (1974) 14 C.P.R. (2d) 143 à la page 147

Les dispositions légales suivantes sont particulièrement pertinentes à la question de la validité du brevet de la défenderesse pour ce qui est des susdits motifs 1 et 2, savoir les articles 4(2), 16(3) et 5 de la Loi sur les marques de commerce, qui sont ainsi rédigés:

4. (2) Une marque de commerce est censée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

16. (3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 29 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 37 et 39, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, cette marque ne créât de la confusion avec

a) une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne; ou

c) un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

5. Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada, seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services, et si

a) ces marchandises sont distribuées en liaison avec ladite marque au Canada, ou

b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec ladite marque dans

(i) toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services, ou

(ii) des émissions de radio, au sens de la Loi sur la radio, ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,

et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

De la révélation antérieure:

L'enregistrement d'une marque de commerce découlant d'une demande en vue d'un emploi projeté n'est pas valide si, à la date du dépôt de cette demande, cette marque crée de la confusion avec une autre qui avait été antérieurement employée ou révélée au Canada. Les concepts d'emploi et de révélation dans ce contexte sont assujettis à certaines restrictions légales précises.

Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce américaine au Canada si elle l'emploie aux États-Unis en liaison avec des services, si ces services sont annoncés dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce ou dans des émissions de radio, et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce. Il s'ensuit nécessairement que seule la notoriété acquise par suite de l'annonce prévue à l'article 5 peut être prise en compte et qu'il doit résulter de cette notoriété que la marque est "bien connue" au Canada.

Aucun recours à des émissions de radio n'a été prouvé. Les seules publications imprimées contenant de l'annonce sont certaines brochures d'indications avec carte donnant des renseignements tels que les adresses et les numéros de téléphone des motels. Celles-ci étaient envoyées à certains bureaux locaux du DAA et du BCAA et à un nombre limité d'agences de voyage, en réponse à des demandes de brochures de ces associations et agences. Ces requêtes découlaient des demandes de renseignements d'automobilistes canadiens qui, ayant voyagé aux États-Unis ou entendu parler par leurs amis de l'existence des Motels 6 aux États-Unis, se renseignaient sur leur situation, leurs prix, les manières de réserver, etc.

Dans certains cas, l'agence ne conservait qu'un exemplaire de la brochure pour fins de renseignements.

Il a été établi que vers la fin des années 60, les motels de la demanderesse étaient devenus bien connus en Colombie-Britannique grâce au nombre d'automobilistes canadiens de l'ouest qui, voyageant aux États-Unis avec des ressources limitées, logeaient dans ses motels. Cette notoriété s'est, semble-t-il, maintenue jusqu'à la date du procès. Mais c'est en raison de la fréquentation par des automobilistes canadiens des motels de la demanderesse aux États-Unis, du bouche à oreille et des recommandations de certaines agences et associations au Canada que les motels de la demanderesse sont devenus connus, et non en raison de la distribution des brochures. De plus, la demanderesse n'a pas encouragé activement la distribution de ces brochures et n'a pris aucune mesure à ce sujet en ce qui concernait les clients canadiens, mais a simplement répondu à des demandes d'agences ou de particuliers.

Le fait pour une marque de devenir "bien connue au Canada" par voie orale, en raison de sa notoriété et de son emploi aux États-Unis, ne suffit pas pour rencontrer les exigences de l'article 5 de la Loi sur les marques de commerce. La condition imposée par cet article que la marque soit bien connue par suite de "cette distribution ou annonce" est essentielle et constitue une question de fond et non de preuve, comme l'a dit mon collègue le juge Marceau dans l'affaire Valle's Steak House c. Tessier et al.<sup>6</sup>. Par conséquent, ce moyen invoqué par la demanderesse doit être repoussé.

---

<sup>6</sup> 49 C.P.R. (2d) 218 à la page 225

De l'emploi antérieur:

Comme dans le cas de la révélation, pour déterminer si la marque de la demanderesse a été antérieurement employée, la date avant laquelle cet emploi doit être pris en compte est celle du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque de commerce en litige, soit en l'espèce le 4 février 1972 (voir article 16(3) supra), et non quelque autre date antérieure comme l'a prétendu la défenderesse.

La preuve établit que cette marque n'a jamais été employée au Canada en liaison avec des services de motel à proprement parler. Elle a toutefois été employée en liaison avec des réservations de motel. Elle n'a jamais été employée au Canada par la demanderesse, qui n'avait au Canada aucun agent ou établissement ni aucun service de réservation. En fait, elle n'avait aucun service central de réservation aux États-Unis. À partir de n'importe quel endroit du Canada, on pouvait téléphoner ou écrire à tout Motel 6 pour y réserver une chambre. La chambre était alors réservée jusqu'à 18 h le jour indiqué. Si l'intéressé n'arrivait pas avant cette heure, la réservation pouvait être annulée, à moins que le prix n'ait été payé d'avance. Si la chambre était retenue par lettre, ou encore par téléphone et que le temps le permît, une carte de confirmation portant la marque et l'emblème Motel 6, ainsi que les détails de la réservation, était envoyée à l'éventuel client canadien. Tout chèque envoyé devait être stipulé payable à Motel 6.

Dans le cas d'au moins deux associations d'automobilistes, un appel téléphonique était fait par l'association lorsqu'un de ses membres le lui demandait. Aucune commission n'était payée par la demanderesse pour les clients envoyés à ses motels.

La correspondance ou la communication téléphonique avec les clients, les clients éventuels ou leurs agents au Canada, dans le seul dessein de recevoir et de confirmer des réservations de chambres de motel aux États-Unis ne constituent pas un emploi de cette marque au Canada en liaison avec des services de motel. Et à plus forte raison lorsque l'initiative du contact n'était pas prise par la personne ou l'entreprise fournissant les services de motel. Dans de tels cas, il doit y avoir à tout le moins quelque installation commerciale au Canada (voir Porter v. Don The Beachcomber<sup>7</sup> et aussi Marineland Inc. v. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.<sup>8</sup>). La demanderesse ne saurait, par conséquent, obtenir gain de cause sur ce point.

De l'absence de caractère distinctif:

Les dispositions relatives à la question du caractère distinctif sont les suivantes (Loi sur les marques de commerce):

2. Dans la présente loi

"distinctive", par rapport à une marque de commerce, désigne une marque de commerce qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi;

...

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si

...

b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement; ou

...

---

<sup>7</sup> 48 C.P.R. 280

<sup>8</sup> 16 C.P.R. (2d) 97 à la page 109

L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si la marque n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement. En l'espèce, ce serait le 2 novembre 1979. La définition de "distinctive" se trouve à l'article 2 précité. Une marque de commerce ne peut distinguer ni être propre à distinguer les services d'une personne si une autre personne a employé cette marque dans un pays étranger et que celle-ci soit devenue connue au Canada comme la marque de cette personne en liaison avec des services similaires. Quant à la question de l'absence de caractère distinctif d'une marque, bien qu'il doive être établi que la marque rivale ou adverse est connue au moins jusqu'à un certain point, il n'est pas nécessaire de prouver qu'elle est bien connue ou qu'elle a été révélée uniquement par les moyens limités prévus à l'article 5 cité plus haut. Il suffit d'établir que l'autre marque est devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque attaquée. Le juge Thurlow, qui rendait le jugement de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery<sup>9</sup>, dit ceci à la page 130:

(TRADUCTION)

La question à trancher est donc de savoir si la marque SPANADA était, à l'époque considérée, propre à distinguer le vin de l'intimée de celui des autres, et comme cette marque semble avoir un caractère distinctif inhérent, la question, telle que je la conçois, est alors de savoir si la preuve a établi que cette marque fondamentalement distinctive n'est pas propre à distinguer le vin de l'intimée. L'argument avancé à l'appui de la thèse voulant que cette marque ne soit pas adaptée à distinguer le vin de l'intimée est que cette marque est déjà connue comme celle de l'appelante en liaison avec des marchandises semblables. Mais à ce sujet il n'est pas, à mon avis, nécessaire que la preuve établisse suffisamment que cette marque est bien connue ou a été révélée au Canada au sens de l'article 5 ou par les méthodes y prévues. Cette preuve, combinée avec un

---

<sup>9</sup> 25 C.P.R. (2d) 126

emploi aux États-Unis, suffirait à donner à l'appelante droit à l'enregistrement et à un monopole d'emploi de cette marque. Mais ce n'est pas ce qui est en jeu dans cette procédure. En l'espèce, l'intimée cherche à monopoliser l'emploi de cette marque et le litige porte sur son droit de le faire, lequel dépend non pas de la question de savoir si quelqu'un d'autre a droit de monopoliser cette marque, mais simplement de la question de savoir si celle-ci est adaptée à distinguer le produit de l'intimée sur le marché. Manifestement elle ne serait pas ainsi adaptée s'il y avait déjà six ou sept marchands de vin l'employant sur leurs étiquettes et, pour la même raison, elle ne serait pas adaptée à distinguer le produit de l'intimée si elle était déjà connue du fait de son emploi par un autre commerçant en liaison avec le même genre de produit. (C'est moi qui souligne)

Il a également cité et confirmé la décision Williamson Candy Co. v. W.J. Crothers Co.<sup>10</sup> Voir aussi Moore Dry Kiln Co. of Canada Ltd. c. U.S. Natural Resources Inc.<sup>11</sup>

Le moyen tiré du caractère non distinctif n'est pas limité à l'exécution réelle des services au Canada comme le cas d'une revendication en emploi antérieur sous le régime de l'article 4. Il peut être aussi fondé sur la preuve d'une connaissance ou notoriété de la marque rivale acquise par le bouche à oreille et sur la preuve d'une notoriété et d'une renommée obtenue par voie d'articles de journaux ou de magazine plutôt que par de la publicité. Peuvent être pris en compte tous les éléments de preuve tendant à établir le caractère non distinctif.

Les motels de la demanderesse sont concentrés le long des deux principales autoroutes nord-sud qu'utilisent les Canadiens voyageant vers le sud à partir de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, savoir l'Interstate

---

<sup>10</sup> [1924] R.C.E. 183, confirmée par [1925] 2 D.L.R. 844, [1925] R.C.S. 37

<sup>11</sup> 30 C.P.R. (2d) 40, à la page 49

Highway n° 5 et la Coastal Highway n° 101. Des citoyens de Colombie-Britannique fréquentent depuis des années les motels de la demanderesse et en ont parlé à d'autres citoyens de leur province. Beaucoup d'entre eux sont membres des associations d'automobilistes canadienne et de Colombie-Britannique et ont demandé des renseignements par l'entremise des bureaux locaux de ces organismes. Des renseignements relatifs aux motels de la demanderesse ont été régulièrement fournis par les associations d'automobilistes et les agences de voyage servant ces derniers. Quelques-unes de ces agences et associations, en raison des demandes de renseignements reçues, téléphonaient ou écrivaient à la demanderesse pour se procurer des brochures d'indication avec carte afin de les mettre à la disposition de ceux de leurs membres ou clients qui se renseignaient sur des questions telles que l'emplacement des motels de la demanderesse, les prix, les modalités de réservation, etc.

Ces motels étaient destinés aux familles et aux automobilistes qui désiraient avoir un logement de qualité et sûr, à un prix modeste. Depuis la fin des années 60, les motels de la demanderesse étaient très populaires auprès de cette partie des automobilistes canadiens. Il a été établi qu'en pleine saison, dans quelques-uns de ces motels, jusqu'à 50 % des clients sont des automobilistes canadiens.

Les réservations, fréquemment faites à partir du Canada, par téléphone ou par lettre, par des particuliers ou par la BCAA, la DAA ou une agence de voyage pour le compte de leurs membres ou clients. Dans ces communications, le nom commercial était employé et dans la réponse de Motel 6, on se servait du nom et de la marque. Les chèques étaient stipulés payables à Motel 6.

Il a aussi été prouvé que des résidents de Colombie-Britannique ont été très souvent amenés à croire que les motels de la défenderesse étaient ceux de la demanderesse. Il a même été établi que des directeurs de bureaux d'associations d'automobilistes et que des agences de voyages ont été eux-mêmes trompés. Il s'agit là d'une preuve importante, puisqu'on s'attendait à ce que des personnes oeuvrant dans le domaine du tourisme automobile, et ayant par conséquent une connaissance et une expérience spéciales de ce domaine, soient davantage conscientes des différences entre le nom et la marque de la demanderesse et ceux de la défenderesse et soient moins susceptibles de s'y laisser tromper que le public en général. L'article 5 de la loi parle de "marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services". Je fais miens les propos tenus par le juge Ruttan dans la décision Sund et al. v. Beachcombers Restaurant Ltd. et al.<sup>12</sup>, citée à la page 228 du recueil:

(TRADUCTION)

Le risque de tromperie s'apprécie non pas par rapport au spécialiste, mais bien par rapport au profane: Singer Mfg. Co. v. Loog (1882), 8 App. Cas. 15, à la page 18, par lord Selborne L.C. Mais la preuve sera beaucoup plus difficile à faire lorsque même le spécialiste s'est laissé tromper.

La preuve a également été rapportée qu'un des principaux dirigeants de la défenderesse était pleinement conscient de l'existence de la marque et du symbole social de motel de la demanderesse, puisqu'en donnant des instructions à la personne qui devait concevoir l'emblème de la défenderesse, il l'a mise en garde contre l'emploi des mêmes couleurs que celles utilisées dans l'emblème de la demanderesse.

Les articles sur les motels de la demanderesse ont été publiés dans les périodiques suivants:

---

12 34 C.P.R. 225

1. Saskatoon Star-Phoenix - 27 mai 1972
2. Winnipeg Free Press - 20 mai 1972
3. Newsweek - 9 octobre 1967 et  
19 février 1973
4. New York Times - 15 janvier 1967
5. Business Man's Week - 27 août 1965
6. Advertising Age - 4 décembre 1972
7. Wall Street Journal - 26 décembre 1972
8. Hospitality - février 1973
9. Advertising Age - 11 février 1971

Bien entendu, les deux premières publications sont des journaux canadiens. Bien qu'il n'ait pas été prouvé que les autres publications sont distribuées au Canada, il est de notoriété publique qu'au moins le New York Times, le Newsweek et le Wall Street Journal le sont, puisqu'on peut se les procurer dans presque tous les grands kiosques du pays.

J'estime donc que plusieurs années avant le dépôt en 1972 par la défenderesse de la demande d'enregistrement de sa marque, fondée sur un emploi projeté, les motels de la demanderesse avaient acquis une notoriété et une clientèle substantielles en Colombie-Britannique, que ce renom s'est maintenu jusqu'à ce jour et que les enseignes de la demanderesse portant son nom, sa marque et son emblème étaient connues de toute une partie des automobilistes de la Colombie-Britannique.

Le dessin et la marque de la défenderesse ressemblent beaucoup à ceux de la demanderesse, l'expression "Motel 6" étant identique.

La défenderesse soulève la question du caractère distinctif local en se fondant principalement sur le témoignage de témoins résidant dans les environs immédiats de ses motels et qui ignorent l'existence de la chaîne de motels de la demanderesse. Il est évident que certaines personnes résidant à proximité d'un motel de la défenderesse peuvent ne pas connaître l'existence des Motels 6 américains. Mais la véritable question est de savoir si les résidents de la Colombie-Britannique qui, à l'occasion de leurs voyages en automobile, fréquentent très souvent des motels de ce genre ne pourraient pas être amenés à croire que ceux-ci appartiennent à la demanderesse plutôt qu'à la défenderesse. Or, la demanderesse a clairement établi par témoins que tel était le cas.

Les faits ne sont pas les mêmes que ceux sur la base desquels mon collègue le juge Cattanach a statué dans l'affaire Great Lakes Hotels Limited v. The Noshery Limited<sup>13</sup>. Dans cette affaire, le juge Cattanach a autorisé un restaurant de Toronto nommé The Penthouse à garder sa marque en raison du caractère distinctif local, malgré l'objection de The Penthouse Motor Inn, un autre établissement de la région torontoise. Au vu des faits de l'espèce, il a statué que dans la zone limitée de la ville où le restaurant The Penthouse était exploité, ce dernier pouvait acquérir et avait en fait acquis un caractère distinctif.

De toute évidence, un caractère distinctif local peut s'acquérir et être reconnu en droit dans certains cas. Mais les circonstances de fait de la présente cause sont tout à fait différentes. Il ne s'agit pas en l'espèce de clients locaux,

---

<sup>13</sup> [1968] 2 R.C.E. 622

mais de voyageurs. La Colombie-Britannique tout entière, ou du moins toute la partie sud de cette province, constitue le marché de la demanderesse, et sa marque y est bien connue. Aucun caractère distinctif ne saurait s'attacher, dans une partie limitée de cette région, aux services de la défenderesse qui sont identiques à ceux de la demanderesse et destinés à la même catégorie d'automobilistes canadiens y résidant. Ainsi les faits de l'affaire Great Lakes se distinguent-ils nettement de ceux de l'espèce. Coïncidence étonnante, j'ai été saisi l'année suivante, devant la Cour suprême de l'Ontario, en vertu de l'article 7b) de la Loi sur les marques de commerce d'un cas de "passing off" où les parties étaient les mêmes que dans l'affaire Great Lakes entendue par mon collègue le juge Cattanach, qui siégeait alors à la Cour de l'Échiquier du Canada. Dans cette affaire, The Noshery était la demanderesse. J'ai trouvé la défenderesse Great Lakes coupable de concurrence déloyale. Cette affaire est citée comme The Noshery Ltd. v. The Penthouse Motor Inn Ltd. et al.<sup>14</sup>

Sur la base des éléments de preuve et des constatations qui précèdent ainsi que des autres considérations mentionnées, j'estime, pour ce qui est des allégations d'emploi et de révélation antérieures, que la marque utilisée en liaison avec les services de la défenderesse n'était pas distinctive à l'époque où les présentes procédures ont été intentées, et ne l'aurait pas été même plusieurs années avant la date à laquelle l'enregistrement de cette marque a été demandé.

La demanderesse fait aussi valoir que la marque de la défenderesse a perdu son caractère distinctif en raison de l'octroi de licence à d'autres usagers sans enregistrement.

---

<sup>14</sup> 61 C.P.R. 207

L'emploi par un usager non inscrit entraîne la perte du caractère distinctif de la marque. Ce principe sous-tend toute notre Loi sur les brevets<sup>15</sup>, qui diffère à cet égard de la Loi britannique.

Les dispositions relatives à l'enregistrement doivent être strictement observées (voir Fox, The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, troisième édition, 1972, aux pages 283 et 284). Dans l'affaire Moore Dry Kiln Co. of Canada Ltd. v. U.S. Natural Resources Inc.<sup>16</sup>, le juge Urie dit ceci:

Étant donné que le caractère distinctif d'une marque est attaché, entre autres choses, à sa source de fabrication, lorsqu'une marque est attachée à plus d'une source, elle ne peut avoir de caractère distinctif.

Les articles 49(2) et (3) de la Loi sur les marques de commerce sont ainsi conçus:

(2) L'emploi d'une marque de commerce déposée, par un usager inscrit de cette marque, selon les termes de son enregistrement à ce titre, en liaison avec les marchandises par lui fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou avec les services qu'il a loués ou exécutés, ou l'usage d'une marque de commerce projetée, ainsi que le prévoit le paragraphe 39(2), par une personne agréée comme usager inscrit de la marque, est dans le présent article appelé "l'emploi permis".

(3) L'emploi permis d'une marque de commerce a le même effet, à toutes fins de la présente loi, qu'un emploi de cette marque par le propriétaire inscrit.

L'emploi permis de l'article 49(3) de la Loi sur les marques de commerce est une exception à l'ancienne règle selon laquelle une marque ne pouvait être employée que par son propriétaire. Ce paragraphe doit par suite être strictement interprété tant au point de vue de fond qu'au point de vue des

---

<sup>15</sup> S.R.C. 1970, chapitre P-4

<sup>16</sup> 30 C.P.R. (2d) 40

modalités d'application qu'il prévoit (voir l'historique du concept d'usager inscrit fait par le juge Noël, aux pages 538 à 541 du recueil, dans la décision Samuel Dubiner v. Cheerio Toys and Games Ltd.<sup>17</sup>).

Étant donné que j'ai conclu au caractère non distinctif de cette marque sur la base des autres motifs que je viens d'énoncer, je m'abstiendrai de commenter en détail la preuve soumise sur la question des usagers non autorisés. Toutefois, certaines constatations de fait applicables au point litigieux seront faites. Outre les trois motels dans lesquels la défenderesse a des intérêts, les motels suivants étaient exploités sous le nom et la marque de "Motel 6" durant les périodes indiquées:

1. Le 30 novembre 1975, la défenderesse a vendu la moitié de ses intérêts dans le Courtnay Motel à quatre personnes et, depuis lors, a continué de l'exploiter pour les propriétaires en vertu d'un contrat de gestion. Ces quatre personnes et la défenderesse ont été enregistrées en avril 1976 comme des usagers faisant le commerce sous le nom de "Courtnay No. 6 Motel". Rien ne prouve que ces usagers aient exercé leurs activités commerciales sous ce nom.
2. Un motel, situé à Summerland (C.-B.), a été exploité, du 28 juin 1973 au 6 avril 1974, par deux personnes sous la marque et le nom de Motel 6, en vertu d'une licence ou d'une concession consentie par la défenderesse. Elles

---

<sup>17</sup> [1965] 1 R.C.E. 524

n'ont jamais été inscrites comme usagers. Toutefois, une demande d'inscription comme usager a été présentée en octobre 1973, mais abandonnée lors de la vente du Motel en avril 1974. Le nouveau propriétaire a été inscrit comme usager en septembre de la même année.

3. Trois personnes sont propriétaires d'un motel situé à Hope, en Colombie-Britannique, depuis novembre 1975. C'est la défenderesse qui administre ce motel en vertu d'un contrat de gestion qu'elle a signé avec ses propriétaires. Aucun enregistrement n'a été fait quant à l'usager.
  
4. De 1971 à 1976, un certain Maurice Laprise a exploité un motel à Cambridge (C.-B.) et employé la marque et le nom "Motel 6", probablement en vertu de la marque de commerce no 170,826, qui est maintenant abandonnée. La défenderesse a autorisé cet emploi et inspecté de temps à autre ce motel.
  
5. C'est avec la connaissance, le consentement et, sauf dans le cas du motel de Summerland, la participation de la défenderesse comme contrôleur ou gestionnaire que tous les emplois précédents ont eu lieu.

On ne saurait, bien entendu, imputer à l'usager ou au propriétaire d'une marque le retard causé par le Bureau des marques de commerce dans l'examen d'une demande d'enregistrement. Toutefois, cette demande doit être faite sur-le-champ après que le propriétaire ou l'usager sont convenus de l'octroi d'un droit d'utilisation.

Mes constatations de fait, en ce qui concerne au moins le motel de Hope et le motel de Cambridge (voir les paragraphes 3 et 4 supra) confirment amplement la prétention voulant que la marque de la défenderesse doive être rayée comme non distinctive.

Le point de savoir si la marque de la défenderesse devrait être rayée du registre a toutefois amené la défenderesse à soulever une question de procédure: l'action en radiation de sa marque de commerce n'aurait pas, selon elle, été intentée dans le délai prescrit par l'article 17(2) de la Loi. Cet article est ainsi conçu:

17.(2) Dans des procédures ouvertes après l'expiration de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce ou à compter du 1er juillet 1954, en prenant celle des deux dates qui est postérieure à l'autre, aucun enregistrement ne doit être rayé, modifié ou jugé invalide pour le motif de l'utilisation ou révélation antérieure que mentionne le paragraphe (1), à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure.

La présente action a été intentée le 1er mars 1974, date à laquelle la marque de commerce de la défenderesse n'était pas encore enregistrée. L'action en radiation de cette marque ne pouvait, par conséquent, être intentée à cette date. L'enregistrement est intervenu le 23 août 1974. C'est seulement le 2 novembre 1979 que la déclaration a été finalement modifiée pour y inclure une demande de radiation, c'est-à-dire plus de cinq ans après l'enregistrement de la marque. Jusque-là, l'action n'était que pour violation du

droit d'auteur et pour concurrence déloyale aux termes de l'article 7b) de la Loi sur les marques de commerce. Malgré qu'il y ait eu précédemment une action entre les parties, la demande de radiation de la marque est une cause d'action entièrement étrangère au droit d'auteur et à la concurrence déloyale; cette demande doit dès lors être considérée comme ayant été faite au moment de la modification de la déclaration, soit en novembre 1979.

Sous réserve de la question de savoir si la défenderesse, lorsqu'elle a adopté sa marque de commerce, était au courant de l'utilisation ou révélation antérieure de la marque de la demanderesse, l'article 17(2) exclut toute contestation de la validité de la marque pour utilisation ou révélation antérieure. Toutefois, cette marque ne sera pas déclarée invalide pour aucun de ces deux motifs, mais bien pour défaut de caractère distinctif. L'article 17(2) ne s'applique pas à ce cas en raison de son texte très clair qui limite le délai aux cas d'utilisation et de révélation antérieure, et aussi en raison du fait que dans le cas d'absence de caractère distinctif, l'époque pertinente est celle de l'introduction des procédures (voir l'article 18(1)b) supra), et non la date d'enregistrement de la marque comme le prescrit l'article 17(2). Si je n'avais pas jugé cet article non applicable pour le motif précédent, j'aurais en tout état de cause, sur le fond, débouté la défenderesse. La défenderesse, par son dirigeant Harrison, était bien au courant de l'existence de la marque de la demanderesse avant d'adopter la sienne.

Conformément à la demande de la demanderesse, il sera donc ordonné que la marque de commerce n° 201,351 de la défenderesse soit rayée du registre au motif qu'elle ne

distinguait pas, à l'époque considérée, les services de la défenderesse de ceux de la demanderesse ou de ceux des autres usagers non inscrits.

DE LA TROMPERIE SUR L'IDENTITÉ DU FABRICANT

La demanderesse soutient que la défenderesse a contrevenu à l'article 7b) de la Loi sur les marques de commerce en appelant l'attention du public sur ses services ou son entreprise de manière à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses services et ceux de la demanderesse.

De la constitutionnalité de l'article 7b):

La défenderesse, pour contester la compétence de la présente Cour à connaître de cette partie de l'action, allègue que l'article 7b) de la Loi sur les marques de commerce est inconstitutionnel. Si tel est le cas, il est évident que la présente Cour n'a pas compétence pour juger la question de tromperie sur l'identité du fabricant ("passing off"), puisqu'en common law, ce délit est incontestablement une question de droits civils relative à un litige entre des particuliers, et n'est pas une cause d'action fondée sur une loi fédérale. Elle ne pourrait être jugée que devant un tribunal provincial. À ma demande, les procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique ont été informés qu'ils pourraient intervenir et être entendus sur la question de la constitutionnalité, mais ils ont décliné l'invitation.

L'article 7 de la Loi sur les marque de commerce est ainsi rédigé:

7. Nul ne doit

a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;

b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde

(i) les caractéristiques, la qualité, la quantité ou la composition

(ii) l'origine géographique, ou

(iii) le mode de fabrication, de production ou d'exécution

de ces marchandises ou services; ni

e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

L'arrêt de principe sur cette question, arrêt qui a fait tomber dans l'oubli plusieurs décisions antérieures de tribunaux inférieurs, est celui rendu à l'unanimité par la Cour

suprême du Canada dans l'affaire MacDonald et al. c. Vapour Canada Ltd. et al.<sup>18</sup>. Dans cette affaire, l'article 7e) de la Loi sur les marques de commerce a été déclaré ultra vires du Parlement du Canada, du moins dans les cas où on ne peut le considérer "comme un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement dans l'exercice de sa compétence à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux". Pour trancher cette question, la Cour s'est toutefois penchée sur l'article 7 tout entier, ou, du moins, l'a commenté assez longuement. Quatre juges de cette Cour ont souscrit aux longs motifs du juge en chef Laskin. Et puisque les opinions divergent sensiblement sur la question de savoir si le même sort serait réservé à l'article 7b), il convient tout d'abord de citer d'assez larges extraits de ces motifs du juge Laskin:

page 14

L'alinéa b) de l'art. 7 n'est que la formulation de l'action pour une espèce de concurrence déloyale en common law, que Fleming on Torts, supra, décrit à la p. 626 comme

[TRADUCTION] "une autre forme de tromperie préjudiciable au commerce du demandeur ...qui diffère de la fausse déclaration préjudiciable en ce qu'elle tend à réduire la clientèle du demandeur non pas par des remarques désobligeantes mais en usurpant sa réputation en faisant croire que des marchandises ou services viennent de lui ou d'une firme associée ou qu'il les garanti".

Contrairement aux fausses déclarations préjudiciables [TRADUCTION] "il suffit que l'opération soit destinée ou de nature à induire en erreur même sans intention d'induire en erreur".

pages 21 et 22

En définitive, soit que l'on considère l'al. e) de l'art. 7 isolément ou mieux, comme partie d'un petit système visé par l'art. 7 dans son ensemble, la conclusion doit être que le Parlement du Canada a, par une loi, embrassé ou élargi des droits d'action reconnus en matière civile relevant de la juridiction des tribunaux provinciaux et touchant des questions de compétence législative provinciale. En l'absence d'organisme administratif pour contrôler l'observation des interdictions décrétées à l'art. 7 (et sans conclure que l'existence d'un tel organisme serait un facteur important ou décisif de constitutionnalité), je ne puis rien trouver dans les pouvoirs fédéraux qui fournisse un fondement incontestable à l'art. 7 dans son ensemble ou à l'al. e) considéré isolément. Le fait que la loi s'applique dans tout le Canada ne saurait constituer un point d'appui suffisant lorsque rien d'autre ne justifie sa validité.

Les décisions que j'ai mentionnées font voir qu'il y a une certaine relation entre les al. a), b) et d) de l'art. 7 et la compétence fédérale sur les brevets et le droit d'auteur qui découle de certains chefs spéciaux de pouvoir législatif ainsi que la compétence sur les marques de commerce et les noms commerciaux qui viendrait, comme on le verra plus loin, du deuxième chef de l'art. 91 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Même si cela suffit à donner à ces alinéas un certain champ d'application valable, il n'en résulte pas qu'ils attirent dans le champ de la compétence fédérale les autres matières qu'ils visent et qui ne relèvent pas autrement de l'autorité exclusive du pouvoir fédéral. Cet effet ne peut certainement pas se produire à l'égard de l'al. e) de l'art. 7 qui, comme on l'interprète dans la jurisprudence, n'a pas avec la protection des marques de commerce, des noms commerciaux, des brevets d'invention ou du droit d'auteur le lien qu'on prétend trouver dans les al. a), b) et d). Même s'il était possible de donner à tous les alinéas de l'art. 7 une portée restreinte à la réglementation fédérale dans le domaine des brevets, des marques de commerce, des noms commerciaux et du droit d'auteur, la présente affaire ne tombe pas dans ce domaine parce qu'elle concerne un abus de confiance par un employé et l'appropriation de renseignements confidentiels.

page 23

La Loi sur les marques de commerce dans son ensemble n'est pas contestée et la validité de ses dispositions sur les marques de commerce n'est pas mise en question. Puisque l'al. e) de l'art. 7 n'a pas trait aux marques de commerce, sa présence dans la Loi sur les marques de commerce n'est pas une garantie de validité simplement parce que les principales dispositions n'en sont pas attaquées.

pages 28 et 29

C'est en vain qu'on cherche dans l'art. 7, à plus forte raison dans l'al. e), un système de réglementation. L'application en est laissée à l'initiative des particuliers, sans contrôle public par un organisme qui surveillerait de façon permanente l'application des règlements, ce qui donnerait au moins quelque apparence de fondement à la prétention que l'al. e) de l'art. 7 est de portée nationale ou qu'il vise tout le Canada. L'objet de la disposition n'est pas le commerce mais l'éthique des personnes qui s'adonnent au commerce ou aux affaires, et, à mon avis, on ne peut maintenir une semblable disposition seule et sans lien avec un système général régissant les relations commerciales dépassant l'intérêt local. Même en disant qu'elle vise des pratiques commerciales, son application pour action civile à l'instance des particuliers lui donne un caractère local parce qu'elle vise, dans ses termes, des concurrents locaux ou à l'intérieur d'une même province aussi bien que des concurrents au niveau interprovincial.

On dit toutefois que l'art. 7 ou l'al. e) en particulier, peut être considéré comme une partie d'un système général de réglementation englobant la loi même où il est inséré ainsi que des lois connexes comme la Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, la Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, c.C-30 et la Loi sur les dessins industriels, S.R.C. 1970, c.I-8.

La Loi sur les marques de commerce et la Loi sur les brevets, qui sont les pivots du système se distinguent par des registres publics et un contrôle administratif que ne prévoit aucunement l'art. 7. Cela est également vrai de la loi sur le droit

d'auteur mais, on le sait, les brevets et le droit d'auteur sont expressément mentionnés dans la liste des matières de compétence fédérale et le pouvoir fédéral exclusif y exclut toute compétence provinciale. Ce n'est pas le cas pour la concurrence déloyale visée à l'art. 7 de la Loi sur les marques de commerce. Dans A.-G. Ont. v. A.-G. Can. et al. [1937] 1 D.L.R. 702, 67 C.C.C. 342 [1937] A.C. 405, le Conseil privé a, non sans précaution, rattaché la loi sur les marques de commerce (ce qui vaudrait pareillement pour la loi sur les dessins industriels qui prévoit également un régime d'enregistrement) à la compétence fédérale en la matière d'échanges et de commerce.

pages 29 et 30

Lorsque la Cour suprême du Canada a entendu cette dernière affaire (Renvoi sur la Loi sur la Commission fédérale du commerce et de l'industrie, [1936] 3 D.L.R. 607, 66 C.C.C. 177, [1936] R.C.S. 379) elle n'a pas examiné seulement les art. 18 et 19 visant la marque C.S. (qu'elle a jugés ultra vires, décision infirmée par le Conseil privé), elle a aussi étudié l'art. 14 qui prescrivait que le gouvernement pouvait approuver des ententes conclues en vue de contrôler et de réglementer les prix, entre personnes engagées dans des industries particulières au sein desquelles aurait existé une concurrence ruineuse ou démoralisante. On a jugé cette disposition ultra vires parce qu'elle pouvait s'appliquer à des ententes qui pourraient avoir trait à un commerce absolument local. La Cour suprême du Canada a ajouté (à la page 608 D.L.R., à la page 382 R.C.S.):

S'il se limitait au commerce extérieur et au commerce interprovincial, ledit article pourrait bien ressortir à la rubrique no 2 de l'art. 91; et si la loi portait, en substance, sur un commerce de ce genre, une loi accessoire relative au commerce local et nécessaire pour empêcher l'échec des dispositions régulières pourrait également être constitutionnelle; mais nous estimons que, dans son texte actuel, cet article est valide.

Il n'y a pas eu d'appel au Conseil privé à l'égard de cette opinion et la Cour suprême, à mon avis, n'a pas jugé que l'art. 14 pouvait être maintenu

comme partie d'un système de réglementation.

Je crois qu'en l'espèce, on en arrive a fortiori à la même conclusion puisque non seulement l'art. 7 ne vise pas essentiellement le commerce interprovincial ou extérieur mais de plus il n'est pas relié à un organisme de surveillance rattaché au système de contrôle public qui s'exerce sur les marques de commerce. Parler de réglementation relative aux marques de commerce comme d'un système pour prévenir la concurrence déloyale et vouloir de la sorte faire tomber l'art. 7 dans le domaine de la compétence fédérale équivaut à remplacer l'analyse par le nomenclature.

page 34

En l'espèce, j'en viens à la conclusion suivante. Ni l'art. 7 dans son ensemble, ni l'al. e) considéré seul ou en relation avec l'art. 53, n'est une loi fédérale valide relative à la réglementation des échanges et du commerce ou une autre rubrique de compétence fédérale. Il y a empiètement sur la compétence législative provinciale dans la situation comme elle se présente. Toutefois l'art. 7 comprend des dispositions visant les fins de la loi fédérale dans la mesure où l'on peut les considérer comme un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement dans l'exercice de sa compétence à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux. Si les alinéas de l'art. 7 se limitaient à cela, ils seraient valides et, si l'al. e) qui est le seul dont la constitutionnalité soit contestée en l'espèce, pouvait être ainsi restreint, je serais certainement prêt à maintenir dans cette mesure sa validité. Je suis toutefois d'avis (et ici je m'inspire de l'étude de l'al. e) dans l'affaire Eldon Industries, Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd. [1965], 48 C.P.R. 109, 54 D.L.R. (2d) 97, [1966] 1 O.R. 409), que l'al. e) n'a plus d'objet à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux après que ces rubriques du pouvoir législatif ont été appliquées aux alinéas précédents. De toute façon, en l'espèce, les faits ne soulèvent aucune question de contre-façon de brevet ou d'usurpation de droit

d'auteur ou de marque de commerce ni aucun délit relié à ces matières ou à un nom commercial. Il n'y a rien d'autre que l'allégation d'une violation de contrat par un ex-employé, un abus de confiance et d'une appropriation frauduleuse de renseignements confidentiels. Une législation ayant pour objet un droit d'action statutaire à cet égard n'est pas de compétence fédérale.

(Tous les soulignements dans ces passages sont de moi)

À la lecture de ce qui précède, il semble clair que non seulement l'article 7e) a été désavoué, mais que la Cour a aussi statué qu'on ne saurait reconnaître à l'article 7, pris dans son ensemble, une validité absolue, et que si l'on veut donner à l'article 7b) une certaine validité, celui-ci doit avoir "une certaine relation avec la compétence fédérale sur les marques de commerce et les noms commerciaux" découlant de la deuxième rubrique de l'article 91 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique savoir, la réglementation du trafic et du commerce. Il n'est certainement pas question d'essayer de justifier sa validité seulement en se fondant uniquement sur le pouvoir du gouvernement fédéral de réglementer le trafic et le commerce sans l'associer, d'une façon essentielle et fondamentale, à la législation sur les marques de commerce.

La Cour d'appel fédérale n'a jamais eu à se prononcer sur la constitutionnalité de l'article 7b). En Division de première instance, les avis sont partagés sur le sujet.

À trois reprises, le juge Walsh a, non sans hésitation, dit que cet article était constitutionnel et relevait de la compétence de la présente Cour. Il s'agit des décisions Aluminium Co. of Canada Ltd. et al. c. Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd. et al.<sup>19</sup>, Adidas (Canada)

Ltd. v. Colins Inc.<sup>20</sup> et Imperial Dax Co. Inc. c. Mascoll Corp. Ltd. et al.<sup>21</sup>. Dans l'affaire Adidas, il dit à la page 174 du recueil:

J'ai eu l'occasion d'analyser la décision Vapour Canada dans l'arrêt Aluminum Co. of Canada Ltd. et al. c. Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd. et al. (1977) 33 C.P.R. (2d) 145 et de faire des commentaires à ce sujet et j'ai conclu, avec quelque réserve, que cette Cour était compétente pour entendre une action en passing off qui a été intentée aux termes de l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce. Je conclus que l'action en passig off de la demanderesse, relativement aux vêtements en cause, est bien fondée et qu'une injonction doit être décernée pour lesdits vêtements.

Dans l'affaire Imperial Dax, il s'exprime en ces termes à la page 64:

Par conséquent, jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce de nouveau sur les autres alinéas de l'article 7, je conclus que les procédures intentées devant cette Cour en vertu de ces alinéas ne peuvent être rejetées pour défaut de compétence.

D'autre part, dans l'affaire plus récente McCain Foods Ltd. c. C.M. McLean Ltd.<sup>22</sup>, à propos d'une requête fondée sur la règle 474 en vue d'obtenir de la Cour une décision préliminaire sur un point de droit, il s'est refusé à trancher cette question pour la laisser à l'appréciation du juge de première instance. S'il a été procédé ainsi c'est cependant que chacune des deux parties avait semble-t-il ses raisons de voir l'article considéré comme valide.

---

20 38 C.P.R. (2d) 145

21 42 C.P.R. (2d) 62

22 45 C.P.R. (2d) 150

Le juge Dubé a rejeté une demande interlocutoire fondée sur l'article 7 e) et tendant à la radiation d'un paragraphe d'une déclaration au motif que, dans l'affaire MacDonald et al. c. Vapour Canada Ltd. et al., supra, il semble que le juge en chef Laskin ait eu des doutes sur la validité de cet article en matière de brevets et de marques de commerce. Le juge Dubé a préféré laisser cette question à l'appréciation du juge du fond (voir Balinte et al. v. Decloet Bros. Ltd. et al.23). La Cour d'appel a confirmé sa décision, déclarant que sur requête interlocutoire, une déclaration ne devait être radiée que dans des cas clairs et évidents (voir Decloet Bros. Ltd. et al. c. Joe Balinte et al.24 pour le compte rendu de l'appel).

D'autre part, dans l'affaire Weider et Weider Sports Equipment Co. Ltd. c. Beco Industries Ltd. et al.25, le juge Mahoney a radié de la déclaration des demandeurs la partie fondée sur l'article 7 b) au motif que ce dernier était ultra vires du gouvernement fédéral et ne relevait pas, par conséquent, de la compétence de la présente Cour. Il dit ceci à la page 177 du recueil mentionné:

Appliqué aux faits allégués dans la déclaration, on ne peut considérer l'article 7b) de la Loi sur les marques de commerce comme un complément du système de réglementation prévu par le Parlement dans l'exercice de la compétence que lui accorde l'article 91(22) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de légiférer en matière de brevets. La Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, fournit aux demandeurs des causes d'action et de recours pour valoir et pour protéger les droits

---

23 40 C.P.R. (2d) 157

24 [1980] 2 C.F. 384

25 29 C.P.R. (2d) 175 à la page 177

qu'elle leur accorde. Ils ne servent en rien l'esprit de la Loi sur les brevets en cherchant une cause d'action à l'article 7b) de la Loi sur les marques de commerce ou un redressement à l'article 53.

Ultérieurement, dans l'affaire Dominion Mail Order Products Corporation c. Benjamin Weider<sup>26</sup>, quoiqu'il n'ait pas tranché directement la question, il a exprimé des doutes sur l'article 7b). Voici les propos qu'il tient à ce sujet à la page 142 du recueil:

L'action qu'il a intentée en Ontario en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour un passing off qui, à mon avis, ne pourraient être obtenus devant cette Cour par suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire MacDonald c. Vapour Canada Ltd.

\_\_\_\_\_ Mon collègue le juge Cattanach a également fait de sérieuses réserves sur l'article 7b) dans l'affaire S.C. Johnson & Son, Ltd. et al. c. Marketing International Ltd.<sup>26</sup>, où il dit à la page 31:

Vu les remarques du juge en chef dans l'affaire MacDonald c. Vapour, j'hésite à admettre que cette Cour soit compétente pour connaître d'une action en contrefaçon ou d'un recours fondé sur les alinéas b) et c). Je comprends difficilement comment une action en contrefaçon qui découle de la common law puisse être partie intégrante d'un système de réglementation, surtout lorsque la Loi ouvre le recours en usurpation de marque. Toutefois ce point avec tout ce qu'il entraîne n'a pas été plaidé en l'espèce, c'est pourquoi je ne me prononce pas là-dessus.

26 32 C.P.R. (2d) 15

26 32 C.P.R. (2d) 15

Il rejeta alors la demande d'injonction fondée sur l'article 7 b), mais la demanderesse obtint néanmoins gain de cause et une injonction portant interdiction de l'emploi de sa marque fut accordée.

Dans l'affaire Valle's Steak House c. Tessier et al.<sup>27</sup>, mon collègue le juge Marceau a accueilli une demande fondée sur l'article 7 b), mais la question de la constitutionnalité de cet article n'a jamais été soulevée devant lui au procès ni abordée dans ses motifs. En revanche, dans la décision qu'il a rendue dans l'affaire Rocois Construction Inc. c. Quebec Ready Mix Inc. et al.<sup>28</sup>, où il était question non de brevets, mais d'une action fondée sur l'article 31.1 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions<sup>29</sup>, il a clairement affirmé qu'il y a lieu de mettre des limites très strictes à la législation fondée sur l'article 91(2) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique.

Le juge en chef Jockett, siégeant alors à la Cour d'appel fédérale, dans l'affaire Marketing International Ltd. c. S.C. Johnson & Son, Ltd. et al.<sup>30</sup>, dit ceci selon les pages 39 et 40 du recueil:

Me référant à l'article 7b) je ne crois pas nécessaire d'examiner les preuves. Il s'agit, pour la plupart, de preuves qui s'expliquent d'elles-mêmes. Si l'on concluait, cependant, que selon les preuves, ce

---

27 49 C.P.R. (2d) 218

28 [1980] 1 C.F. 184

29 S.R.C. 1970, chapitre C-23

30 41 C.P.R. (2d) 35

cas tombe dans la catégorie prévue par l'article 7b), je ferais observer que, tenant compte du raisonnement sur lequel est fondée la décision MacDonald et al. c. Vapour Canada Ltd. et al. (1976), 22, C.P.R. (2d) 1, 66 D.L.R. (3d) 1, [1977] 2 R.C.S. 134, la réclamation qui y est faite aurait pu être rejetée au motif que l'article 7b) est ultra vires. Comme nous n'avons pas entièrement analysé cet aspect de la matière, je serais enclin à offrir aux parties l'occasion d'une discussion supplémentaire à cet égard, avant de disposer de cette partie du litige sur ce fondement.

Après avoir examiné en détail l'arrêt MacDonald c. Vapour Canada, supra, le juge Holland, de la Cour suprême de l'Ontario, dans l'affaire Seiko Time Canada Ltd. v. Consumers Distributing Co. Ltd.<sup>31</sup>, a estimé que la Cour suprême du Canada avait déclaré l'article 7 tout entier complètement ultra vires. Toutefois, selon le juge de première instance lui-même, il s'agissait là nettement d'un obiter dictum, puisque la décision repose sur d'autres motifs.

En raison non pas de la règle du précédent, mais d'une saine administration judiciaire, je me dois, sauf dans des cas exceptionnels qui ont été, à un certain degré, soigneusement déterminés par la jurisprudence traitant de ce sujet, de suivre les décisions antérieures de la Division de première instance de la présente Cour. Par conséquent, je souscris à la décision rendue par le juge Wilson dans l'affaire Re Hansard Spruce Mills Ltd.<sup>32</sup> et me considère lié par les principes mentionnés par le juge Urie dans l'arrêt rendu par la cour d'appel fédérale dans l'affaire Armstrong Cork Canada Limited et al. c. Domco Industries Limited et al.<sup>33</sup>, dans la

---

31 29 O.R. (2d) 221

32 [1954] 4 D.L.R. 590

33 N° de greffe: A-239-80, jugement rendu à Ottawa le 24 décembre 1980

mesure où ces principes sont applicables à un tribunal de première instance. Mais puisqu'il existe actuellement des points de vue divergents, publiquement exprimés, et des décisions opposées de la Division de première instance sur le point litigieux dont je suis saisi, je me sens libre de statuer sur la question sans être moralement lié par ces bons principes d'administration judiciaire.

Pour déterminer si l'action en concurrence déloyale fait bien partie ou relève de la législation sur les marques de commerce, il convient d'examiner, dans une certaine mesure, la nature de cette action, et plus particulièrement les principes sur lesquels elle repose, ainsi que les droits qu'elle vise à protéger. Après avoir examiné soigneusement et d'une façon intéressante l'historique et le développement des actions de tromperie sur l'identité du fabricant dans l'affaire Erven Warnick B. V. and Another v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd. and Another<sup>34</sup>, lord Diplock s'exprime en ces termes à la page 92:

(TRADUCTION) À ce sujet, il y a lieu de se référer aux propos tenus par lord Parker dans l'affaire Spalding v. Gamage (1915) 32 R.P.C. 273. Dans un discours qui a rencontré l'agrément des autres membres de cette Chambre, il a assimilé le droit dont la violation donne lieu à l'action de tromperie sur l'identité du fabricant au "droit de propriété sur le commerce ou l'achalandage susceptible d'être affecté par la déclaration fausse". Le concept d'achalandage est, en droit, un concept large, et lord MacNaghten l'a sans doute assez bien défini dans l'affaire C.I.R. v. Muller [1901] A.C. 217, à la page 223: "C'est le bénéfice et l'avantage tirés du renom, de la réputation et des relations d'une entreprise. C'est ce qui attire la clientèle."

Dans la même affaire, lord Fraser de Tullybelton dit ceci aux pages 102 et 103 du même recueil:

---

<sup>34</sup> [1980] 2 R.P.C. 31

(TRADUCTION) Comme mon noble et savant ami lord Diplock l'a dit dans l'affaire Star Industrial Co. Ltd. v. Yap Kwee Kor (1976) F.S.R. 256, à la page 269,

"Quels qu'aient été les doutes sur la nature juridique des droits protégés par une action de "passing off" devant les tribunaux de common law ou d'equity, ces doutes ont été dissipés voilà plus de 60 ans par les propos tenus par lord Parker de Waddington dans A.G. Spalding & Bros. v. A.W. Gamage Ltd. et auxquels les autres membres de la Chambre des lords ont souscrit. L'action de "passing off" est une voie de recours contre la violation d'un droit de propriété non pas sur la marque, le nom ou la présentation abusivement employés, mais sur l'entreprise ou l'achalandage susceptibles d'être affectés par la déclaration fausse consistant à faire passer les marchandises d'une personne pour celles d'une autre. L'achalandage, en tant qu'objet du droit de propriété, ne saurait subsister isolément. Il n'a pas d'existence propre en dehors de l'entreprise à laquelle il se rattache. Il est, par nature, local et divisible; si le commerce est exercé dans plusieurs pays, un achalandage distinct s'y rattache dans chacun de ces pays. Ainsi, lorsqu'une entreprise est abandonnée dans un pays où elle a acquis une clientèle, celle-ci disparaît avec elle, quoique l'entreprise puisse continuer d'être exploitée dans d'autres pays."

(C'est moi qui souligne)

L'article 7 b) a codifié les dispositions de la common law, mais celles-ci ont été, en fait, quelque peu élargies par cet article et aussi par son prédécesseur, l'article 11 de l'ancienne Loi sur la concurrence déloyale<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> S.R.C. 1952, chapitre 274

Voici ce qui est dit dans Fox, The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition<sup>36</sup>, aux pages 504 et 505:

[TRADUCTION] L'action légale: l'action des articles 7b) et c) de la Loi sur les marques de commerce, comme dans le cas de l'article 11 b) de la Loi sur la concurrence déloyale, correspond à l'action de common law dite de "passing off" (Canadian Converters Co. Ltd. v. Eastport Trading Co. Ltd. (1968), 39 Fox Pat. C. 148, à la page 150). Le critère fondamental imposé par l'article 7 b) consiste dans l'appel de l'attention du public sur les marchandises, les services ou l'entreprise d'une personne, de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre ces derniers et ceux d'un autre (Old Dutch Foods Ltd. v. W.H. Malkin Ltd. et al. (1969), 42 Fox Pat. C. 124, à la page 131). Tout ce qui équivaldrait en Angleterre, à du "passing off" tomberait dans les interdictions de cet article. Dans Coca-Cola Co. of Canada Ltd. v. Bernard Beverages Ltd., 8 Fox Pat. C. 194, à la page 209, [1949] R.C.É. 119, à la page 135, 9 C.P.R. 121, Thorson a estimé qu'il pourrait même avoir un champ d'application plus grand. Il a souligné que la cause d'action sous le régime de cet article est plus étendue que dans le cas de la contrefaçon, puisque la contrefaçon n'est qu'une des formes de concurrence déloyale qu'interdit cet article. Cette concurrence peut comporter d'autres formes n'impliquant aucune contrefaçon de marque de commerce. Par conséquent, même si un demandeur échouait dans une action en contrefaçon, il pourrait peut-être obtenir quand même gain de cause sur le fondement de l'article 7. Réciproquement, le fait qu'un défendeur soit trouvé coupable de contrefaçon ne le rend pas ipso facto responsable selon cet article, puisqu'il pourrait rapporter la preuve que sa conduite, nonobstant la contrefaçon, ne tombe pas dans l'interdiction de cet article.

À ce sujet, je cite un passage de mon jugement dans l'affaire The Noshery Ltd. v. The Penthouse Motor Inn Ltd. et al., supra, à la page 214:

[TRADUCTION] Il importe également de se rappeler que les actions de "passing off", qui sont intentées en vertu de la loi actuelle, diffèrent de celles autrefois fondées sur la

common law. La Loi actuelle et la common law diffèrent quant à l'importance attribuée à la coïncidence de marchandises ou services. En common law, les parties devaient être des concurrentes. Dans l'action moderne intentée sous le régime de la Loi sur les marques de commerce, telle qu'elle existe depuis 1953, la plainte porte sur la confusion entre les marchandises et les services du demandeur et ceux d'un autre. À cet égard, le remplacement de l'expression "d'un concurrent", qui se trouvait auparavant à l'article 11 b) de la Loi sur la concurrence déloyale, S.R.C. 1952, chap. 274, par l'expression "d'un autre" dans ce qui est maintenant l'article 7 b) de la Loi sur les marques de commerce, est une modification des plus importantes. La confusion de nature à tromper le public est l'élément essentiel à prendre en compte; il n'existe plus de condition restrictive de coïncidence des marchandises ou services. Cette confusion de nature à induire en erreur pourrait parfois survenir lors même que les services n'appartiennent pas à la même catégorie générale.

Les remarques précédentes s'appliquent très bien au point litigieux. Si je me suis permis de citer un passage de mes propres motifs, c'est que la Cour suprême du Canada, en commentant l'affaire Noshery dans l'arrêt MacDonald c. Vapour Canada, supra, m'a bien à tort attribué une vue diamétralement opposée du champ d'application de l'article 7 b). À la page 18 du recueil 22 C.P.R. (2d), le juge en chef Laskin s'exprime en ces termes à ce sujet:

Dans the Noshery Ltd. v. The Penthouse Motor Inn Ltd et al. (1969), 61 C.P.R. 207, le juge Addy, alors juge de la Cour suprême de l'Ontario, a, au contraire, décidé que l'al. b) de l'art. 7 ne s'applique qu'entre concurrents.

NOTE: Les deux causes auxquelles il songeait sont Building Products Ltd. v. B.P. Canada Ltd. (1961), 31 C.P.R. 29, 21 Fox Pat. C. 130 et Greenglass v. Brown (1962), 40 C.P.R. 145, 24 Fox Pat. C. 21.

Nulle part dans l'affaire Noshery, n'ai-je dit ou laissé entendre que l'article 7 b) ne s'applique qu'entre concurrents. J'ai lu la décision Geenglass et, loin d'être en désaccord ce qu'a dit le juge Keancy de l'article 7 b), je me suis, dans l'affaire Noshery, pleinement rallié à son opinion. J'ai lu aussi l'affaire Building Products. Dans cette affaire, le juge Cameron n'était pas saisi d'une action de tromperie sur l'identité du fabricant intentée sous le régime de l'article 7 b), mais d'une demande tendant au prononcé d'une injonction interdisant l'emploi d'un nom commercial et d'une marque de commerce et la continuation de la contrefaçon d'une marque enregistrée. L'action ne portait pas sur les marchandises ou services eux-mêmes, mais seulement sur la marque ou le nom. Il n'était nullement question de l'article 7 b). La question précise qu'avait à examiner la Cour était de savoir si un exposé des preuves et un rapport, tous deux relatifs à une procédure entièrement différente engagée en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, pouvaient servir de preuve dans l'action concernant la marque de commerce et le nom commercial de la demanderesse.

Il n'est pas courant que les rôles soient inversés et qu'un juge de première instance ait le rare privilège de trancher définitivement une question. Quoiqu'à première vue d'une importance relativement secondaire, la modification faite en 1953 par la substitution de l'expression "services d'un autre" à l'expression "services d'un concurrent" pourrait, si cet article était en fin de compte déclaré constitutionnel, influencer directement sur l'issue de la présente cause, puisque, tous les motels de la demanderesse se trouvant aux États-Unis

et ceux de la défenderesse étant situés au Canada, les parties ne sauraient, à mon avis, être considérées comme concurrentes.

Même si le texte de l'article 7 b) a, dans une certaine mesure, élargi la portée de l'action de tromperie sur l'identité du fabricant de la common law, il n'a pas changé la nature de cette action ni l'un quelconque de ses autres éléments essentiels. D'ailleurs, je ne connais aucune jurisprudence qui ait donné à entendre le contraire. Le droit qui fait l'objet de cette action est toujours le droit de propriété sur l'entreprise et l'achalandage susceptibles d'être lésés. L'action porte toujours sur la violation d'un droit sur cette propriété et non d'un droit sur la marque ou le nom abusivement employés. Le fait que la portée de la disposition légale puisse être plus étendue que celle de l'action de common law n'a pas pour effet de la relier plus étroitement au "système général régissant les marques de commerce". Au contraire, plus la portée de cette disposition est grande, moins cette dernière est susceptible de s'adapter, malgré toute l'habileté de celui qui l'utilise, aux dispositions étroites et soigneusement délimitées sur l'enregistrement et le contrôle des marques de commerce.

Après avoir examiné la nature d'une action intentée en vertu de l'article 7 b), on doit replacer celui-ci dans le contexte de notre Constitution.

Les brevets et les droits d'auteur sont des sujets sur lesquels compétence est expressément dévolue au fédéral par les paragraphes 22 et 23 de l'article 91 de l'Acte de

l'Amérique du Nord britannique. Il en va tout autrement des marques de commerce. Comme il a été dit précédemment, le pouvoir législatif fédéral à ce sujet tient sa validité constitutionnelle du pouvoir général du gouvernement fédéral de réglementer le trafic et le commerce dans les domaines des commerces interprovincial et extérieur (paragraphe 2 de l'article 91). En tout cas, l'article 7 b) lui-même ne porte certainement pas sur le commerce interprovincial ou extérieur ou sur la réglementation du trafic à travers le Canada; par conséquent, vu les circonstances de fait de l'espèce, si cet article a quelque validité constitutionnelle, celle-ci doit être fondée d'une manière ou d'une autre sur le droit des marques de commerce.

Pour que l'autorité fédérale puisse, en vertu du paragraphe 2 de l'article 91, exercer valablement son pouvoir sur une question qui relève clairement du domaine de la propriété et des droits civils, domaine ordinairement réservé aux législatures provinciales, cette question doit se rattacher nécessairement au pouvoir de réglementer le trafic et le commerce.

Il s'ensuit que, pour que puisse être prise une loi supplémentaire qui en traite pas directement des marques de commerce, mais qui doit trouver son fondement dans le domaine de la législation sur les marques de commerce, il faut qu'elle soit fondamentalement ou intimement reliée à la réglementation ou au contrôle des marques de commerce. À mon avis, c'est dans ce sens que la Cour suprême du Canada a déclaré que la disposition doit avoir un "lien avec un système général régissant les marques de commerce" ou appuyer "la

réglementation fédérale dans le domaine des brevets, des marques de commerce et des noms commerciaux..." ou avoir "une certaine relation avec la compétence fédérale sur les marques de commerce et les noms commerciaux..." Le lien doit être intime et important, l'appui réel et substantiel, et le rapport, celui de frères de sang (on n'oserait pas, de nos jours, dire de ce rapport qu'il doit être aussi étroit que celui qui unit des camarades de lit). Un rapport purement accidentel ou une question qui n'est rien d'autre qu'une chose accessoire, un complément, un appendice ou un ornement ne saurait suffire. Autrement l'accessoire l'emporterait sur le principal alors qu'il est destiné à compléter ce dernier.

Quant à la validité de la loi sur les marques de commerce elle-même, j'estime que les remarques du juge en chef Laskin dans la décision MacDonald c. Vapour Canada précitée nous sont d'un secours considérable. Après avoir examiné beaucoup des arrêts du Conseil Privé qui, rendus après l'arrêt bien connu Parsons, ont semble-t-il tour à tour élargi et restreint le pouvoir du Parlement du Canada de légiférer en matière de trafic et de commerce, il dit ceci à la page 28 du 22 C.P.R. (2d):

Ils [les arrêts du Conseil Privé] ont toutefois pour effet d'indiquer qu'il faut qu'il s'agisse d'échanges commerciaux ou étrangers: si l'on veut qu'une loi fédérale imposant la réglementation par une autorité publique et la soustrayant à l'initiative individuelle soit valide ou, si l'on considère la réglementation du crédit (pour reprendre l'opinion exprimée par le juge en chef Duff dans le renvoi relatif aux lois de l'Alberta, [1938] 2 D.L.R. 81, [1938] R.C.S. 100, la loi doit prévoir une réglementation publique applicable à la poursuite des activités commerciales dans tout le Canada.

(Le soulignement est de moi)

Dans une action de tromperie sur l'identité du fabricant, pour citer encore le juge en chef du Canada, l'"application en est laissée à l'initiative des particuliers, sans contrôle public par un organisme qui surveillerait de façon permanente l'application des règlements" et elle est "sans lien avec un système général régissant les marques de commerce", alors que la Loi sur les marques de commerce se caractérise par des registres publics et un contrôle administratif nullement applicables à l'article 7 b).

En l'espèce, l'action de tromperie sur l'identité du fabricant a été introduite par une partie qui attaque également la marque de commerce de la défenderesse. Non seulement cette action n'est pas nécessaire pour invalider l'enregistrement de cette marque, mais elle n'atteindrait pas ce but si la preuve portait uniquement sur la question de tromperie sur l'identité du fournisseur des services. Une marque ne peut être déclarée invalide que pour les motifs précis et sur la base des éléments de preuve expressément prévus à l'article de la Loi traitant de la validité des marques, et pour nuls autres motifs ou preuves. Il convient également de souligner que l'époque à laquelle doit se rapporter la preuve est différente. Lorsque la validité d'une marque est attaquée sur la base d'un emploi ou d'une révélation antérieure, l'époque décisive est la date de production de la demande d'enregistrement (voir article 16(3) de la Loi sur les marques de commerce supra); quand elle est attaquée en raison de l'absence de caractère distinctif, c'est l'époque où ont été engagées les procédures qui importe (voir Loi sur les marques de commerce, article 18(1)b) supra); par contre, dans le cas de l'action de tromperie sur l'identité du fabricant, c'est le moment où les actes reprochés ont eu lieu pour la première fois qu'il convient de prendre en compte.

Les trois principaux motifs pour lesquels une marque peut être attaquée ont été discutés plus haut dans les présents motifs. Ils sont tout à fait différents de ceux pour lesquels une action de tromperie sur l'identité du fabricant fondée sur l'article 7 b) ou sur la common law peut être engagée. De même, la marque pourrait être déclarée invalide pour l'un quelconque des trois motifs principaux ou pour tous les trois prévus par la Loi, et la radiation de l'enregistrement être ordonnée, lors même qu'une action de tromperie sur l'identité du fabricant serait rejetée sur le fond.

Les domaines où il existe de considérables différences entre une action de tromperie sur l'identité du fabricant fondée sur l'article 7 b) et une action tendant à faire invalider une marque de commerce pourraient être résumés comme suit: la "chose" ou le droit protégé, la cause d'action, les motifs sur lesquels repose l'action, la nature des preuves à produire et l'époque à laquelle celles-ci doivent se rapporter. D'autre part, je ne trouve rien de vraiment commun entre une action de tromperie fondée sur l'article 7 et l'une quelconque des actions susmentionnées. Par conséquent, je ne vois pas comment on peut considérer une action fondée sur l'article 7 b), ou l'article 7 b) lui-même, comme "un complément de la loi fédérale sur les marques de commerce". Enfin, lorsqu'une marque de commerce est déclarée invalide, il s'agit d'une décision in rem. Dans une action de tromperie sur l'identité du fabricant, le jugement, de par sa nature même, ne saurait en aucun cas être considéré comme une décision in rem.

J'estime donc que l'article 7 b) de la Loi sur les marques de commerce est ultra vires du pouvoir législatif

fédéral, et que la présente Cour est incompétente pour juger la question soit sur le fondement de cet article, soit, a fortiori, sur la base de l'action de tromperie sur l'identité du fabricant de la common law. Cette partie de la demande de la demanderesse sera par conséquent rejetée.

DES CONSTATATIONS DE FAIT RELATIVES À L'ARTICLE 7 b)

Les avocats des deux parties ont déclaré que quelle que soit ma décision sur la question de la constitutionnalité de l'article 7 b), il en sera fait appel. C'est pour cette raison qu'ils m'ont demandé de procéder aux constatations de fait qui permettront de statuer au fond et d'éviter un nouveau procès, au cas où cet article serait en fin de compte déclaré intra vires.

Ayant examiné mes motifs, j'estime qu'à l'exception de quelques constatations secondaires auxquelles je vais maintenant procéder, toutes les constatations de fait requises pour statuer au fond sur une action de tromperie fondée sur l'article 7 b) ont été faites lorsque j'ai abordé les diverses autres questions soulevées par la présente action.

Je constate que la défenderesse a toujours agi en connaissance de cause: par son dirigeant Harrison, elle connaissait bien l'existence de la marque, du nom et de l'entreprise de la demanderesse lorsqu'elle a décidé d'adopter son propre nom et sa propre marque. Au vu de tous les éléments de preuve, j'estime que, selon la prépondérance des probabilités, c'est précisément à cause de l'existence du nom,

de la marque et de la réputation de la demanderesse que la défenderesse a adopté le nom "Motel 6" comme partie de sa marque et que la marque choisie ressemble tant à celle de la demanderesse. Il est permis de conclure que la conduite de la défenderesse touche à la pratique commerciale répréhensible, puisque je suis convaincu qu'elle voulait amener les automobilistes à croire qu'il existait des rapports entre les deux sociétés considérées. Elle voulait tirer parti de la bonne réputation que s'était faite la demanderesse sur ce marché. À partir du 1er juin 1973, date à laquelle la défenderesse a ouvert son motel à Vernon, il est très probable que quelques automobilistes aient cru que ce motel appartenait à la chaîne américaine. Il existe des preuves quant à l'existence d'un "Big 6 Motel" à Revelstoke (C.-B.), mais il n'existe semble-t-il aucune autre preuve quant à l'emploi du chiffre "6" en liaison avec des motels au Canada.

Pour ce qui est du nom de la défenderesse et de son intention de profiter de la clientèle de la demanderesse, la première a originellement essayé de se constituer exactement sous le même nom que la dernière. Le nom "No. 6 Motel Ltd." a été adopté parce que les autorités compétentes de la province ont rejeté "Motel 6 Ltd." comme dénomination sociale. À cet égard, j'attribue peu d'importance et peu de foi à la preuve que le public n'est pas trompé sur l'identité de la demanderesse puisque les téléphonistes de la défenderesse ont reçu l'ordre d'identifier, et identifient effectivement, ses motels comme "No. 6 Motel" et non comme "Motel 6". Finalement, je ne suis certainement pas disposé à dire que la marque de la demanderesse est "faible". Elle a été imitée d'une manière flagrante par la défenderesse.

Les constatations précédentes ainsi que celles que j'ai faites en jugeant les autres points soulevés sont, à mon avis, toutes celles propres à permettre de trancher la question de la tromperie sur l'identité du fabricant. Je m'abstiens délibérément de statuer au fond, puisqu'il est toujours possible que la demanderesse intente devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique une action de tromperie sur l'identité du fabricant en se fondant sur la common law si elle n'a pas eu gain de cause après avoir épuisé tous les recours dans la présente action. Si une telle action était intentée, se poserait, bien entendu, la très importante question de savoir si l'action de common law a évolué au point où les parties n'ont pas besoin d'être des concurrentes, et dans l'affirmative, celle de savoir si cette action est ouverte lorsque la demanderesse n'a pas, au Canada, d'existence matérielle, de représentation, d'organisation ou de système de quelque nature.

#### DES DOMMAGES-INTÉRÊTS

Les seuls dommages-intérêts réclamés, et les seuls qui, en fait, sont susceptibles d'être accordés eu égard aux faits de l'espèce, sont ceux qui se rapportent au prétendu délit de tromperie sur l'identité du fabricant.

Aucun préjudice spécial n'a été établi et il n'existe aucune preuve de préjudice général à la clientèle de la demanderesse. Rien ne prouve par exemple que les services et le logement fournis par la défenderesse soient d'une qualité inférieure à ceux de la demanderesse et causent un préjudice à

l'achalandage de celle-ci. Puisqu'elles exercent leurs activités sur des marchés différents, c'est-à-dire dans des pays différents, la défenderesse ne saurait enlever des clients à la demanderesse. La société demanderesse a, lors de l'achat de Motel 6 en 1973 aux trois particuliers Hawthorne, Harrison et Mitchell, attribué une valeur de \$ 75,000 à son achalandage dans le prospectus émis pour la vente des actions de la société. Il s'agissait toutefois d'un chiffre purement arbitraire et le prospectus émis à l'époque portait la mention suivante:

(TRADUCTION) Ces actions ont été émises aux prix de \$ 0.10 chacune pour un total de \$ 75,000, montant qui n'a pas nécessairement de rapport avec la valeur de la marque de commerce originellement acquise par les vendeurs à un prix estimatif de \$ 5,000.

Je constate aussi qu'en novembre 1972, la demanderesse a déposé une demande d'enregistrement de sa marque de commerce au Canada. Cette demande ne reposait ni sur un emploi actuel ni sur un emploi proposé au Canada, mais bien sur une utilisation et un enregistrement américains.

#### JUGEMENT

Sera rendu un jugement ordonnant que soient radiées du registre des marques de commerce la marque de la société défenderesse enregistrée le 23 août 1974 sous le n° 201,351, et aussi celle du défendeur Hawthorne enregistrée le 28 août 1979 sous le n° 170,826. Toutes les autres demandes de la demanderesse seront rejetées, la demande fondée sur l'article 7 b) de la Loi sur les marques de commerce étant toutefois rejetée uniquement pour défaut de compétence. La requête par laquelle la défenderesse demande un jugement déclarant que la demanderesse n'a aucun droit d'auteur sur sa marque ne sera pas accueillie, puisqu'un tel jugement n'aurait eu d'effet qu'entre

les parties et serait inutile étant donné les motifs par lesquels la réclamation que fait valoir la demanderesse contre la défenderesse pour violation de droit d'auteur est rejetée.

DES FRAIS

Un jugement en bonne et due forme sera rendu en ce sens. Toutefois, je réserve ma décision sur les dépens, puisque les avocats des deux parties ont demandé à présenter des observations sur la question au cas où le succès ne serait pas entier.

OTTAWA,  
le 3 avril 1981

George Addy

J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme \_\_\_\_\_

Tan, Trinh-Viet \_\_\_\_\_

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Noms des avocats et procureurs  
inscrits au dossier

NO DU GREFFE: T-882-74

INTITULÉ DE LA CAUSE: MOTEL 6, INC.

v.

NO. 6 MOTEL LIMITED et  
JOHN VAN EDMOND BEACHCROFT HAWTHORNE

LIEU DE L'AUDIENCE: VANCOUVER

DATES DE L'AUDIENCE: les 17, 18, 19, 20, 23, 24 et 25 février  
1981

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE ADDY, le 3 avril 1981

ONT COMPARU:

D. Morrow                    pour la demanderesse  
R.H. Barrigar,  
L. Turlock                    pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Smart & Biggar,  
Ottawa                        pour la demanderesse  
  
Barrigar & Oyen,  
Vancouver                    pour les défendeurs

