

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20080721

Dossier : T-1041-05

Référence : 2008 CF 876

ENTRE :

FAIRMONT RESORT PROPERTIES LTD.

demanderesse

et

FAIRMONT HOTEL MANAGEMENT, L.P.

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION

[1] Les présents motifs font suite à l'instruction d'une demande présentée en vertu du paragraphe 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce*¹ (la *Loi*), par Fairmont Resort Properties Ltd. (la demanderesse), en vue de faire radier du registre des marques de commerce trois (3) marques qui avaient à l'origine été enregistrées au nom de Fairmont Hotel Management, L.P. (la défenderesse ou Fairmont Hotels). L'audience a eu lieu à Calgary, en Alberta, les 9, 10 et 11 juin 2008.

LES MARQUES DE COMMERCE ENREGISTRÉES EN LITIGE

[2] Les marques de commerce en litige (les marques Fairmont Hotels) sont les suivantes :

Trade-mark	Owner	Registration no./Application no.	Basis of Application
FAIRMONT	Fairmont Hotels Inc.	Registration No. 529347	- Used in U.S.A since 1907. - Registered in U.S.A. on April 30, 1974 under Trade-mark No. 0983,000
	Fairmont Hotels Inc.	Registration No. 529346	- Used in U.S.A. since 1907. - Registered in U.S.A. on April 23, 1974 under Trade-mark No. 0982,668
	Fairmont Hotels Inc.	Registration No. 529 345	- Used in the U.S.A. since 1907 - Registered in the U.S.A. on April 23, 1974 under Trade-mark No. 0982,669

[TRADUCTION]

Marque de commerce	Propriétaire	Numéro d'enregistrement / numéro de demande	Fondement de la demande
FAIRMONT	Fairmont Hotels Inc.	Enregistrement n° 528347	- Employée aux États-Unis depuis 1907 - Enregistrée aux États-Unis le 30 avril 1974 sous le numéro 0983000
FAIRMONT	Fairmont Hotels Inc.	Enregistrement n° 528346	- Employée aux États-Unis depuis 1907 - Enregistrée aux États-Unis le 23 avril 1974 sous le numéro 0982668
FAIRMONT	Fairmont Hotels Inc.	Enregistrement n° 528345	- Employée aux États-Unis depuis 1907 - Enregistrée aux États-Unis le 23 avril 1974 sous le numéro 0982669

Bien qu'elles aient été enregistrées à l'origine au nom de la défenderesse, les marques Fairmont Hotels ont été cédées à Fairmont Hotels Inc. en date du 1^{er} septembre 2005. Chacune des marques Fairmont Hotels est enregistrée en liaison avec [TRADUCTION] « des services hôteliers associés à une chaîne d'hôtels de luxe ».

¹ L.R.C. 1985, ch. T-13.

LES PARTIES

a) La demanderesse

[3] La demanderesse a été constituée en personne morale sous le régime des lois de l'Alberta le 5 février 1979 sous la raison sociale de 200959 Holdings Ltd., en vue de commercialiser des logements en multipropriété construits par Fairmont Hot Springs Resort Ltd. À la suite de deux changements d'appellation, la demanderesse a adopté la dénomination de Fairmont Resort Properties Ltd. le 1^{er} août 1985 avec le consentement écrit de Fairmont Hot Springs Resort Ltd., une société appartenant en commun à l'époque à la demanderesse et contrôlée conjointement avec cette dernière. Au cours de l'année 1996, la demanderesse est devenue totalement autonome par rapport à Fairmont Hot Springs Resort Ltd.

[4] À partir de 1979, quatre centres de villégiature constitués de logements en multipropriété ont été construits par Fairmont Hot Springs Resort Ltd., et, par la suite, par la demanderesse, à Fairmont ou à Fairmont Hot Springs, en Colombie-Britannique, ou dans les environs. Ces centres de villégiature étaient connus respectivement sous le nom de Fairmont Vacation Villas at Mountainside, Fairmont Vacation Villas at Riverside, Fairmont Vacation Villas at Hillside et Fairmont Vacation Villas at Riverview. La demanderesse, du moins en date du 8 juillet 2005, était propriétaire et gestionnaire de Fairmont Vacation Villas at Riverside, de Fairmont Vacation Villas at Hillside et de Fairmont Vacation Villas at Riverview en liaison avec les marques de commerce non enregistrées FAIRMONT VILLAS et FAIRMONT VACATION VILLAS et avec le nom commercial FAIRMONT RESORT PROPERTIES LTD. Le premier centre de villégiature, Fairmont Vacation Villas at Mountainside, était à l'époque géré par une autre société, mais la demanderesse continuait à s'occuper des ventes et du transfert des logements en multipropriété de ce complexe immobilier.

[5] Le président de la demanderesse atteste que, toujours en date du 8 juillet 2005, le montant dépensé par la demanderesse pour commercialiser ses propriétés par le truchement d'une vaste campagne de publipostage, de télémarketing, de publicités dans des magazines et des journaux et par des activités sur Internet se chiffrait à environ trois millions de dollars par année. Elle participait aussi activement à des promotions par voie de « livrets de coupons ». À la même date, elle comptait plus de quatre-vingts (80) employés à son établissement de Fairmont, en Colombie-Britannique, et avait réalisé des revenus annuels de plus de dix millions de dollars pendant plus de quinze (15) ans et la vente de logements en multipropriété lui avait permis de réaliser un chiffre d'affaires total d'environ 200 millions de dollars canadiens.

[6] La demanderesse cite de nombreux cas de confusion dans l'esprit de tiers entre ses activités et celles de Fairmont Hotels.

[7] La demanderesse n'allègue pas — et elle n'a pas soumis d'éléments de preuve pour appuyer cette proposition — qu'elle a exercé ses activités commerciales en se servant comme marque de commerce du seul mot « Fairmont » et ce, sous quelque forme que ce soit.

b) La défenderesse

[8] La défenderesse est une filiale appartenant en propriété exclusive à Fairmont Hotels & Resorts Inc. Son établissement principal se trouve à San Francisco, en Californie. Fairmont Hotels & Resorts Inc. est une société canadienne dont les actions sont inscrites et négociées à la BOURSE DE NEW YORK et à la BOURSE DE TORONTO. Par l'intermédiaire de la défenderesse, Fairmont Hotel Management, L.P., Fairmont Hotels & Resorts Inc. affirme être la plus importante

société de gestion d'hôtels de luxe en Amérique du Nord. Son siège social est situé à Toronto, en Ontario. Directement et par l'intermédiaire de ses filiales, son portefeuille était composé, en date du 24 octobre 2005, de quatre-vingt-huit (88) [TRADUCTION] « établissements de luxe ou de première classe » comptant environ trente-trois mille (33 000) chambres au Canada, aux États-Unis, au Mexique, aux Bermudes, à la Barbade, au Royaume-Uni, à Monaco, au Kenya et aux Émirats arabes unis. On trouve à l'Annexe B des présents motifs le portefeuille qu'elle possédait au Canada à la même date.

LE CONTEXTE

a) Fairmont Hot Springs

[9] Fairmont Hot Springs, qui n'est souvent désignée que sous le nom de Fairmont, est une collectivité ou un site de villégiature non constitué en personne morale situé dans la vallée du fleuve Columbia, en Colombie-Britannique. Son potentiel comme centre de villégiature a été découvert au début des années quatre-vingt-dix en raison notamment de ses sources thermales naturelles, qui font toujours partie du terrain occupé par Fairmont Hot Springs Resort Ltd. Le terrain et les installations originales du centre de villégiature, qui occupent une superficie d'environ deux mille (2 000) acres, avaient été achetés par la famille Wilder en 1957. La famille a continué à exploiter le centre de villégiature jusqu'en janvier 2007.

b) Fairmont Hot Springs Resort Ltd.

[10] Fairmont Hot Springs Resort Ltd. a été constituée en personne morale par la famille Wilder et par des associés pour exploiter le centre de villégiature et pour en compléter l'aménagement. Cette société a continué jusqu'en janvier 2007 à exploiter le centre de villégiature. À ce moment-là, le centre de villégiature était constitué de chambres d'hôtel, d'un centre de congrès, d'une station

thermale, avec restaurants et salons, d'une piscine curative alimentée en eaux thermales, d'un terrain de golf de championnat, d'un centre de ski, comprenant notamment un pavillon de ski de luxe, d'un parc pour véhicules récréatifs, d'écuries, de terrains de tennis et d'autres installations sportives. Le centre de villégiature est desservi par une usine privée de traitement des eaux usées, par service privé d'assainissement de l'eau et une bande d'atterrissage. Une petite ville aménagée est située à proximité. En janvier 2007, Fairmont Hot Springs Resort Ltd. comptait à son service plus de deux cent trente (230) employés à temps plein, accueillait chaque année environ sept cent cinquante mille (750 000) visiteurs provenant de tous les coins de la planète et déclarait des recettes de ventes annuelles excédant douze millions de dollars (12 000 000 \$). Elle fait aussi beaucoup de publicité dans la presse écrite.

c) Complexe en multipropriété Fairmont Hot Springs

[11] Nous avons déjà parlé des importantes installations en multipropriété situées à Fairmont Hot Springs ou dans les environs lorsque nous avons traité des activités de la demanderesse.

L'aménagement du complexe en multipropriété a commencé avec Fairmont Hot Springs Resort Ltd. C'est Fairmont Hot Springs Resort Ltd. qui a obtenu au départ la constitution en personne morale d'une entité distincte chargée d'aménager et d'exploiter le complexe en multipropriété. C'est aussi Fairmont Hot Springs Resort Ltd. qui a accepté que le nom de la demanderesse soit modifié.

À l'époque, la demanderesse appartenait en propriété exclusive à Fairmont Hot Springs Resort Ltd., seule ou en association avec ses actionnaires. C'est Fairmont Hot Springs Resort Ltd., et peut-être ses actionnaires, qui ont éventuellement vendu leur participation dans la demanderesse pour créer une entité distincte dont nous décrivons plus loin les activités.

d) Fairmont Hotels

[12] La chaîne d'hôtels Fairmont a commencé par le Fairmont Hotel à Knob Hill, à San Francisco. Ce sont deux femmes de San Francisco, Tessie et Virginia Fair, qui ont eu l'idée de cet hôtel. Le mot « Fairmont », dans le contexte de l'hôtel et, partant, de celui des activités actuelles de l'hôtel et du centre de villégiature, serait un mot « inventé » créé à partir du nom de famille de Tessie et de Virginia Fair et du mot « mont » qui fait allusion au site de Knob Hill.

[13] Le Fairmont de San Francisco a été acheté par un entrepreneur américain en 1945. Dans la foulée de cette acquisition, cet entrepreneur a commencé à constituer un portefeuille d'établissements hôteliers auxquels il a choisi de donner le nom de « chaîne d'hôtels Fairmont ».

[14] À l'automne 1999, Canadian Pacific Hotels a acquis la chaîne d'hôtels Fairmont des États-Unis et, à la suite d'une série de restructurations de sociétés, Fairmont Hotels & Resorts Inc. est devenue la société mère de Fairmont Hotel Management, L.P., la défenderesse, et de Fairmont Hotels Inc., en plus d'autres personnes morales.

[15] En 2004, Fairmont Hotels & Resorts Inc. a réalisé des recettes d'environ 323,6 millions de dollars américains grâce aux activités de ses hôtels et centres de villégiature situés au Canada et elle a dépensé plus de 15 millions de dollars canadiens en publicité et en marketing pour promouvoir les activités de ses hôtels et centres de villégiature partout dans le monde, dépensant quarante pour cent (40 pour 100) de ce montant au Canada.

e) **L'entente conclue entre Fairmont Hotels & Resorts Inc. et Fairmont Hot Springs Resort Ltd.**

[16] Le 31 mars 2000, aux termes d'une entente dont un exemplaire a été soumis à la Cour, Fairmont Hot Springs Resort Ltd. a cédé à Fairmont Hotels Inc., une filiale et société associée de Fairmont Hotels & Resorts Inc., et à Fairmont Hotel Management, L.P., la défenderesse, tous les droits, titres et intérêts que Fairmont Hot Springs Resort Ltd. possédait dans ses marques de commerce, le cas échéant, ainsi que l'achalandage y afférent. Elle a également accepté de retirer son opposition devant le Bureau canadien des marques de commerce à l'enregistrement des marques Fairmont Hotels. En échange, Fairmont Hotels Inc. a octroyé à Fairmont Hot Springs Resort Ltd. une licence portant sur toutes les marques cédées.

LA PREUVE SOUMISE À LA COUR

[17] La demanderesse a déposé trois (3) affidavits à l'appui de la présente demande. La défenderesse a pour sa part déposé six (6) affidavits. Le contenu d'une grande partie de ces affidavits, avec pièces à l'appui, est repris dans les présents motifs sous les rubriques « Les marques de commerce enregistrées en litige », « Les parties » et « Le contexte ».

[18] La demanderesse a déposé l'affidavit de Collin Knight, le président de la demanderesse au 8 juillet 2005, date à laquelle ce dernier a souscrit son affidavit. À cette date, M. Knight occupait le poste de président de la demanderesse [TRADUCTION] « depuis environ seize ans ». M. Knight a traité brièvement de l'aménagement des quatre (4) centres de villégiature en multipropriété à Fairmont, en Colombie-Britannique, ou dans les environs auxquels la demanderesse a participé et dans lesquelles elle détient toujours une participation. Il a déclaré qu'au cours de l'année 1996 :

[TRADUCTION]

[...] les actionnaires actuels de la demanderesse ont acquis la totalité des actions de la demanderesse, y compris celles que détenaient les actionnaires de Fairmont Hot Springs Ltd.

Il semble qu'il voulait en fait parler de Fairmont Hot Springs Resort Ltd. Il a ajouté ce qui suit :

[TRADUCTION]

Fairmont Hot Springs Ltd. n'a jamais imposé de licence, de contrôle ou de restriction en ce qui concerne l'utilisation de noms comprenant le mot « Fairmont » par la demanderesse.

[19] M. Knight a parlé des activités actuelles de la demanderesse, en date de la signature de son affidavit, et il a notamment traité de la capacité des « propriétaires » des logements en multipropriété d'échanger leurs logements en multipropriété contre des plages de temps dans environ deux mille (2 000) autres logements en multipropriété situés dans des centres de villégiature dans soixante-huit (68) pays différents.

[20] M. Knight a également parlé des dépenses consacrées par la demanderesse pour la commercialisation de ses participations dans des immeubles en multipropriété, de la valeur de ses ventes totales de logements en multipropriété et de sa position commerciale en tant que [TRADUCTION] « [...] plus important et prospère promoteur de logements en multipropriété au Canada. »

[21] Enfin, M. Knight a traité assez longuement des [TRADUCTION] « nombreux cas de confusion » relevés entre les marques de commerce et le nom commercial de la demanderesse et les marques Fairmont Hotels.

[22] Il a conclu son affidavit par le paragraphe suivant :

[TRADUCTION]

Il arrive souvent que ceux qui œuvrent dans le domaine hôtelier exercent aussi des activités dans l'industrie de la multipropriété. Les chaînes d'hôtel Marriott, Hilton, Hyatt, Sheraton, Ramada et Four Seasons se sont toutes lancées dans la multipropriété. Le premier établissement en multipropriété qu'a ouvert Fairmont Hotel[s] and Resorts se trouve à Acapulco, au Mexique. Je sais que Fairmont

Hotels and Resorts envisage la possibilité de se lancer dans le domaine de la multipropriété au Canada.

[23] M. Knight n'a pas fourni le moindre élément de preuve pour appuyer les allégations contenues au dernier paragraphe de son affidavit.

[24] Le deuxième affidavit de la demanderesse a été souscrit par Margaret M. Cardell, qui a déclaré qu'en date du 11 août 2005, date à laquelle elle a signé son affidavit, elle était directrice du marketing au sein de la demanderesse et qu'elle était une entrepreneure indépendante ou une employée de la demanderesse depuis plus de vingt-et-un (21) ans. M^{me} Cardell a relaté en détail les cas de confusion dont elle avait eu connaissance en ce qui concerne les intérêts de la défenderesse et ceux de la demanderesse ainsi que les activités de publicité et de marketing de la demanderesse.

[25] Enfin, la demanderesse a déposé l'affidavit de Jeffrey W.T. Robinson qui, en date du 9 août 2005, était un stagiaire en droit travaillant pour le cabinet d'avocats qui représentait alors la demanderesse. M. Robinson a joint à son affidavit une carte informelle, provenant de l'Internet, d'une partie de la vallée du fleuve Columbia, en Colombie-Britannique, sur laquelle « Fairmont » et « Fairmont Hot Springs » sont situés tout près d'une localité identifiée comme étant « Fairmont Springs », ainsi que de brefs extraits des « Pages Telus » de l'annuaire téléphonique 2000/2001 de la région de Cranbrook/Kimberley où l'on trouve certains numéros correspondant à la région de Fairmont Hot Springs. On y trouve onze (11) inscriptions portant sur des entreprises exploitées sous des raisons sociales commençant par le mot « Fairmont ». L'inscription relative à Fairmont Hot Springs Resort Ltd. est bien en vue tout comme celle concernant Fairmont Bungalows, alors que toutes les autres inscriptions commerciales comportant le mot « Fairmont », y compris celle de la demanderesse, sont en petits caractères.

[26] M. Knight et M^{me} Cardell ont été contre-interrogés au sujet de leur affidavit. M. Robinson ne l'a pas été.

[27] La défenderesse a déposé les affidavits souscrits par cinq (5) déclarants; l'un de ces déclarants, M. Thomas C. Griffiths, a pour sa part souscrit deux (2) affidavits.

[28] M. Griffiths a souscrit ses affidavits le 24 octobre 2004 et le 29 janvier 2007. Dans chacun de ses affidavits, il se présente comme secrétaire adjoint de Fairmont Hotels & Resorts Inc.

[29] Dans son premier affidavit, M. Griffiths parle de ce qu'il appelle [TRADUCTION] « les origines de Fairmont » lesquelles, à son avis, remontent à plus de 117 ans. Ces « origines » ont déjà été brièvement évoquées dans les présents motifs lorsque nous avons parlé de l'ouverture de l'hôtel Fairmont à San Francisco en 1907.

[30] M. Griffiths a parlé des marques de commerce canadiennes enregistrées au nom de la défenderesse, ou de ses associés, ainsi que de la cession à Fairmont Hotels Inc., par Fairmont Hot Springs Resort Ltd., des droits afférents à la marque de commerce qu'elle pouvait posséder. Il a parlé des demandes d'enregistrement des marques de commerce déposées par la défenderesse ou par ses associés par suite de cette cession et de l'opposition à l'enregistrement de ces marques de commerce formulée par la demanderesse. Il a également traité de la demande présentée par la demanderesse en vue de forcer le changement de la dénomination sociale de Fairmont Hotel and Resorts Inc. Cette demande a été contestée et n'était toujours pas réglée à la date à laquelle M. Griffiths a souscrit son premier affidavit.

[31] Enfin, dans son premier affidavit, M. Griffiths répond comme suit aux allégations de confusion articulées dans les affidavits déposés par la demanderesse :

[TRADUCTION]

On m'informe qu'entre 2000 et 2005, Fairmont (vraisemblablement la défenderesse et ses associés) a reçu plusieurs appels téléphoniques, des lettres ou d'autres communications qui révélaient une certaine confusion entre Fairmont et FRP (vraisemblablement la demanderesse) ou FHSR (vraisemblablement Fairmont Hot Springs Resort Ltd.). Ainsi, une demande de renseignements a été présentée le 5 janvier 2005, lorsque Fairmont a reçu un appel téléphonique d'une personne cherchant à savoir si Fairmont s'occupait de la gestion du Lake Okanagan Resort à Kelowna (C.-B.) Fairmont n'a jamais géré cet hôtel/centre de villégiature; FRP exploitait et/ou continue d'exploiter une entreprise de coches de plaisance dans la région de Kelowna, ce qui crée de la confusion avec les marques de commerce Fairmont.

À titre d'exemple supplémentaire, on m'informe que Fairmont a reçu des plaintes au sujet de Fairmont Vacation Villas ou FRP. Ainsi, en août 2004, une personne s'est plainte du fait qu'elle exerçait ses activités en croyant que Fairmont était associée d'une manière ou d'une autre à Fairmont Vacation Villas. Cette personne se plaignait notamment de la piètre qualité du service.

[32] Dans son second affidavit, M. Griffiths revient sur ce qu'il appelle [TRADUCTION] « les origines de Fairmont – États-Unis ». Il aborde finalement la question de la publicité associée à ces origines et en découlant ou qui aurait contribué à la notoriété de Fairmont qui, à son avis, s'est manifestée [TRADUCTION] « tant sur le marché local que sur le marché international ». Il annexe à son affidavit des exemples de ces publicités.

Le deuxième déclarant de la défenderesse est Terrance J. McManus qui, à l'époque où il a souscrit son affidavit, le 24 octobre 2005, était avocat au sein d'un cabinet d'avocats d'Ottawa.

M^e McManus avait à l'époque une longue expérience dans l'exercice du droit en Ontario. Il a expliqué que le 1^{er} avril 2000, ou vers cette date, il s'était rendu en compagnie d'un collègue au Fairmont Hot Springs, en Colombie-Britannique, [TRADUCTION] « pour procéder à une enquête sur la diligence raisonnable en ce qui concerne les déclarations et garanties faites au sujet des marques de commerce employées par Fairmont Hot Springs Resort Ltd. [...] aux termes de

l'entente qu'elle avait conclue avec Fairmont Hotels Inc. [...] ». M^e McManus relate en détail les renseignements de base que lui et ses collègues ont recueillis au cours de cette visite.

[33] Dans l'affidavit qu'elle a souscrit le 24 octobre 2005, Sharon O'Connor traite des renseignements qu'elle a recueillis à partir de divers sites Internet, y compris ceux de Fairmont Hotels & Resorts, de Fairmont Vacation Resort Properties Ltd. (vraisemblablement la demanderesse), de Fairmont Hot Springs Resort Ltd., d'un site Internet portant sur le logement dans la région de Kootenay, en Colombie-Britannique, et ainsi de suite.

[34] Carol W. Seable a souscrit son affidavit le 22 janvier 2007. Elle explique qu'elle était à l'époque présidente de Fairmont Hot Springs Resort Ltd. et qu'elle exerçait cette fonction depuis 1995. M^{me} Seable relate en détail l'histoire de Fairmont Hot Springs et de Fairmont Hot Springs Resort, qui remonte à 1887, année où George Geary s'est établi sur une partie des terres dont se sert maintenant Fairmont Hot Springs Resort Ltd. pour exploiter le centre de villégiature de Fairmont Hot Springs. M^{me} Seable explique que l'on peut remonter au moins à 1923 pour constater que ces terrains servaient déjà de centre de villégiature comme c'est le cas présentement pour Fairmont Hot Springs Resort Ltd. :

[TRADUCTION]

À l'époque, une piscine en béton avait été creusée pour capter les eaux chaudes minérales qui bouillaient naturellement à la surface du substrat rocheux de la propriété de M. Holland. La piscine mesurait 40 x 60 pieds et était située au même endroit que celui où se trouve présentement la piscine curative du Fairmont Hot Springs Resort.

[35] M^{me} Seable a également parlé des circonstances entourant la signature de l'entente intervenue entre Fairmont Hot Springs Hotel Ltd. et Fairmont Hotels Inc. au sujet de la cession des marques de commerce et de la rétrocession de la licence.

[36] Enfin, M^{me} Seable appuie les conclusions contenues dans l'affidavit de M^e McManus.

[37] Le dernier affidavit déposé au nom de la défenderesse a été souscrit par Jeffery Ian Barlow le 8 décembre 2006. M. Barlow explique qu'il œuvre depuis 1957 dans l'industrie du voyage, d'abord au Royaume-Uni, puis au Canada. Il ajoute qu'il a [TRADUCTION] « fait affaire avec des agents de voyage un peu partout au Canada. »

[38] M. Barlow a parlé des ressources et des usages de l'industrie du voyage dans les années soixante, soixante-dix, et quatre-vingts. À l'époque, on passait par des agents de voyages pour l'immense majorité des préparatifs de voyage international, y compris les réservations d'hôtel. Il a expliqué l'importance que revêtaient à l'époque pour les agents de voyage les publications dans lesquelles on pouvait trouver une liste d'hôtels regroupés par grande ville aux États-Unis, au Canada, au Mexique et ailleurs dans le monde. Il a relaté son expérience en ce qui concerne l'utilisation des plus connues de ces publications qu'il a désignées sous le nom de « répertoire » ou de « guide » et qui contiennent tous les deux de nombreuses mentions de la [TRADUCTION] « chaîne d'hôtels de luxe Fairmont » qui était alors basée aux États-Unis.

[39] M. Barlow affirme énergiquement que la [TRADUCTION] « marque Fairmont » aurait été bien connue des agents de voyage canadiens et, par voie de conséquence, des voyageurs d'affaires canadiens par le truchement de leur agent de voyage et ce [TRADUCTION] « depuis [plus de] cinquante ans ».

[40] La plus grande partie des affirmations de M. Barlow sont faites sur la foi de renseignements tenus pour véridiques. En fait, il a témoigné en tant qu'expert en agences de voyages.

Malheureusement, bien que M. Barlow ait été contre-interrogé au sujet de son affidavit, aucune démarche n'a été entreprise pour le faire reconnaître comme expert, ce qui lui aurait alors permis de faire des déclarations sur la foi de renseignements tenus pour véridiques. Je reviendrai plus loin sur cette question dans les présents motifs.

[41] Chacun des déclarants de la défenderesse a été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[42] La demanderesse et la défenderesse ont à tour de rôle explicité les points litigieux soumis à la Cour dans le cadre de la présente demande. Bien qu'elles aient employés des termes différents, je suis convaincu qu'elles s'entendent pour l'essentiel sur les questions à trancher, que je résumerai de la façon suivante :

- a) Premièrement, la demanderesse est-elle une « personne intéressée » et a-t-elle par conséquent la qualité pour présenter la présente demande en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi?
- b) Deuxièmement, le témoignage fait par M. Barlow « sur la foi de renseignements tenus pour véridiques » est-il admissible et, dans l'affirmative, quelle valeur doit-on lui accorder?
- c) Troisièmement, sur qui repose la charge de la preuve dans le cas d'une demande comme celle-ci, quelle est la nature de cette charge et quel est l'effet de l'enregistrement prévu aux paragraphes 17(1) et (2) ainsi qu'à l'article 19 de la Loi?
- d) Quatrièmement, les marques Fairmont Hotels étaient-elles enregistrables, collectivement et individuellement, à la date de l'enregistrement?
- e) Cinquièmement, chacune des marques Fairmont Hotels était-elle distinctive à la date à laquelle la présente instance a été introduite?
- f) Enfin, la défenderesse était-elle la personne qui avait le droit d'obtenir l'enregistrement des marques Fairmont Hotels et de chacune d'entre elles?

LE RÉGIME LÉGISLATIF

[43] La *Loi sur les marques de commerce* est une loi complexe, dont bon nombre des dispositions s'appliquent aux questions litigieuses sur lesquelles la Cour est appelée à se prononcer en l'espèce. Les dispositions applicables sont reproduites intégralement à l'Annexe A. Par souci de commodité, les dispositions en vertu desquelles la présente demande a été introduite sont également reproduites ici :

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

(2) Personne n'a le droit d'intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d'interjeter appel.

(2) No person is entitled to institute under this section any proceeding calling into question any decision given by the Registrar of which that person had express notice and from which he had a right to appeal.

Les avocats de la défenderesse ne prétendent pas que le paragraphe 57(2) de la Loi s'applique de quelque façon que ce soit aux faits de la présente affaire et j'estime aussi qu'il ne s'applique pas à la présente espèce. La demanderesse ne s'oppose pas à l'enregistrement d'une ou de la totalité des marques Fairmont Hotels. La demanderesse n'est donc pas une personne qui avait reçu un avis formel de la décision d'enregistrer les marques Fairmont Hotels et elle n'avait donc pas le droit d'interjeter appel de la décision d'enregistrer les marques en question.

ANALYSE

a) « Personne intéressée »

[44] Le paragraphe 57(1) de la Loi, qui est reproduit à l'Annexe A ainsi que plus haut dans les présents motifs sous la rubrique « Le régime législatif », prévoit que le registraire des marques de commerce ou « toute personne intéressée » peut demander à notre Cour de biffer une inscription dans le registre parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque. Comme nous l'avons déjà signalé, le paragraphe 57(2) n'est pas en litige dans le cas qui nous occupe et il est par ailleurs évident que la demanderesse n'est pas le registraire. La question qui se pose donc est celle de savoir si la demanderesse est une « personne intéressée » et la défenderesse a effectivement soulevé cette question.

[45] L'expression « personne intéressée » est définie à l'article 2 de la Loi. Cette définition est reproduite à l'Annexe A des présents motifs. Une personne morale comme la demanderesse est une « personne intéressée » si elle est atteinte ou a des motifs valables d'appréhender qu'elle sera atteinte par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou tout acte ou omission projeté, sous le régime ou à l'encontre de la Loi.

[46] L'avocat de la demanderesse a renvoyé la Cour au jugement *Omega Engineering, Inc. c. Omega SA*², dans lequel le juge Blais, maintenant juge à la Cour d'appel, écrit au paragraphe 11 de ses motifs :

La jurisprudence confirme qu'il existe une condition minimale à laquelle doit satisfaire la demanderesse pour établir qu'elle est une personne intéressée [...] En l'espèce, les deux parties sont propriétaires de marques similaires. De plus, la défenderesse a déjà engagé une procédure d'opposition contre la demanderesse relativement à la marque de commerce numéro LMCDF05009. Il est donc clair que la demanderesse en l'espèce est une personne intéressée capable de déposer la présente demande.

[Renvoi omis.]

² [2006] A.C.F. n° 1855, 2006 CF 1472, 8 décembre 2006.

[47] L'avocat renvoie aussi la Cour au jugement *Hartco Enterprises Inc. c. Becterm Inc.*³, dans lequel le juge Dubé écrit, aux pages 228 et 229 :

Il est bien établi que la probabilité de confusion est une question de fait, qu'elle peut exister entre marques de commerce ou noms commerciaux ou les deux, et qu'il n'est pas nécessaire de prouver qu'il y a effectivement confusion [...]

Les marques de commerce étant, en l'espèce, identiques (sauf le trait d'union), il y avait à l'évidence probabilité de confusion à l'époque où l'intimée a présenté sa demande d'enregistrement. [...]

De plus, la raison d'être de la Loi est, d'abord et avant tout, de protéger le public: l'intérêt public commande que l'intégrité du registre soit à l'abri des revendications opposées des parties [...]

[Renvois et certains passages omis.]

Eu égard aux faits de l'espèce, le juge Dubé a conclu que la demanderesse était une « personne intéressée » au sens du paragraphe 57(1) de la Loi.

[48] En revanche, les avocats de la défenderesse citent les mêmes précédents pour affirmer que, pour répondre à la définition de « personne intéressée », la demanderesse doit être « [une] personne dont les droits sont susceptibles d'être restreints ou qui a des motifs valables d'appréhender qu'elle sera atteinte par une inscription » une proposition à laquelle le juge Dubé a souscrit, après avoir cité une abondante jurisprudence à l'appui, à la page 226 de la décision publiée.

[49] Les avocats de la défenderesse signalent que la demanderesse ne s'est pas opposée à l'enregistrement des marques Fairmont Hotels devant le Bureau des marques de commerce. Ceci étant dit, Collin H. Knight, qui était président de la demanderesse au moment où il a souscrit son affidavit dans la présente affaire, a expliqué lors du contre-interrogatoire qu'il a subi au sujet de son affidavit qu'il avait donné les instructions suivantes, vraisemblablement aux avocats :

[TRADUCTION]

³ (1989), 24 C.P.R. (3d) 223 (C.F. 1^{re} inst.)

[...] de protéger notre nom de ce que je croyais être une entreprise très agressive [la défenderesse] qui cherchait à pénétrer le même marché que le nôtre. Et les instructions que j'ai données aux avocats étaient de surveiller l'évolution de la situation et de s'opposer à tout ce qui pourrait compromettre notre nom ou avoir une incidence quelconque sur notre position sur le marché ou de nous occasionner un surcroît de travail comme elle le fait chaque jour⁴.

[Non souligné dans l'original.]

[50] Les avocats de la défenderesse renvoient la Cour au jugement *John Labatt Ltée. c.*

*Brasseries Carling Ltée.*⁵, dans lequel le juge Cattnach écrit, à la page 25 :

Dans l'affaire *Burmah-Castrol (Canada) Ltd. v. Nasolco Inc.*, mon collègue Walsh a examiné la signification de l'expression « personne intéressée »; après lecture des arrêts qui lui furent cités, il a déclaré à la page 41 :

[TRADUCTION]

[...] il est manifeste que ce qui constitue une « personne intéressée » est un cas d'espèce et qu'il n'est pas nécessaire d'aller au-delà de la définition et d'examiner cette dernière à la lumière des allégations contenues dans l'avis de requête introductif modifié et l'exposé des allégations de fait modifié et l'exposé des allégations de fait modifié invoqué par la requérante pour décider si ces allégations indiquent que la requérante peut être « atteinte ou raisonnablement appréhender qu'elle sera atteinte » par l'inscription dans le registre de la marque de commerce de l'intimée dont la requérante cherche à obtenir la radiation [...]

Pour être une « personne intéressée », il faut avoir des motifs raisonnables de craindre de subir un préjudice par suite de l'enregistrement de la marque de commerce. La personne qui cherche à faire radier l'inscription doit prouver que celle-ci constitue pour elle un obstacle.

[Renvoi omis.]

[Non souligné dans l'original.]

[51] Enfin, les avocats de la défenderesse renvoient la Cour à l'arrêt *Mihaljevic c. Colombie-Britannique*⁶, dans lequel le juge Pratte, écrit ce qui suit, au nom de la Cour, à la page 56 :

Une personne est intéressée au sens de l'article 2 [de la Loi] s'il y a raisonnablement lieu de craindre qu'elle subira un préjudice quelconque si une marque de commerce n'est pas supprimée du registre. En l'espèce, que les marques de commerce de l'intimée demeurent ou non dans le registre, la situation de l'appelant demeure la même : il sera incapable d'employer sa marque parce que la radiation des marques

⁴ Dossier de la défenderesse, volume 20, onglet 23, page 006915.

⁵ (1974), 18 C.P.R. (2d) 15 (C.F. 1^{re} inst.)

⁶ (1990), 34 C.P.R. (3d) 54 (C.A.F.).

de commerce n'aura pas d'incidence sur l'existence de la marque officielle « Expo ». La présence des marques de commerce de l'intimée dans le registre ne diminue et ne limite en rien les droits de l'appelant, qui ne seraient pas plus étendus si ces marques de commerce étaient radiées. On ne peut donc dire que l'appelant est une « personne intéressée » au sens de l'article 2 de la Loi [...]

[Renvois omis.]

[52] Il semble que, lors du contre-interrogatoire qu'il a subi au sujet de son affidavit, M. Knight ait admis que la demanderesse n'avait pas employé les dessins-marques FAIRMONT⁷. D'ailleurs, suivant la preuve soumise à la Cour, il semblerait que la demanderesse reconnaisse qu'à l'instar de plusieurs autres entreprises qui exercent leurs activités dans la même région de la Colombie-Britannique, elle n'emploie le mot « Fairmont » que pour désigner la région géographique, et non comme marque de commerce. La demanderesse n'a d'ailleurs jamais réclamé l'enregistrement d'une marque de commerce composée en tout ou en partie du mot « Fairmont ». Rien ne permet de penser que jusqu'à tout récemment, et seulement après la cession des marques de commerce de Fairmont Hot Springs Resort Ltd. à la défenderesse, la demanderesse s'est opposée à l'utilisation systématique du mot « Fairmont » par cette entreprise ou par toute autre entreprise en liaison avec ses activités.

[53] Ainsi que nous l'avons déjà signalé, la demanderesse ne s'est pas opposée à l'enregistrement des marques Fairmont Hotels et je n'adhère pas à l'assertion de M. Knight suivant laquelle cet oubli est le fait de quelqu'un d'autre, et non de lui. La demanderesse a attendu jusqu'à la veille de l'expiration du délai de cinq ans suivant l'enregistrement des marques Fairmont Hotels pour introduire la présente instance.

⁷ Dossier de la défenderesse, volume 20, onglet 23, page 006911.

[54] En bref, la demanderesse ne s'est tout simplement pas comportée comme si elle se percevait comme une personne qui est atteinte ou qui a des motifs valables d'appréhender qu'elle serait atteinte par l'inscription des marques Fairmont Hotels dans le registre ou, du reste, par l'emploi du mot « Fairmont », par toute autre entreprise exerçant ses activités dans la même région géographique, du moins jusqu'à tout récemment. Les craintes ou l'appréhension que la demanderesse peut effectivement avoir sembleraient plutôt porter sur ce que la défenderesse pourrait faire, c'est-à-dire sur le fait que la défenderesse pourrait tenter de prendre pied sur le marché de la multipropriété au Canada, alors que la Cour ne dispose pas du moindre élément de preuve qui permette de penser que ces craintes sont justifiées. Pour reprendre les propos qu'a tenus le juge Pratte dans l'arrêt *Mihaljevic c. Colombie-Britannique*, précité, force m'est de conclure, vu l'ensemble des faits de la présente affaire, que :

[...] [peu importe] que les marques de commerce de l'intimée demeurent ou non dans le registre, la situation de l'appelant demeure la même [...] La présence des marques de commerce [de la défenderesse] dans le registre ne diminue et ne limite en rien les droits de l'appelant, qui ne seraient pas plus étendus si ces marques de commerce étaient radiées. [...]

[55] Pour les motifs que je viens d'exposer et compte tenu du fait, comme le tribunal l'a rappelé dans les décisions précitées, que l'analyse de l'expression « personne intéressée » doit être axée sur les faits de l'espèce, je ne suis pas convaincu que la demanderesse est une « personne intéressée » et, par conséquent, qu'elle a le droit d'introduire la présente demande. Pour ce seul motif, la présente demande doit être rejetée.

[56] Je prends acte de la jurisprudence suivant laquelle la condition qu'une personne doit remplir pour établir qu'elle est une « personne intéressée » est peu exigeante, une proposition à laquelle je

me suis moi-même rallié⁸. Vu cette jurisprudence, je vais néanmoins examiner les autres questions soumises à la Cour.

b) Le témoignage de M. Barlow « sur la foi de renseignements tenus pour véridiques »

[57] Si l'on se fie aux premiers paragraphes de l'affidavit de M. Barlow, que l'on trouve à l'onglet 20 du dossier de la défenderesse, on ne peut douter de l'ampleur, de l'envergure et de la profondeur de l'expérience que M. Barlow a accumulée dans le milieu des agences de voyage. Ceci étant dit, l'ampleur, l'envergure et la profondeur ne suffisent pas à elles seules pour permettre à M. Barlow de témoigner en qualité d'expert devant la Cour. On trouve dans les *Règles des Cours fédérales*⁹ une marche à suivre assez détaillée lorsqu'il s'agit de reconnaître la compétence de personnes comme M. Barlow à titre d'experts. Ces Règles prévoient en effet que, sauf avec l'autorisation de la Cour, il ne peut y avoir, avant l'instruction, aucun contre-interrogatoire sur un affidavit souscrit par un expert¹⁰. Dans le cas qui nous occupe, M. Barlow a été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

[58] Le paragraphe 59(3) de la Loi prévoit que, dans le cas d'une demande comme la présente, « les procédures sont entendues et décidées par voie sommaire sur une preuve produite par affidavit, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement, auquel cas il peut prescrire que toute procédure permise par ses règles et sa pratique soit rendue disponible aux parties, y compris l'introduction d'une preuve orale d'une façon générale ou à l'égard d'une ou de plusieurs questions spécifiées dans l'ordonnance ». Il était loisible à la défenderesse de proposer à la Cour de reconnaître la compétence de M. Barlow à titre d'expert et de réclamer les mesures nécessaires à cette fin. La

⁸ Voir : *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada* (1995), 61 C.P.R. (3d) 12, aux pages 20 à 24.

demanderesse aurait pu répondre à cette proposition. Or, la défenderesse n'a pas jugé bon de se prévaloir du paragraphe 59(3) et de la souplesse qu'il offre. La Cour se retrouve de ce fait fortement désavantagée lorsqu'il s'agit d'évaluer la preuve de M. Barlow.

[59] M. Barlow conclut son affidavit avec le paragraphe suivant :

[TRADUCTION]

À mon avis, les hôtels Fairmont et la marque Fairmont sont bien connus des Canadiens et ce depuis bien avant 1985. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles j'estime que Fairmont est bien connu au Canada :

- Depuis des dizaines d'années, San Francisco est une destination populaire auprès de nombreux Canadiens de tous les coins du pays, qui s'y rendent pour leurs affaires ou pour leur agrément.
- Depuis les années soixante, si j'avais un client qui recherchait un des « meilleurs » hôtels à San Francisco, je lui aurais proposé en premier lieu le célèbre Fairmont Hotel.
- Le Fairmont Hotel de San Francisco était bien connu et l'est toujours, à tel point que les touristes qui se rendent à San Francisco visitent souvent le Fairmont même s'ils ne descendent pas à cet hôtel.
- Personnellement et comme bien d'autres agents de voyage canadiens, je recommandais et je continue de recommander les hôtels Fairmont à mes clients.
- Une des raisons pour lesquelles les agents de voyage canadiens sont au courant du nom et de la réputation du Fairmont, lesquels remontent au moins aux années soixante, est le fait qu'il est aussi populaire et qu'il bénéficie d'une publicité et d'une visibilité aussi grandes dans le répertoire et dans le guide, qui étaient les deux principales autorités en matière de publications touristiques avant l'avènement d'Internet.
- À mon avis, tant sur le plan personnel que professionnel, la culture populaire a aussi rendu célèbre le nom de Fairmont auprès des Canadiens par le truchement du cinéma, de la télévision et de romans qui mettaient en vedette les hôtels Fairmont ou dont certaines scènes s'y déroulaient.
- Je suis d'avis que le nom de Fairmont a toujours évoqué ce qu'il y a de mieux lorsqu'il s'agit d'hôtels situés en milieu urbain dans des villes comme San Francisco, Dallas et New York.

⁹ DORS/98-106.

¹⁰ Paragraphe 280(3) des Règles.

L'extrait qui précède n'est qu'un exemple des éléments de l'affidavit de M. Barlow qui reposent sur des renseignements tenus pour véridiques.

[60] Dans leur ouvrage *Law of Evidence in Canada*¹¹, à la page 609, les auteurs expliquent :

[TRADUCTION]

Les tribunaux jouissent désormais d'une plus grande latitude pour recevoir les opinions de témoins profanes si : 1) le témoin a une connaissance personnelle des faits; 2) le témoin est dans une meilleure position que le juge des faits pour se former une opinion; 3) la témoin a le bagage d'expérience nécessaire pour tirer la conclusion; 4) l'opinion est un mode d'expression concise et le témoin ne pourrait décrire de façon aussi exacte et adéquate et avec une facilité raisonnable les faits au sujet desquels il témoigne. Toutefois, au fur et à mesure que ces témoignages se rapprochent de la question centrale à trancher, on peut encore s'attendre à ce que l'on insiste pour que les témoins se limitent aux faits principaux et se gardent d'exprimer leurs conclusions. C'est toujours une question de mesure. Plus le témoignage ressemble à une conclusion en droit, plus la résistance est forte.

[Non souligné dans l'original.]

[61] Dans l'arrêt *Saputo Groupe Boulangerie c. National Importers Inc.*¹², mon collègue le juge Noël écrit ce qui suit, aux paragraphes 52, 53 et 57 de ses motifs :

Un témoin ordinaire peut, dans certaines circonstances, émettre des opinions sur les faits en litige. Dans l'affaire *R. c. Graat* [...], le juge Dickson remarque que la frontière entre les opinions et les faits est ténue :

Si ce n'est par commodité, la distinction fondée sur l'opposition précaire, et même souvent fausse, entre un fait et une opinion a peu ou pas d'avantages. La distinction entre un « fait » et une « opinion » n'est pas nette.

[...] Le premier critère de recevabilité d'une preuve est sa pertinence. Il s'agit d'appliquer la logique et l'expérience aux circonstances du cas particulier. Il faut alors se demander si, même si la preuve a une valeur probante, il y a lieu de l'exclure pour un motif manifeste de principe ou de droit.

Plus loin dans cette décision, la Cour suprême invite les cours de justice à ne pas exclure aveuglément des parties de témoignages sous prétexte que celles-ci contiennent des opinions sur les faits en litige. La règle de l'irrecevabilité des opinions des témoins ordinaires de la preuve n'est donc pas d'une rigidité absolue. Cette règle a connu une certaine évolution de sorte qu'aujourd'hui, les tribunaux peuvent admettre les opinions des témoins ordinaires si certaines conditions sont satisfaites. Il faut garder à l'esprit, pour la suite de l'analyse, que les tribunaux doivent faire preuve de souplesse quant à la recevabilité de ces opinions.

¹¹ Sopinka, Lederman and Bryant, 2^e éd., 1999, Butterworths, Toronto.

¹² (2006), 44 C.P.R. (4th) 241 (C.F.).

La souplesse de la règle de l'admissibilité des opinions des témoins ordinaires vise à permettre l'admission en preuve de faits utiles à la résolution du litige qui seraient irrecevables si la règle était appliquée trop strictement. Elle ne vise pas à permettre à des témoins ordinaires d'exprimer sans retenue des opinions et d'organiser les faits sous un angle qui leur est favorable. Malgré toute ma volonté de faire preuve de souplesse dans l'administration de la preuve, les opinions de M. Lanctôt contreviennent manifestement aux règles de la preuve et ne peuvent être admises.

[Non souligné dans l'original; un renvoi omis.]

[62] Vu l'ensemble des faits de la présente affaire, j'en arrive à la même conclusion que mon collègue le juge Noël dans l'extrait précité.

[63] À défaut par la défenderesse d'avoir suivi la démarche prévue au paragraphe 59(3) de la Loi pour faire reconnaître la compétence d'expert de M. Barlow avec l'approbation de la Cour, je considère que les opinions qu'il formule sur la foi des renseignements qu'il tient pour véridiques sont extrêmement préjudiciables, une position adoptée, à tout le moins implicitement, par l'avocat de la demanderesse. Dans ces conditions, je rejette carrément ces éléments de preuve.

c) La charge de la preuve et les effets de l'enregistrement

[64] Conformément à l'article 19 de la Loi, l'enregistrement des marques Fairmont Hotels à l'égard de [TRADUCTION] « services hôteliers associés à une chaîne d'hôtels de luxe » est, sous réserve de certaines exceptions qui ne sont pas en litige en l'espèce, valides à moins que leur invalidité ne soit démontrée. Il confère au propriétaire le droit exclusif d'utiliser partout au Canada les marques Fairmont Hotels à l'égard des services en question. La charge de la preuve incombe donc à la partie demanderesse dans un cas comme le présent, ainsi que le confirme le paragraphe 17(1) de la Loi.

[65] Dans la décision *Compulife Software Inc. c. CompuOffice Software Inc.*¹³, le juge Muldoon écrit, au paragraphe [11] de ses motifs :

Dans une instance en radiation, la marque de commerce est présumée valide et il incombe à celui qui en conteste l'enregistrement d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que l'enregistrement devrait être radié [...]

[Non souligné dans l'original; renvoi omis.]

[66] À peine quelques jours plus tard, dans la décision *Andrés Wines Ltd. c. Vina Concha Y Toro S.A.*¹⁴, le juge Dubé écrivait, au paragraphe [8] de ses motifs :

Il est bien connu en droit que l'enregistrement d'une marque de commerce confère certains droits et avantages à son propriétaire, et notamment qu'il constitue la preuve *prima facie* des droits afférents à la marque de commerce et de la propriété de celle-ci. C'est pourquoi lorsqu'une marque de commerce est enregistrée, elle est présumée valide et il incombe à la partie qui cherche à faire radier l'enregistrement de prouver son invalidité. S'il existe des doutes quant à la validité de l'enregistrement d'une marque de commerce, la présomption de validité n'est pas réfutée et il faut conclure à la validité de l'enregistrement de la marque de commerce.

[Renvoi omis.]

Ainsi, dans le cas d'une demande comme la présente, la charge de la preuve repose sur la partie demanderesse et la norme de la preuve est celle de la preuve prépondérante.

d) L'enregistrabilité

[67] L'alinéa 18(1)a) de la Loi prévoit que l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement.

L'alinéa 12(1)b) de la Loi prévoit qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si, qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on

¹³ (2001), 13 C.P.R. (4th) 117 (C.F. 1^{re} inst.), appel à la Cour d'appel fédérale rejeté sur consentement, sous réserve uniquement de la modification du montant des dépens, 19 décembre 2001.

projetée de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services. Bien que cette disposition soit assujettie à l'article 13 de la Loi, il est acquis aux débats que l'article 13 ne s'applique pas aux faits de la présente espèce.

[68] La question de savoir si marque de commerce donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse est une question de première impression¹⁵, et le terme « claire » à l'alinéa 12(1)*b* de la Loi signifie « facile à comprendre [...] simple »¹⁶.

[69] L'avocat de la demanderesse affirme que, compte tenu du caractère peu exigeant de la norme applicable, et vu la notoriété de Fairmont et de Fairmont Hot Springs, une destination touristique de la Colombie-Britannique associée à des services de loisirs et d'hébergement et ce, depuis au moins leur date d'enregistrement, les marques Fairmont Hotels ne sont pas enregistrables.

[70] Dans la décision *Molson Breweries, a partnership c. Labatt Brewing Co.*¹⁷, la Commission d'opposition des marques de commerce écrit, à la page 5 de ses motifs :

[TRADUCTION]

[...] La demanderesse a analysé à fond les règles de droit relatives aux noms géographiques utilisés comme marques de commerce [...] Ainsi que la demanderesse le souligne, le but de l'interdiction contenue à l'alinéa 12(1)*b* en ce qui concerne le recours à des noms géographiques est d'empêcher quiconque d'acquérir un monopole sur un mot qui est généralement associé à un lieu géographique pour désigner les marchandises ou les services en litige. Toutefois, le simple fait que les mots employés peuvent aussi être des noms géographiques ne constitue pas un obstacle à leur enregistrement.

[Non souligné dans l'original.]

¹⁴ (2001), 13 C.P.R. (4th) 110 (C.F. 1^{re} inst.).

¹⁵ *Thorold Concrete Products Ltd. c. Registrar of Trade Marks* (1961), 37 C.P.R. 166 (Cour de l'Éch.) 166.

¹⁶ *Drackett Co. of Canada c. American Home Products Corp.* [1968] 2 Cour de l'Éch. 89, à la page 94.

¹⁷ (1996), 69 C.P.R. (3d) 274 (COMC).

[71] Les avocats de la défenderesse ont cité à la Cour l'extrait suivant du jugement *Imperial Tobacco Ltd. c. Rothmans, Benson & Hedges Inc.*¹⁸, dans lequel la juge McGillis écrit, à la page 361 :

[...] Le critère permettant de déterminer si une marque de commerce contrevient à l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi est celui de la première impression du point de vue du consommateur ordinaire ou de la personne qui fait le commerce de ce genre de marchandises. La décision ne doit pas être fondée sur une recherche ou une analyse critique du sens des mots [...]

[Non souligné dans l'original; citations et certains passages omis.]

Vu ce qui précède et compte tenu de la dernière phrase de la citation de la décision *Molson Breweries*, précitée, les avocats de la défenderesse affirment qu'on ne saurait prétendre que les marques Fairmont Hotels donnent une description claire ou qu'elles donnent une description fautive et trompeuse. Ils soulignent que la demanderesse n'a pas déposé d'éléments de preuve démontrant que la « première impression » du consommateur canadien « ordinaire » serait de reconnaître dans le mot « Fairmont » contenu dans les marques Fairmont Hotels soit un lieu géographique situé dans la vallée du fleuve Columbia en Colombie-Britannique, soit un lieu géographique qui est bien connu et qui est généralement associé à des services hôteliers de luxe.

[72] Par ailleurs, les avocats de la défenderesse se fondent sur le paragraphe 12(2) de la Loi pour préserver l'enregistrabilité des marques Fairmont Hotels en faisant valoir qu'elles ont été employées au Canada par la défenderesse ou par son prédécesseur en titre de manière à les rendre distinctives à la date du dépôt de la demande d'enregistrement. L'article 2 de la Loi définit comme suit le terme « distinctive » :

« distinctive » Relativement à une "distinctive", in relation to a trade-

¹⁸ (1992), 45 C.P.R. (3d) 354 (C.F. 1^{re} inst.); confirmé par (1993), 51 C.P.R. (3d) 169 (C.A.F.).

marque de commerce, celle 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.

mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;

[73] La demande d'enregistrement de la marque nominale « FAIRMONT » a été déposée le 8 avril 1998. Les demandes relatives aux deux (2) marques Fairmont Hotels avec particularités graphiques ont été déposées le 27 mai 1998. Les avocats de la défenderesse soutiennent qu'il ressort de la preuve soumise à la Cour que les marques Fairmont Hotels ont fait l'objet d'un usage constant et qu'elles ont été révélées à un segment important de la population canadienne depuis au moins 1938 et que les éléments de preuve que la demanderesse a soumis à la Cour pour réfuter la réputation que la défenderesse a acquise en ce qui concerne les marques Fairmont Hotels sont faibles, étant donné qu'ils consistent notamment en publicités dans des journaux locaux, en livrets de coupons, en aide-mémoire pour le télémarketing, ainsi qu'en propos échangés verbalement lors de foires commerciales.

[74] Les avocats de la défenderesse invoquent par ailleurs l'alinéa 14(1)b) de la Loi, qui prévoit que, nonobstant l'article 12 de la Loi, la marque de commerce appartenant à une personne comme la défenderesse et que la défenderesse ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, est enregistrable si « elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif, eu égard aux circonstances, y compris la durée de l'emploi qui en a été fait dans tout pays [...] ».

[75] Il ressort des éléments de preuve présentés à la Cour que les marques Fairmont Hotels ont été enregistrées au Canada sur le fondement de leur emploi et de leur enregistrement aux États-Unis par la défenderesse ou par son prédécesseur en titre.

[76] Dans la décision *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. c. Philip Morris Inc.*¹⁹, le registraire par intérim des marques de commerce écrit ce qui suit, dans le cadre d'une procédure d'opposition :

[TRADUCTION]

Une marque qui n'est pas apte à distinguer les marchandises ou les services de son propriétaire et qui n'a pas été utilisée au Canada est dépourvue de caractère distinctif. Si la même marque a été employée au Canada pendant plusieurs années et qu'elle permet en fait à un segment de la population de distinguer les marchandises ou les services de son propriétaire de ceux d'autres personnes, cette marque n'est pas dépourvue de caractère distinctif. La marque n'est peut-être pas suffisamment distinctive des marchandises du propriétaire pour avoir acquis une signification secondaire au Canada mais elle a acquis un certain caractère distinctif au Canada et elle n'est donc par dépourvue de caractère distinctif au Canada.

[Non souligné dans l'original.]

[77] Il ressort de ce qui précède que le critère de la marque « non dépourvue de caractère distinctif » est très peu exigeant. Vu l'ensemble de la preuve dont dispose la Cour, indépendamment de la réponse à la question de savoir si les marques Fairmont Hotels sont enregistrables selon le critère prévu à l'alinéa 12(1)b) de la Loi ou à celle de savoir si les mêmes marques avaient acquis un caractère distinctif à la date du dépôt de leur demande d'enregistrement respective, je suis convaincu que la demanderesse ne s'est tout simplement pas acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir que la défenderesse ou son prédécesseur en titre n'avait pas dûment déposé « dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine » et je suis convaincu que ces marques sont tout simplement dépourvues de tout caractère distinctif, vu l'ensemble de la preuve et des faits soumis à la Cour en l'espèce.

[78] En conséquence, vu l'alinéa 14(1)*b* de la Loi, et compte tenu de l'application de cette disposition aux faits de l'espèce, je conclus que la demanderesse ne peut obtenir gain de cause parce que les marques Fairmont Hotels n'étaient pas enregistrables à leur date respective d'enregistrement.

e) Le caractère distinctif

[79] L'alinéa 18(1)*b* de la Loi prévoit que l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement. Comme je l'ai déjà signalé, le terme « distinctive » est défini à l'article 2 de la Loi. La définition est reproduite à l'Annexe A des présents motifs.

[80] La présente instance a été introduite par le dépôt à la Cour d'un avis de demande le 15 juin 2005, la veille du cinquième anniversaire de l'enregistrement de chacune des marques Fairmont Hotels et la veille de l'entrée en vigueur de l'article 17 de la Loi, qui avait pour effet de protéger les marques de toute radiation, modification ou déclaration d'invalidité sauf à l'initiative de la personne visée au paragraphe (2) de ce même article. La Cour ne dispose d'aucun élément de preuve qui permette de penser que la défenderesse a adopté les marques Fairmont Hotels au Canada en étant au courant de l'utilisation et de la révélation antérieures des marques de commerce et du nom commercial employés par la demanderesse.

[81] Dans le jugement *Conorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc.*²⁰, le juge McKeown écrit ce qui suit, aux paragraphes [23] et [25] de ses motifs :

Le second volet de l'argumentation du demandeur met en doute le caractère distinctif de la marque de commerce de la défenderesse à la date du début des

¹⁹ (1976), 27 C.P.R. (2d) 205.

²⁰ (2001), 11 C.P.R. (4th) 48 (C.F. 1^{re} inst.), confirmé par (2002), 18 C.P.R. (4th) 414 (C.A.F.).

présentes procédures. L'appréciation du caractère distinctif d'une marque de commerce soulève la question de savoir si la marque permet au consommateur de distinguer la source des marchandises en liaison avec lesquelles elle est utilisée de celle des marchandises d'autrui. La Cour doit se demander si le consommateur moyen d'un tel type de marchandise serait susceptible d'être induit en erreur quant à la source de cette marchandise.

[...]

La défenderesse a raison de souligner que sa marque de commerce bénéficie d'une présomption de validité et que le demandeur a le fardeau de prouver que la marque en question a perdu son caractère distinctif.

[82] On peut dire exactement la même chose en ce qui concerne les marques de service de la défenderesse, lorsqu'elles sont employées en liaison avec les services pour lesquels les marques Fairmont Hotels sont enregistrées.

[83] La demanderesse a soumis une preuve abondante, dont nous avons déjà fait état, pour démontrer que, du moins dans l'Ouest canadien et le Nord-Ouest des États-Unis, les consommateurs associent les marques Fairmont Hotels, ou à tout le moins la défenderesse, à la demanderesse, et ce, malgré les différences qui existent entre les secteurs d'activités ou « réseaux commerciaux » de la demanderesse et de la défenderesse et malgré les particularités graphiques de deux (2) des marques Fairmont Hotels qui n'ont pas d'équivalent dans les marques et le nom commercial non enregistrés de la demanderesse.

[84] Les marques de commerce qui incorporent un dessin original ont un caractère distinctif inhérent et sont considérées comme des marques fortes²¹. On ne peut en dire autant des marques Fairmont Hotels qui n'ont aucune particularité graphique.

²¹ Voir : *Tommy Hilfiger Licensing Inc. et autres c. Produits de Qualité I.M.D. Inc. et autres* (2005), 37 C.P.R. (4th) 1 (C.F), appel à la Cour d'appel fédérale rejeté, le tout sans frais, sur consentement, le 11 août 2005.

[85] Les avocats de la défenderesse affirment que la défenderesse et la demanderesse n'exercent tout simplement pas leurs activités dans les mêmes réseaux commerciaux, comme nous l'avons déjà dit, et ils soutiennent que l'industrie de l'hôtellerie de luxe et celle de la multipropriété sont fort différentes, qu'elles s'adressent à une clientèle différente, et qu'elles impliquent des détaillants, des foires commerciales et des campagnes publicitaires tout à fait distinctes. À l'appui de cet argument, les avocats se sont concentrés exclusivement sur l'entreprise d'hôtellerie urbaine de luxe de la défenderesse par opposition à son entreprise d'hôtellerie et de centres de villégiature, laquelle est constituée d'hôtels et d'établissements et infrastructures connexes de villégiature qui ne sont pas sans rappeler ceux du centre de villégiature Fairmont Hot Springs Resort qui exerce ses activités tout près du complexe de logements en multipropriété de la demanderesse. Il vaut la peine de signaler que Fairmont Hot Springs Resort et la demanderesse, la première étant l'exploitante originelle de la demanderesse, exerçaient leurs activités et continuent d'exercer leurs activités très près l'une de l'autre et qu'elles l'ont fait pendant plusieurs années sans accrochages, jusqu'au moment où la défenderesse s'est lancée sur le marché canadien sous les marques de commerce en litige.

[86] Peu importe que la demanderesse et la défenderesse exercent leurs activités dans des secteurs différents ou non, je suis convaincu que la distinction que les avocats de la défenderesse tiennent à faire entre elles n'est pas aussi marquée que ce que leur cliente voudrait que la Cour conclue. En effet, le fait que la demanderesse et Fairmont Hot Springs Resort exercent leurs activités dans un esprit de tolérance empêche la demanderesse d'invoquer la similitude des réseaux commerciaux utilisés par la demanderesse et la défenderesse en ce qui concerne la question du caractère distinctif.

[87] Dans le même ordre d'idées, les avocats de la défenderesse signalent que les marques Fairmont Hotels ont été « révélées » au Canada bien avant que la demanderesse ne commence à faire des affaires au Canada, en tenant compte du paragraphe 4(2) et de l'article 5 de la Loi, par le truchement des activités exercées par le prédécesseur en titre de la défenderesse, qui offrait des services hôteliers de luxe dans un pays de l'Union, en l'occurrence les États-Unis, et des publicités parues dans des publications distribuées au Canada dans le cours normal des affaires et qui étaient destinées à d'éventuels marchands ou utilisateurs de ces services. Les avocats affirment en conséquence que ses marques Fairmont Hotels conféraient à ses services un caractère distinctif au Canada bien avant la date applicable pour en déterminer le caractère distinctif.

[88] J'ai déjà exposé brièvement les éléments de preuve qui ont été régulièrement soumis à la Cour à l'appui de cet argument. Je suis convaincu qu'ils sont déterminants et qu'ils font pencher la balance en faveur de la défenderesse pour ce qui est de la question du caractère distinctif.

[89] Les avocats de la défenderesse affirment enfin que les marques Fairmont Hotels sont [TRADUCTION] « généralement reconnues partout au Canada par la plupart, sinon la totalité, des segments de la population » à tel point qu'elles étaient, à la date pertinente, des marques de commerce « célèbres » méritant la protection la plus large possible. Le juge Blais, maintenant juge à la Cour d'appel, a formulé quelques commentaires au sujet du concept de « marque de commerce célèbre » dans le jugement *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*²², dans lequel il écrit, au paragraphe [15] :

Pour être considérée comme célèbre, une marque de commerce doit être généralement reconnue partout au Canada, par la plupart, sinon tous, les segments de la population.

²² (1999), 2 C.P.R. (4th) 62 (C.F. 1^{re} inst.).

[90] Je reviens de nouveau aux éléments de preuve présentés par la demanderesse au sujet de la confusion créée dans l'esprit des Canadiens, du moins dans les deux provinces situées le plus à l'ouest, entre, d'une part, les services offerts par la demanderesse et ses marques connexes et, d'autre part, les marques Fairmont Hotels, leur emploi au Canada ainsi que la défenderesse en tant que source des services d'hôtellerie et de centre de villégiature de luxe offerts en liaison avec les marques en question. À la lumière de ces éléments de preuve, je ne suis tout simplement pas convaincu, vu l'ensemble des éléments de preuve qui ont été régulièrement portés à la connaissance de la Cour, qu'à la date applicable pour se prononcer sur le caractère distinctif, les marques Fairmont Hotels pouvaient être considérées comme des « marques célèbres ».

[91] À la lumière de cette brève analyse, je suis convaincu que la demanderesse ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait de démontrer qu'à la date à laquelle la présente instance a été introduite, les marques Fairmont Hotels ayant des particularités graphiques n'avaient aucun caractère distinctif. J'en arrive à la même conclusion pour ce qui est de la marque nominale « FAIRMONT ». Je suis convaincu que les éléments de preuve soumis à la Cour au sujet de confusion créée en ce qui a trait à l'origine des services d'hôtellerie et de centre de villégiature de luxe de la défenderesse et de sa participation dans le secteur d'activités de la demanderesse ou dans un secteur d'activités essentiellement équivalent sont tout simplement insuffisants pour qu'on puisse considérer que la demanderesse s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait en ce qui concerne la question du caractère distinctif de la marque nominale FAIRMONT. Malgré les éléments de preuve soumise par la demanderesse pour démontrer que, du moins dans les deux provinces situées le plus à l'ouest, à la date à laquelle la présente instance a été introduite, la marque nominale « FAIRMONT » n'était tout simplement pas distinctive, dans l'esprit de certains, des services d'hôtellerie et de centre de villégiature de luxe fournis par la défenderesse, j'estime qu'il y

a lieu de donner gain de cause à la défenderesse en raison des éléments de preuve contradictoires suivants qui ont un effet déterminant. Premièrement, la demanderesse n'a jamais employé seul le mot « Fairmont » comme marque de commerce; deuxièmement, la demanderesse n'a jamais mené à terme de façon structurée les démarches qu'elle avait entreprises contre Fairmont Hot Springs Resort Ltd en vue de protéger les droits qu'elle prétendait posséder dans ce mot; troisièmement, la demanderesse ne s'est pas opposée à l'enregistrement des marques Fairmont Hotels et elle a tardé avant d'introduire la présente instance.

f) La personne ayant droit à l'enregistrement

[92] Les derniers mots du paragraphe 18(1) de la Loi prévoient que, sous réserve de l'article 17, l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir. J'ai déjà évoqué l'article 17 de la Loi. Le paragraphe (2) de cet article ne s'applique pas, étant donné que la présente instance a été introduite avant l'expiration du délai de cinq (5) ans suivant la date de l'enregistrement des marques Fairmont Hotels, et ce, même si elle a été introduite la veille de l'expiration de ce délai. Il s'agit donc de savoir si la demanderesse a déjà utilisé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial qui créait de la confusion et n'avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial qui créerait de la confusion à la date à laquelle les demandes d'enregistrement des marques Fairmont Hotels de la défenderesse ont été publiées.

[93] Suivant le paragraphe 16(2) de la Loi, la défenderesse est la personne qui a droit à l'enregistrement des marques Fairmont Hotels, étant donné que son prédécesseur en titre avait dûment fait enregistrer ces marques aux États-Unis et les avait employées dans ce pays. Les exceptions à ce principe général qui sont prévues aux alinéas 16(2)a) et c) sont, aux dires de la

demanderesse, pertinentes dans le cas qui nous occupe. L'avocat de la demanderesse soutient que ses marques et son nom commercial créent de la confusion avec les marques Fairmont Hotels et qu'ils avaient antérieurement été employés ou révélés au Canada par la demanderesse.

[94] La *Loi* ne définit pas explicitement le mot « confusion », mais son article 6 énumère les critères permettant de déterminer dans quels cas une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial. L'article 6 est reproduit à l'Annexe A.

[95] L'avocat de la demanderesse affirme que les facteurs qui sont énumérés au paragraphe 6(5) sont pertinents, compte tenu des faits de l'espèce, et que lorsqu'on les applique comme il se doit, ils amènent inexorablement à la conclusion que la défenderesse n'était pas, à la date pertinente, la personne ayant droit à l'enregistrement des marques Fairmont Hotels.

[96] Dans l'arrêt *Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Association*²³, le juge Malone, qui écrivait pour la majorité (le juge en chef souscrivant au résultat), explique ce qui suit, au paragraphe [18] de ses motifs :

L'examen de certains arrêts-clés fournit également des principes directeurs pratiques [pour établir l'existence d'une confusion]. Par exemple, la Cour doit se mettre à la place d'une personne ordinaire qui est familière avec la marque antérieure mais qui n'en a qu'un vague souvenir; la question à se poser est de savoir si un consommateur ordinaire, au vu de la marque postérieure, aura comme première impression que les marchandises avec lesquelles la seconde marque est employée sont en quelque façon associées à celles de la marque antérieure. S'agissant du degré de ressemblance dans la présentation, le son ou l'idée dont il est question à l'alinéa 6(5)e), les marques de commerce en cause doivent être examinées comme un tout. De la même façon, puisque c'est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et lui confère son caractère distinctif, il n'est pas correct, pour l'application du critère de la confusion, de placer les marques l'une en regard de l'autre et de comparer ou observer les ressemblances ou les différences des éléments ou des composantes de ces marques. En outre, les marques de commerce ne doivent pas être considérées séparément des

²³ (2001), 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.).

marchandises ou services avec lesquels elles sont associées, mais en liaison avec ces marchandises ou services. Quand il s'agit de marques célèbres ou notoirement connues, il peut être plus difficile d'établir qu'il n'y a pas de probabilité de confusion, particulièrement quand le genre des marchandises est similaire. En dernier lieu, les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) ne doivent pas nécessairement se voir attribuer le même poids. Chaque cas de confusion peut justifier qu'on accorde plus d'importance à l'un de ces critères.

[Renvois omis.]

[97] J'ai déjà conclu que les marques de commerce et le nom commercial sur lesquels la demanderesse se fonde dans la présente instance ne sont pas suffisants pour faire échec à l'enregistrabilité des marques Fairmont Hotels et que les marques Fairmont Hotels étaient distinctives des services de la défenderesse en rapport avec lesquels elles étaient enregistrées à la date où la présente instance a été introduite. Vu l'ensemble des faits de l'espèce, et compte tenu des balises proposées dans l'arrêt *Polo Ralph Lauren*, précité, j'estime qu'en ce qui concerne la demanderesse et la défenderesse, c'est la défenderesse qui était la personne ayant le droit d'obtenir l'enregistrement des marques Fairmont Hotels. Les marques Fairmont Hotels ne créent tout simplement pas de confusion avec les marques de commerce et le nom commercial de la demanderesse. En tout état de cause, et de façon plus particulière, la cession à Fairmont Hotels Inc. par Fairmont Hot Springs Resort Ltd. de ses droits, titres et intérêts susmentionnés sur les marques de commerce assurait que la défenderesse était, par l'intermédiaire de son prédécesseur en titre, le premier utilisateur du mot « Fairmont » au Canada pour ce qui est d'elle-même et de la demanderesse.

DISPOSITIF

[98] En résumé, pour les motifs qui ont été exposés, la présente demande sera rejetée au motif que la demanderesse n'est pas une « personne intéressée » au sens du paragraphe 57(1) de la Loi et qu'elle n'était donc pas habile à introduire la présente instance en vertu de ce paragraphe.

[99] Si ma présente décision est portée en appel et que ma conclusion au sujet de la « personne intéressée » est infirmée, je confirme l'enregistrement des marques Fairmont Hotels, à savoir les marques enregistrées sous les numéros LMC 529,345, LMC 529,346 et LMC 529,347. Aucune de ces marques de commerce ne créait de confusion, à la date de l'enregistrement, avec les marques de commerce et le nom commercial non enregistrés de la demanderesse et chacune de ces marques était distinctive des services en liaison avec lesquels ils avaient été enregistrés par la défenderesse au moment où la présente instance a été introduite. La défenderesse était la personne qui avait le droit d'obtenir l'enregistrement de ces marques.

DÉPENS

[100] Conformément à la pratique habituelle de la Cour, les dépens devraient suivre le sort du principal. Comme la défenderesse a obtenu gain de cause, elle a droit à ses dépens.

[101] Les avocats de la défenderesse affirment que les dépens devraient être calculés selon la valeur supérieure prévue dans la colonne 3 du tarif B des *Règles des Cours fédérales* et que la défenderesse devrait avoir droit aux dépens pour les services de deux (2) avocats du début à la fin.

[102] L'avocat de la demanderesse n'a pas formulé d'observations au sujet du recours aux valeurs supérieures prévues à la colonne 3 pour calculer les dépens, mais a affirmé que les dépens d'un seul avocat devraient être payables.

[103] Je suis convaincu que le recours aux valeurs supérieures prévues à la colonne 3 est justifié et que la défenderesse devrait avoir droit aux dépens d'un avocat principal et d'un avocat en second. Mon ordonnance prévoira donc que, sauf disposition contraire contenue dans toute ordonnance

antérieure de la Cour, la défenderesse a droit aux dépens de la présente instance, lesquels dépens devront être calculés selon la valeur supérieure prévue dans la colonne 3 du tarif B des *Règles des Cours fédérales* ainsi que pour les services d'un avocat principal et d'un avocat en second du début à la fin.

« Frederick E. Gibson »

Juge

Ottawa (Ontario)
Le 21 juillet 2008

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche
Juriste-traducteur et traducteur-conseil

ANNEXE A

Loi sur les marques de commerce

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

...

« créant de la confusion »
Relativement à une marque de commerce ou un nom commercial, s'entend au sens de l'article 6.

« pays d'origine »

a) Le pays de l'Union où l'auteur d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce avait, à la date de la demande, un établissement industriel ou commercial réel et effectif;

[...]

« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle 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.

[...]

« personne intéressée » Sont assimilés à une personne intéressée le procureur général du Canada et quiconque est atteint ou a des motifs valables d'appréhender qu'il sera atteint par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou tout acte ou omission projeté, sous le régime ou à l'encontre de la présente loi.

[...]

« marque de commerce déposée »
Marque de commerce qui se trouve au registre.

[...]

« marque de commerce » Selon le cas
a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou

2. In this Act,

...

"confusing" , when applied as an adjective to a trade-mark or trade-name, means a trade-mark or trade-name the use of which would cause confusion in the manner and circumstances described in section 6;

"country of origin" means
(a) the country of the Union in which the applicant for registration of a trade-mark had at the date of the application a real and effective industrial or commercial establishment, or

...

"distinctive" , in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;

...

"person interested" includes any person who is affected or reasonably apprehends that he may be affected by any entry in the register, or by any act or omission or contemplated act or omission under or contrary to this Act, and includes the Attorney General of Canada;

...

"registered trade-mark" means a trade-mark that is on the register;

...

"trade-mark" means
(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;

b) marque de certification;

c) signe distinctif;

d) marque de commerce projetée.

« nom commercial » Nom sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse ou non d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier.

« emploi » ou « usage » À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

[...]

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

[...]

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, si, selon le cas :

[...]

b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec cette marque :

(i) soit dans 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,

[...]

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

[...]

6.(1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu

(b) a certification mark,

(c) a distinguishing guise, or

(d) a proposed trade-mark;

"trade-name" means the name under which any business is carried on, whether or not it is the name of a corporation, a partnership or an individual;

"use" , in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;

...

4. (2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.

...

5. A trade-mark is deemed to be made known in Canada by a person only if it is used by that person in a country of the Union, other than Canada, in association with wares or services, and

...

(b) the wares or services are advertised in association with it in

(i) any printed publication circulated in Canada in the ordinary course of commerce among potential dealers in or users of the wares or services, or

...

and it has become well known in Canada by reason of the distribution or advertising.

...

6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the

mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

manner and circumstances described in this section.

(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

(4) The use of a trade-name causes confusion with a trade-mark if the use of both the trade-name and trade-mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried on under the trade-name and those associated with the trade-mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris:

- a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c*) le genre de marchandises, services ou entreprises;
- d*) la nature du commerce;
- e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

[...]

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

[...]

- b*) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;

(2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)*a*) ou *b*) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant.

[...]

14. (1) Nonobstant l'article 12, une marque de commerce que le requérant ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

- (a)* the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
- (b)* the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
- (c)* the nature of the wares, services or business;
- (d)* the nature of the trade; and
- (e)* the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

...

12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

...

- (b)* whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin;

(2) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)*(a)* or *(b)* is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.

...

14. (1) Notwithstanding section 12, a trade-mark that the applicant or the applicant's predecessor in title has caused to be duly registered in or for

d'origine, ou pour son pays d'origine, est enregistrable si, au Canada, selon le cas :

- a)* elle ne crée pas de confusion avec une marque de commerce déposée;
- b)* elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif, eu égard aux circonstances, y compris la durée de l'emploi qui en a été fait dans tout pays;
- c)* elle n'est pas contraire à la moralité ou à l'ordre public, ni de nature à tromper le public;
- d)* son adoption comme marque de commerce n'est pas interdite par l'article 9 ou 10.

[...]

16. (2) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a dûment déposée dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, et qu'il a employée en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est déposée dans ce pays et a été employée, à moins que, à la date de la production de la demande, en conformité avec l'article 30, elle n'ait créé de la confusion :

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

[...]

17. (1) Aucune demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été annoncée selon l'article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut être radié, modifié

the country of origin of the applicant is registrable if, in Canada,

- (a)* it is not confusing with a registered trade-mark;
- (b)* it is not without distinctive character, having regard to all the circumstances of the case including the length of time during which it has been used in any country;
- (c)* it is not contrary to morality or public order or of such a nature as to deceive the public; or
- (d)* it is not a trade-mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10.

...

16. (2) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that the applicant or the applicant's predecessor in title has duly registered in or for the country of origin of the applicant and has used in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of the wares or services in association with which it is registered in that country and has been used, unless at the date of filing of the application in accordance with section 30 it was confusing with

- (a)* a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;
- (b)* a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or
- (c)* a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

...

17. (1) No application for registration of a trade-mark that has been advertised in accordance with section 37 shall be refused and no registration of a trade-mark shall be expunged or amended or held invalid on the ground

ou tenu pour invalide, du fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d'établir qu'il n'avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l'annonce de la demande du requérant.

(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 1^{er} juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l'autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l'utilisation ou révélation antérieure mentionnée au 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.

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

- a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;
- b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;
- c) la marque de commerce a été abandonnée.

Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.

[...]

19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci,

of any previous use or making known of a confusing trade-mark or trade-name by a person other than the applicant for that registration or his predecessor in title, except at the instance of that other person or his successor in title, and the burden lies on that other person or his successor to establish that he had not abandoned the confusing trade-mark or trade-name at the date of advertisement of the applicant's application.

(2) In proceedings commenced after the expiration of five years from the date of registration of a trade-mark or from July 1, 1954, whichever is the later, no registration shall be expunged or amended or held invalid on the ground of the previous use or making known referred to in subsection (1), unless it is established that the person who adopted the registered trade-mark in Canada did so with knowledge of that previous use or making known.

18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if

- (a) the trade-mark was not registrable at the date of registration,
- (b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or
- (c) the trade-mark has been abandoned,

and subject to section 17, it is invalid if the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.

...

19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout

dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

[...]

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

[...]

59. (3) Les procédures sont entendues et décidées par voie sommaire sur une preuve produite par affidavit, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement, auquel cas il peut prescrire que toute procédure permise par ses règles et sa pratique soit rendue disponible aux parties, y compris l'introduction d'une preuve orale d'une façon générale ou à l'égard d'une ou de plusieurs questions spécifiées dans l'ordonnance.

[...]

Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.

...

57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

...

59. (3) The proceedings on an appeal or application shall be heard and determined summarily on evidence adduced by affidavit unless the court otherwise directs, in which event it may order that any procedure permitted by its rules and practice be made available to the parties, including the introduction of oral evidence generally or in respect of one or more issues specified in the order.

...

ANNEXE B

Canada

Hôtel	Lieu
The Fairmont Palliser	Calgary (Alberta)
The Fairmont Hotel MacDonald	Edmonton (Alberta)
Fairmont The Queen Elizabeth	Montréal (Québec)
Fairmont Château Laurier	Ottawa (Ontario)
The Fairmont Vancouver Airport	Vancouver (Colombie-Britannique)
The Fairmont Newfoundland	St. John's (Terre-Neuve)
The Fairmont Royal York	Toronto (Ontario)
The Fairmont Hotel Vancouver	Vancouver (Colombie-Britannique)
The Fairmont Waterfront	Vancouver (Colombie-Britannique)
The Fairmont Winnipeg	Winnipeg (Manitoba)
The Fairmont Banff Springs	Banff (Alberta)
The Fairmont Jasper Park Lodge	Jasper (Alberta)
Fairmont Le Manoir Richelieu	Charlevoix (Québec)
The Fairmont Chateau Lake Louise	Lake Louise (Alberta)
Fairmont Le Château Montebello	Montebello (Québec)
Fairmont Kenuak at Le Château Montebello	Montebello (Québec)
Fairmont Tremblant	Mont Tremblant (Québec)
Fairmont Le Château Frontenac	Québec (Québec)
The Fairmont Algonquin	St. Andrew's (Nouveau-Brunswick)
The Fairmont Empress	Victoria (Colombie-Britannique)
The Fairmont Château Whistler	Whistler (Colombie-Britannique)

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1041-05

INTITULÉ : FAIRMONT RESORT PROPERTIES LTD. c.
FAIRMONT HOTEL MANAGEMENT, L.P.

LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE : Les 9, 10, 11 juin 2008

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE GIBSON

**DATE DES MOTIFS
ET DE L'ORDONNANCE :** Le 21 juillet 2008

COMPARUTIONS :

James T. Swanson	POUR LA DEMANDERESSE
Patrick E. Kierans	POUR LA DÉFENDERESSE
Josie S. Gravelle	
Kristin Wall	

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Burnet, Duckworth & Palmer Calgary (Alberta)	POUR LA DEMANDERESSE
Ogilvy Reneault Toronto (Ontario)	POUR LA DÉFENDERESSE