

Cour d'appel
fédérale



Federal Court
of Appeal

Date : 20091013

Dossier : A-40-09

Référence : 2009 CAF 290

**CORAM : LE JUGE SEXTON
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
LA JUGE TRUDEL**

ENTRE :

MASTERPIECE INC.

appelante

et

ALAVIDA LIFESTYLES INC.

intimée

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 22 septembre, 2009.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 octobre 2009.

MOTIFS CONJOINTS DU JUGEMENT :

LES JUGES SEXTON ET TRUDEL

Y A SOUSCRIT :

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

Cour d'appel
fédérale



Federal Court
of Appeal

Date : 20091013

Dossier : A-40-09

Référence : 2009 CAF 290

**CORAM : LE JUGE SEXTON
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
LA JUGE TRUDEL**

ENTRE :

MASTERPIECE INC.

appelante

et

ALAVIDA LIFESTYLES INC.

intimée

MOTIFS CONJOINS DU JUGEMENT

LES JUGES SEXTON et TRUDEL

Aperçu

[1] Il s'agit de l'appel d'une décision du juge O'Reilly rejetant la demande de radiation, présentée par l'appelante, de la marque de commerce déposée « Masterpiece Living » de l'intimée [2008 CF 1412].

Faits

[2] L'appelante et l'intimée exercent leurs activités dans le domaine des résidences pour personnes âgées. L'appelante soutient qu'elle a utilisé, depuis 2001, une série de marques de commerce non enregistrées et évolutives, utilisant toutes le mot « *masterpiece* », certaines d'entre elles utilisant également le mot « *living* ». L'appelante a commencé à employer la marque « Masterpiece Living » soit en décembre 2005 soit en février 2006, selon les pièces consultées (comparer l'affidavit de M. Tim Garforth-Bles, dossier d'appel, volume 1, à la page 131 avec la base de données des marques de commerce canadiennes, dossier d'appel, volume III, à la page 544).

[3] Le 1^{er} décembre 2005, l'intimée a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce « Masterpiece Living » et elle a commencé à l'employer sur son site Web en janvier 2006. La demande d'enregistrement a été accueillie en mars 2007.

[4] Le 23 janvier 2006, l'appelante a produit une demande d'enregistrement de la marque « Masterpiece » et le 29 juin 2006 une demande d'enregistrement de la marque « Masterpiece Living.» En septembre 2006, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a repoussé la demande de l'appelante au motif que l'intimée avait déjà déposé sa demande d'enregistrement pour la marque « Masterpiece Living ».

[5] Le 16 mars 2007, l'appelante a présenté une demande de radiation de la marque de commerce de l'intimée en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-3 (la Loi) au motif qu'elle créait de la confusion – et qu'elle ne pouvait donc pas être

enregistrée – à la date de l’enregistrement. Le 23 décembre 2008, la demande de radiation de l’appelante a été rejetée.

Analyse

[6] Selon les observations écrites des parties, quatre points principaux ont été soulevés en appel, à savoir :

A. Le juge O’Reilly a-t-il commis une erreur en examinant la confusion uniquement à compter de la date de l’enregistrement et en refusant de prendre en compte le risque de confusion dans l’avenir?

[7] Il s’agit d’une pure question de droit et elle est susceptible de révision en appel selon la norme de la décision correcte (*Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, au paragraphe 9).

[8] La définition de la confusion se trouve au paragraphe 6(2) de la Loi :

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.

(Non souligné dans l’original.)

Le libellé du paragraphe 6(3) de la Loi est identique, sauf en ce qui concerne la confusion entre les marques de commerce et les noms commerciaux.

[9] L'appelante soutient que les mots « serait susceptible » signifie que la Cour doit tenir compte de la question de savoir si, en date de l'enregistrement, il y avait risque de confusion *dans l'avenir*. L'appelante déclare que, bien qu'à la date de l'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée, elle ne se livrait à aucune activité de commercialisation dans l'Est du Canada, il était dans ses plans de le faire dans l'avenir. Par contre, l'intimée fait valoir que les mots « serait susceptible » devraient être interprétés de telle sorte que le risque de confusion doit exister *à la date de l'enregistrement* sans tenir compte de l'avenir.

[10] Nous sommes d'accord avec l'intimée en nous fondant sur les trois moyens d'analyse suivants : l'examen du contexte général de la Loi, une revue des décisions antérieures soumises par l'appelante et une analyse du libellé français de la Loi.

(1) Mise en contexte de la Loi

[11] L'analyse de l'économie générale de la Loi nous révèle divers paramètres temporels à l'intérieur desquels doivent être appréciées certaines situations.

[12] Par exemple, il a été jugé que la date pertinente pour trancher la question de la confusion avec une marque existante en vertu de l'alinéa 12(1)d) est la date de la décision disposant de l'affaire (voir *Tradition Fine Foods Ltd. c. Groupe Tradition'l Inc.*, 2006 CF 858, [2006] 296 F.T.R. 216, au paragraphe 15; *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (C.A.F.), [1991], 37 C.P.R. (3d) 413, à la page 422).

[13] Notre Cour a également conclu que la date pertinente pour apprécier la confusion dans le cadre de poursuites en matière de contrefaçon suivant l'article 20 de la Loi, si elle se situe normalement à la date d'audience, peut varier selon les faits particuliers de l'espèce et les conclusions des parties (voir *Alticor Inc. c. Nutravite Pharmaceuticals Inc.*, 2005 CAF 269, [2005] 257 D.L.R. (4th) 60, au paragraphe 16).

[14] De plus, l'alinéa 16(1)a prévoit qu'une personne ne peut enregistrer une marque de commerce qui crée de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée au Canada. Il a été jugé que la date pertinente pour évaluer les risques de confusion suivant cette disposition est la date à laquelle l'intimée a employé pour la première fois sa marque de commerce (voir *Compulife Software Inc. c. CompuOffice Software Inc.*, 2001 CFPI 559, [2001] 205 F.T.R. 283, au paragraphe 37).

[15] La présente affaire est liée au paragraphe 16(3) de la Loi, lequel énonce, dans les termes reproduits ci-dessous, les motifs en vertu desquels le requérant ayant produit une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée a droit d'en obtenir l'enregistrement :

Marques projetées

16. (3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne; [...]

[Non souligné dans l'original.]

[16] Le paragraphe 16(3) autorise l'enregistrement d'une marque de commerce projetée, à moins que celle-ci ne crée de la confusion avec une autre marque à la date de production de la demande. Les paragraphes 6(2) et 6(3) de la Loi prévoient le test visant à déterminer si une marque projetée crée de la confusion. En conséquence, l'application du test en matière de confusion à de telles marques doit s'effectuer dans le cadre du paragraphe 16(3).

[17] Comme le juge O'Reilly l'a déclaré dans la décision ci-dessous, l'alinéa 16(3)a prévoit qu'« une personne n'a pas le droit d'enregistrer une marque de commerce pour l'usage qu'elle compte en faire si, à la date de production de la demande, la marque crée de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada ». Contrairement aux dispositions susmentionnées, celles de l'alinéa 16(3)a restreignent clairement l'application du test en matière de confusion à « la date de production de la demande d'enregistrement » de la marque (motifs du jugement, au paragraphe 7).

[18] Nous sommes par conséquent d'avis que dans le cadre d'une demande de radiation fondée sur l'alinéa 16(3)a, la date pertinente d'application du test en matière de confusion est la date de production de la demande d'enregistrement de la marque de commerce visée par la radiation.

(2) Décisions antérieures

[19] L'appelante invoque l'arrêt *Oshawa Holdings Ltd. c. Fjord Pacific Marine Industries Ltd.*, [1981] 36 N.R. 71 (*Oshawa*) au soutien de sa prétention selon laquelle il peut y avoir risque de confusion même si les marques de commerce concurrentes ne sont pas encore en concurrence dans la même région géographique.

[20] Dans *Oshawa*, la Cour s'est prononcée comme suit :

[I] n'est pas nécessaire [...] qu'il y ait eu utilisation effective des marques semblables dans la même région, ni qu'il y ait la preuve d'une confusion réelle. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 n'envisagent pas une confusion réelle dans les faits, mais ce qui se produirait probablement si l'appelante et l'intimée employaient l'une et l'autre des marques et des noms commerciaux semblables pour différentes catégories de marchandises dans la même région (au paragraphe 11).

[21] Toutefois, cet extrait n'est d'aucun secours pour l'appelante pour deux motifs.

Premièrement, la Cour a effectivement rejeté la demande de radiation en prenant justement en compte le fait que l'appelante et l'intimée exerçaient leurs activités dans deux régions différentes :

[I] n'en vas (sic) pas de même pour ce qui est du degré de notoriété de ces marques et de ces noms. La marque de l'intimée est bien connue dans les quatre provinces de l'Ouest du Canada où elle est associée au hareng mariné. La marque de l'appelante, employée en liaison avec du beurre et de la crème glacée, n'est bien connue que dans les environs immédiats de Kitchener, en Ontario (au paragraphe 13).

[22] Deuxièmement, la Cour n'a fait aucune mention des dispositions de l'art. 16 dans son analyse. Plus particulièrement, le paragraphe 16(3) n'a pas été cité, ce qui est très important quant à

la décision en l'espèce car, comme il a déjà été mentionné, il fixe la date d'application du test en matière de confusion à la date de production de la demande d'enregistrement. Comme l'analyse effectuée dans l'arrêt *Oshawa* ne comporte aucune interprétation du par. 16(3), elle peut être considérée comme faisant autorité sur la question de la période pendant laquelle doit être appréciée la confusion dans le contexte d'une procédure de radiation d'enregistrement. À la date de production de la demande d'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée, l'appelante ne vendait pas son produit dans le même marché que celui de l'intimée. La Cour n'est pas tenue de prendre en compte les plans d'expansion de l'appelante postérieurs à cette date.

[23] Dans sa plaidoirie, l'appelante s'est également fondée sur l'arrêt *Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. c. Capital Diversified Industries Ltd.*, [1976] 30 C.P.R. (2d) 176 (C.A. Ont.), où la Cour d'appel de l'Ontario a jugé que le paragraphe 6(2) [TRADUCTION] « ne semble pas [...] empêcher les renvois à des prévisions raisonnables de croissance pour l'avenir » ajoutant de plus que « la prise en compte d'événements futurs devait se limiter strictement au développement possible des opérations actuelles [...] » (au paragraphe 36). Il s'agissait toutefois d'une action en contrefaçon, et comme il a été mentionné, la date pertinente en cette matière peut varier selon les faits particuliers de l'espèce et les conclusions des parties. En conséquence, l'arrêt *Cochrane-Dunlop* n'est d'aucun secours dans le cadre de l'analyse d'une demande de radiation et des restrictions temporelles prévues à l'alinéa 16(3)a).

[24] L'appelante invoque également le paragraphe 53 de l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772, pour affirmer que « ce qui est en cause est ce que l'enregistrement permettrait à l'intimée de faire, et non pas ce qu'elle fait actuellement ».

[25] Cet énoncé n'aide pas l'appelante. Il s'agissait dans l'arrêt *Mattel* d'un pourvoi contre une décision prise dans le cadre d'une procédure d'opposition à une marque de commerce. Dans ce pourvoi, l'appelante soutenait que le juge des requêtes avait commis une erreur en examinant les activités de l'intimée jusqu'à la date de l'enregistrement. Le juge Binnie a convenu qu'il s'agissait de considérations inappropriées : l'analyse pertinente en matière de procédure d'opposition ne consiste pas à déterminer s'il y a eu confusion dans le passé, mais plutôt de savoir s'il y a des risques de confusion à la date de l'enregistrement. Voici comment la question peut être exprimée avec exactitude : la question en litige porte sur les activités que l'enregistrement autoriserait l'intimée à exercer *à la date de l'enregistrement* et non pas sur celles auxquelles elle *s'adonnait avant l'enregistrement*. L'arrêt *Mattel* a donc fait en sorte de préciser que la date de l'enregistrement est la date pertinente pour l'analyse de la confusion. En l'espèce, l'appelante soutient que la période pertinente comprend la date d'enregistrement et des dates ultérieures. Cette prétention est incompatible avec le raisonnement exposé dans l'arrêt *Mattel*. Cet arrêt n'est donc d'aucun secours pour l'appelante, et l'interprétation de la Loi donnée par juge O'Reilly est la bonne.

[26] Même si les paragraphes 6(2) et 6(3) de la Loi emploient l'expression « serait susceptible de faire conclure [...] », la jurisprudence de notre Cour ainsi que celle de la Cour fédérale a expressément énoncé le test en matière de confusion au temps présent : « est susceptible de faire

conclure [...]» (non souligné dans l'original) (voir *Bohna c. Miss Universe, Inc. (C.A.F.)*, [1994] A.C.F. n° 1642, au paragraphe 9; *United States Polo Assn. c. Polo Ralph Lauren Corp.*, [2000] A.C.F. n° 1472, au paragraphe 3; *Alticor Inc. c. Nutravite Pharmaceuticals Inc.*, [2004] A.C.F. n° 268, au paragraphe 18). Nous sommes par conséquent d'avis que l'article 6 de la Loi est un critère fondé sur des hypothèses plutôt que sur une approche prospective.

(3) Le libellé français de la Loi

[27] Le libellé français de la disposition introductive du paragraphe 6(1) est également utile pour délimiter l'étendue du critère. Alors que le libellé anglais se lit ainsi « *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 [...] » », le libellé français du même paragraphe emploie le verbe « causer » au temps présent « cause de la confusion » (non souligné dans l'original) et non le conditionnel « causerait de la confusion » (*would cause confusion*).*

[28] Dans le même ordre d'idées, les paragraphes 6(2) et (3) de la Loi posent la question de savoir si, en se fondant sur la situation à la date de l'enregistrement, une marque ou un nom causerait de la confusion à un client hypothétique. Incontestablement, dans l'une ou l'autre des deux langues officielles, cette interrogation ne permet pas de penser que l'analyse portant sur la confusion doit considérer l'avenir.

[29] Dans son ouvrage traitant de l'interprétation bilingue, le juge Bastarache a écrit que [TRADUCTION] « [L]orsque l'on interprète la législation bilingue, le but consiste à dégager le sens commun aux deux versions [...] (voir Michel Bastarache, et al., *Le droit de l'interprétation bilingue*, Montréal : LexisNexis, 2009, à la page 34). Dans le même ordre d'idées, au paragraphe 26 de l'arrêt *R. c. Daoust*, [2004] 1 R.C.S. 217, la Cour suprême a cité l'analyse en deux temps proposée par le professeur Côté dans *L'interprétation des lois*, 3^e éd. (Montréal : Thémis, 1999), à la page 410 :

[S]auf disposition légale contraire, toute divergence entre les deux versions officielles d'un texte législatif est résolue en dégageant, si c'est possible, le sens qui est commun aux deux versions. Si cela n'est pas possible, ou si le sens commun ainsi dégagé paraît contraire à l'intention du législateur révélée par recours aux règles ordinaires d'interprétation, on doit entendre le texte dans le sens qu'indiquent ces règles.

[30] Les deux versions du paragraphe 6(1) ont d'un point de vue linguistique la même signification et elles sont conciliables. Le mot « *would* » de la version anglaise suppose une situation hypothétique se produisant dans le temps présent, tout comme le libellé français reflète l'intention du législateur de fonder l'analyse sur le temps présent.

[31] Si le législateur avait voulu exiger une analyse d'une possible confusion dans l'avenir, il aurait pu employer le mot « *will* » en lieu et place de « *would* ». Contrairement à « *would* », le mot « *will* » pose la question de savoir si, en se fondant sur la même situation que celle prévalant à la date de l'enregistrement, une marque créera des risques de confusion à une date postérieure à celle de l'enregistrement. En conséquence, le juge O'Reilly a eu raison de ne pas tenir compte du fait que l'appelante a pu avoir l'intention d'accroître ses activités, soit dans de nouvelles villes soit dans de nouveaux marchés.

[32] Nous sommes donc d'avis que l'interprétation par le juge O'Reilly de l'expression « serait susceptible » était la bonne.

B. Le juge O'Reilly a-t-il commis des erreurs de méthodologie dans son analyse de la confusion?

[33] L'appelante soutient que le juge O'Reilly a commis une erreur en examinant de façon inappropriée les dessins liés à la marque, alors que l'analyse aurait dû porter uniquement sur les mots en soi. Elle soutient également que le juge O'Reilly a commis une erreur en se livrant à l'analyse comparative des marques des parties plutôt qu'à leur examen individuel.

[34] Ces questions sont également des questions de droit et sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte.

[35] Quant à l'analyse des dessins relatifs aux marques, l'appelante n'a produit aucune jurisprudence au soutien de la prétention qu'il s'agit d'une méthode d'analyse inacceptable. Par ailleurs, nous renvoyons l'appelante au paragraphe 37 de la décision *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 (C.A.), où la Cour a explicitement déclaré que « [l]'habillage', ou la façon dont un produit est emballé, et donc la manière dont la marque est présentée au public, compte sensiblement dans l'appréciation de la probabilité de confusion ». La proposition de l'appelante n'étant soutenue en rien, elle doit être rejetée.

[36] Quant à l'allégation portant sur l'analyse comparative, bien qu'il s'agisse à l'évidence d'une méthode inappropriée, l'appelante n'a pas établi que le juge O'Reilly avait réellement entrepris une telle analyse. L'appelante a plutôt démontré que M. Michael Mulvey, un témoin expert dont le juge O'Reilly a accepté le témoignage en partie, était celui qui s'était possiblement livré à une analyse comparative. La Cour ne se prononce pas sur la valeur du témoignage de M. Mulvey. Cependant, il n'y a aucun motif nous permettant de conclure que le juge O'Reilly a accepté sans réserve le témoignage de M. Mulvey ou qu'il a examiné les deux marques en les comparant dans le cadre de sa décision. En conséquence, cette allégation doit également être rejetée.

C. Le juge O'Reilly a-t-il commis une erreur en examinant dans quelle mesure la marque a été employée et en appréciant une preuve d'expert?

D. Le juge O'Reilly a-t-il commis une erreur lorsqu'il a conclu, à partir de la preuve, qu'il n'y avait pas de confusion?

[37] La question de savoir si un juge, ayant examiné les éléments de preuve, les a appréciés de façon appropriée commande un degré élevé de déférence. Une telle appréciation de sa part ne sera seulement infirmée qu'en cas d'erreur manifeste et dominante.

[38] Nous ne voyons aucune erreur manifeste et dominante dans la façon dont le juge O'Reilly a pris en compte et apprécié la valeur d'éléments de preuve et en est arrivé à sa conclusion. Cette allégation doit donc également être rejetée.

Conclusion

[39] L'appelante ne nous a pas convaincus que le juge O'Reilly a mal interprété la Loi ou que sa démarche analytique était fautive. De plus, nous ne sommes pas convaincus que le juge O'Reilly a commis une erreur manifeste et dominante dans son appréciation de la preuve ou dans ses conclusions subséquentes. En conséquence, nous sommes d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

« J. Edgar Sexton »

j.c.a.

« Johanne Trudel »

j.c.a.

« Je suis d'accord

Carolyn Layden-Stevenson, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme
Jean-Jacques Goulet, L.L.L.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : A-40-09

INTITULÉ : Masterpiece Inc. c. Alavida
Lifestyles Inc.

LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 septembre 2009

MOTIFS DU JUGEMENT : Les juges Sexton et Trudel

Y A SOUSCRIT : La juge Layden-Stevenson

DATE : Le 13 octobre 2009

COMPARUTIONS :

W. Clarke Hunter, c.r.

POUR L'APPELANTE

Scott Miller
Sharon Griffin
Catherine Lemay

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Macleod Dixon LLP
Calgary (Alberta)

POUR L'APPELANTE

Marusyk Miller & Swain LLP
Ottawa (Ontario)

POUR L'INTIMÉE