

**Cour d'appel fédérale**



**Federal Court of Appeal**

**Date : 20140603**

**Dossier : A-300-13**

**Référence : 2014 CAF 146**

**CORAM : LE JUGE MAINVILLE  
LE JUGE SCOTT  
LE JUGE BOIVIN**

**ENTRE :**

**OSMOSE-PENTOX INC.**

**appelante**

**et**

**SOCIÉTÉ LAURENTIDES INC.**

**intimée**

Audience tenue à Montréal (Québec), le 12 mai 2014.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 juin 2014.

**MOTIFS DU JUGEMENT :**

**LE JUGE BOIVIN**

**Y ONT SOUSCRIT :**

**LE JUGE MAINVILLE  
LE JUGE SCOTT**

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20140603

Dossier : A-300-13

Référence : 2014 CAF 146

**CORAM : LE JUGE MAINVILLE  
LE JUGE SCOTT  
LE JUGE BOIVIN**

**ENTRE :**

**OSMOSE-PENTOX INC.**

**appelante**

**et**

**SOCIÉTÉ LAURENTIDES INC.**

**intimée**

**MOTIFS DU JUGEMENT**

**LE JUGE BOIVIN**

[1] Notre Cour est saisie d'un appel d'un jugement du juge Martineau de la Cour fédérale (le juge) rendu en date du 11 juin 2013 pour les motifs portant le numéro de référence 2013 CF 626. Le juge a rejeté l'action en violation de marque de commerce introduite par l'appelante (Osmose-Pentox).

[2] Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter l'appel en cause.

## I. Contexte

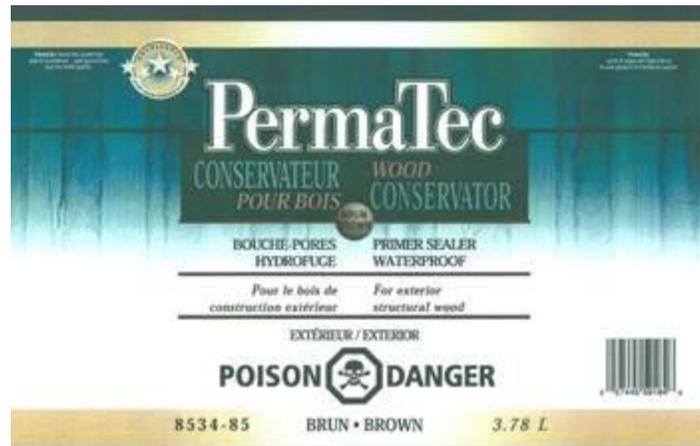
[3] Les faits essentiels de cette affaire font l'objet d'une entente entre les parties et sont relativement simples.

[4] Osmose-Pentox est une société qui fabrique et vend des revêtements et des produits de préservation pour le bois sous différentes marques, dont Pentox. Depuis 1996, elle produit des bouche-pores pour le bois vendus dans des contenants dont l'étiquette contient la marque PENTOX et le dessin-marque suivant : CONSERVATOR (le dessin-marque).



[5] Les produits CONSERVATOR ont les mêmes propriétés générales que les autres produits de préservation du bois, mais ils ne contiennent aucun pesticide et peuvent être peints une fois appliqués sur le bois.

[6] L'intimée (Société Laurentides) est une société qui fabrique et vend divers produits de teinture et de préservation pour le bois sous la marque PermaTec. En 1999, Société Laurentides a commercialisé un nouveau produit de bouche-pores pour le bois dont l'étiquette comprend les inscriptions « *wood* CONSERVATOR » et « CONSERVATEUR *pour bois* ».



[7] En 2000, Osmose-Pentox a découvert que Société Laurentides vendait et livrait à des succursales de la chaîne RONA, alors sa principale cliente, des contenants de bouche-pores de marque PermaTec sur lesquels apparaissaient les mentions « *wood* CONSERVATOR » et « CONSERVATEUR *pour bois* ». Osmose-Pentox a intenté une action devant la Cour fédérale le 30 avril 2002 pour violation de son droit à l'usage exclusif de sa marque déposée CONSERVATOR.

[8] Depuis le début des procédures en 2002, de très nombreuses ordonnances et décisions interlocutoires ont été rendues par des protonotaires, des juges de la Cour fédérale de même que des juges la Cour d'appel fédérale. Il convient également de souligner que Société Laurentides a cessé de produire les bouche-pores aux étiquettes litigieuses en 2005 et elle a cédé la propriété de la marque de commerce PermaTec à une société de la Colombie-Britannique en 2012.

## II. Les motifs du juge de première instance

[9] Dans ses motifs de décision du 11 juin 2013, le juge a conclu qu'il n'y avait pas eu de violation au sens de l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi) car Société Laurentides n'a pas utilisé les mots CONSERVATOR et CONSERVATEUR comme marques de commerce, mais simplement pour décrire ses produits. Le juge a expliqué que c'est le symbole de casque de construction qui rend le dessin-marque **C O N S E R V A T O R** véritablement distinctif, alors que les mots sous-jacents « conservator » et « conservateur », en eux-mêmes, sont essentiellement descriptifs.

[10] Le juge s'est tout de même penché sur la défense limitée prévue au sous-alinéa 20(1)b)(ii) de la Loi et il a aussi analysé les éléments qui peuvent amener à conclure qu'une marque crée de la confusion au sens du paragraphe 6(5) de la Loi. Pour ce faire, le juge a procédé à son analyse comme si les mots « *wood* CONSERVATOR » et « CONSERVATEUR *pour bois* » avaient été utilisés comme marques de commerce.

[11] Sur cette base, le juge est arrivé à la conclusion que l'utilisation des mots « *wood* CONSERVATOR » et « CONSERVATEUR *pour bois* » correspondait à la défense limitée prévue au sous-alinéa 20(1)b)(ii) de la Loi. Il a par ailleurs relevé qu'aucune preuve directe de confusion réelle n'avait été présentée et qu'il n'y avait que fort peu de risques qu'un consommateur ordinaire achète le bouche-pores pour bois de Société Laurentides croyant plutôt acheter celui de Osmose-Pentox.

[12] Finalement, le juge a conclu que l'allégation d'Omose-Pentox d'imitation trompeuse au sens de l'alinéa 7(b) de la Loi était injustifiée puisque l'achalandage lié au dessin-marque d'Osrose-Pentox était quasi inexistant et aucune preuve d'une diminution de celui-ci ou de confusion n'a été apportée.

### III. Questions en litige

[13] Les trois (3) questions à trancher dans le présent appel sont les suivantes :

1. Le juge a-t-il erré dans son interprétation et son application de la notion d'emploi d'une marque de commerce telle qu'énoncée au paragraphe 20(1) de la Loi ainsi que dans son interprétation de la défense limitée prévue au sous-alinéa 20(1)(b)(ii) de la Loi?
2. Le juge a-t-il erré en concluant que l'emploi des mots «*wood CONSERVATOR* » et «*CONSERVATEUR pour bois* » ne porte pas à confusion au sens du paragraphe 6(5) de la Loi?
3. Le juge a-t-il erré en concluant qu'il n'y a pas eu d'imitation trompeuse au sens de l'alinéa 7(b) de la Loi?

### IV. Analyse

1. *Le juge a-t-il erré dans son interprétation et son application de la notion d'emploi d'une marque de commerce telle qu'énoncée au paragraphe 20(1) de la Loi ainsi que dans son interprétation de la défense limitée prévue au sous-alinéa 20(1)(b)(ii) de la Loi?*

[14] À titre de remarque liminaire, je rappelle que la Cour suprême du Canada a récemment réaffirmé, dans l'affaire *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27 au paragraphe 102, [2011] 2 R.C.S. 387 [*Masterpiece*], quelle est la norme applicable en appel dans le contexte d'une violation de marque de commerce. De façon générale, il n'y a pas lieu de modifier les conclusions du juge à moins que « les faits constatés par celui-ci ou les inférences

qu'il a tirées découlent d'une erreur de droit ou constituent une erreur de fait manifeste et dominante : *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 ».

[15] La question fondamentale qui sous-tend la présente affaire concerne la portée de la protection que confère la Loi au dessin-marque **C O N S E R V A T O R**. Ce dessin-marque consiste en un mot de la langue courante où une seule lettre est remplacée par un dessin, en l'espèce un casque de construction. En poursuivant son action en violation de marque de commerce, Osmose-Pentox cherche ultimement à faire valoir que l'enregistrement du dessin-marque **C O N S E R V A T O R** lui confère un monopole sur l'utilisation des mots « conservator » et « conservateur » en association avec des produits de préservation pour le bois. Contestant les conclusions du juge, Osmose-Pentox est d'avis que ce dernier a commis une erreur dans son analyse du paragraphe 20(1) de la Loi et a erronément conclu que Société Laurentides n'utilisait pas les mots « *wood* **C O N S E R V A T O R** » et « **C O N S E R V A T E U R** *pour bois* » à titre de marque de commerce.

[16] Le paragraphe 20(1) se lit comme suit :

**20.** (1) Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne :

**20.** (1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade-mark or trade-name, but no registration of a trade-mark prevents a person from making

a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial ;	(a) any <i>bona fide</i> use of his personal name as a trade-name, or
b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce :	(b) any <i>bona fide</i> use, other than as a trade-mark,
(i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,	(i) of the geographical name of his place of business, or
(ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,	(ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services,
d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce.	in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark.

[17] Il ne fait pas de doute qu'Osrose-Pentox jouit du droit exclusif d'employer le dessin-marque **CONSERVATOR**. Toutefois, en tant que dessin-marque, la protection que lui confère la Loi couvre seulement la représentation du mot « conservator » où les lettres « o » et « eu » ont été remplacées par un casque de construction et ne s'étend pas aux mots suggérés par le dessin-marque. En d'autres termes, l'élément distinctif du dessin-marque d'Osrose-Pentox ne tient qu'au casque de construction. En l'absence du casque de construction, il serait difficile de concevoir une protection en vertu de la Loi.

[18] En conséquence, je suis d'accord avec la première conclusion du juge à l'effet que les mots en litige « *wood* CONSERVATOR » et « CONSERVATEUR *pour bois* » n'ont pas été utilisés à titre de marque de commerce mais uniquement à titre descriptif. Comme l'a souligné le juge au paragraphe 74 de ses motifs :

[74] [...] je souscris à l'argument préliminaire de la défenderesse selon lequel les mots « CONSERVATEUR *POUR BOIS* » et « *WOOD* CONSERVATOR », qui

figurent côte à côte en petits caractères sous le nom PermaTec, ne sont pas utilisés à titre de marque de commerce, mais simplement pour décrire le produit. [...]

[19] Cette conclusion aurait pu en soi mettre fin à l'analyse du juge. Ce dernier a toutefois poursuivi l'analyse. En particulier, au sujet des arguments d'Osmose-Pentox quant au sous-alinéa 20(1)b)(ii) de la Loi, le juge a conclu que les mots « *wood* CONSERVATOR » et « CONSERVATEUR *pour bois* » utilisés par Société Laurentides tombent sous le coup de cette défense limitée prévue par la Loi.

[20] S'appuyant sur la décision *Bagagerie S.A c. Bagagerie Willy Ltée*, (1992) CarswellNat 1068, (1992) 45 C.P.R. (3d) 503, Osmose-Pentox conteste que les mots « CONSERVATOR » et « CONSERVATEUR » constituent une « description exacte » au sens du sous-alinéa 20(1)b)(ii) et est d'avis qu'ils sont tout au plus « suggestifs » et non « descriptifs ». Osmose-Pentox souligne également que ces mots sont définis dans divers dictionnaires comme faisant référence à des personnes et non à des produits bouche-pores pour le bois. Partant, selon Osmose-Pentox, ils ne sont pas suffisants pour décrire le produit qui se retrouve dans le contenant de PermaTec et ne peuvent bénéficier de la défense limitée en cause.

[21] Je ne peux souscrire à cet argument. D'une part, le juge n'a pas erré en retenant l'argument de Société Laurentides suivant lequel les mots « CONSERVATEUR *pour bois* » et « *wood* CONSERVATOR » ne désignent pas la source du produit de Société Laurentides – l'étiquette indiquant clairement qu'il s'agit de PermaTec – mais en décrivent plutôt les caractéristiques essentielles en français et en anglais. D'autre part, le mot « conservateur » figure sur les sites d'Environnement Canada et de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

en relation avec les produits de préservation du bois (Dossier d'appel, vol. II, onglets 29 et 32).

Le mot « CONSERVATOR » dans le présent contexte sera interprété comme la traduction anglaise du mot « CONSERVATEUR ». C'est donc à bon droit que le juge a confirmé que l'emploi des mots en cause n'est pas contraire à la Loi vu qu'ils ne servent qu'à décrire la marchandise visée, à savoir des produits de préservation du bois. Dans le même sens, je ne puis déceler aucune erreur dans la conclusion du juge en ce qui a trait aux deux autres exigences du sous-alinéa 20(1)b)(ii), soit la bonne foi et l'achalandage des produits d'Osmose-Pentox.

2. *Le juge a-t-il erré en concluant que l'emploi des mots « wood CONSERVATOR » et « CONSERVATEUR pour bois » ne porte pas à confusion au sens du paragraphe 6(5) de la Loi?*

[22] En ce qui a trait à la question de la confusion, elle demeure principalement une question de fait (*Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824). En vertu du paragraphe 6(5) de la Loi, afin de déterminer s'il y a confusion, le juge doit donc tenir compte des circonstances en l'espèce y compris les éléments suivants : 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.

[23] En débutant son analyse sur la confusion, le juge a correctement fait référence au critère de la première impression laissée dans l'esprit du consommateur ordinaire. Osmose-Pentox soutient toutefois que le juge a poussé trop loin la comparaison entre son dessin-marque et les

mots employés par Société Laurentides, en procédant notamment à un décompte détaillé du nombre de lettres des mots employés et en référant à l'étiquette située à l'endos du contenant de PermaTec de Société Laurentides. Il va sans dire qu'une analyse aussi détaillée peut effectivement sembler à première vue difficilement conciliable avec le critère de la première impression dans l'esprit du « consommateur ordinaire plutôt pressé » (*Masterpiece* aux paragraphes 40-41). Or, je suis d'avis que l'approche détaillée du juge reflète plutôt un souci d'expliquer plus amplement son constat de base, à savoir qu'en tenant pour acquis que les mots « *wood* CONSERVATOR » et « CONSERVATEUR *pour bois* » étaient utilisés comme marques de commerce, il lui serait « [...] impossible de conclure que l'utilisation de ces mots et du dessin-marque *conservator* dans la même région [serait] susceptible de faire conclure que les marchandises en cause étaient toutes fabriquées et vendues par la même personne » (motifs du juge au paragraphe 74).

[24] Tel que noté précédemment, le caractère distinctif inhérent de la marque d'Osmose-Pentox réside dans le remplacement du « o » et du « eu » du mot « conservator » par un casque de construction. En tant que dessin-marque, ce sont les lettres et l'image du casque qui doivent être comparées aux mentions contestées de Société Laurentides lesquelles incluent une référence directe au matériau auquel le produit s'applique (« *wood* » et « *bois* »), et non pas seulement les mots « CONSERVATOR » et « CONSERVATEUR ».

[25] Compte tenu de ces éléments, et en considérant au surplus les différences au niveau des couleurs et de la police ainsi que la présence proéminente des marques Pentox et PermaTec sur les étiquettes des produits en cause, la conclusion du juge suivant laquelle le degré de

ressemblance n'est pas suffisant pour porter à confusion est fondée en droit et en faits. Comme les conclusions du juge relativement aux autres facteurs du paragraphe 6(5) de la Loi ne sont pas véritablement contestées par Osmose-Pentox, j'estime que, dans l'ensemble, Osmose-Pentox ne soulève aucune lacune déterminante eu égard à l'analyse du juge sur la question de la confusion.

3. *Le juge a-t-il erré en concluant qu'il n'y a pas eu d'imitation trompeuse au sens de l'alinéa 7(b) de la Loi?*

[26] Finalement, je considère qu'il n'y a aucune erreur qui puisse justifier l'intervention de cette Cour eu égard à la question de l'imitation trompeuse suivant l'alinéa 7(b) de la Loi. Comme Osmose-Pentox n'a pu établir que l'utilisation des mots contestés par Société Laurentides portait à confusion et n'a fourni aucune preuve convaincante d'achalandage ou de préjudice réel ou potentiel, aucun des critères énoncés dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120 n'a été rencontré.

[27] Pour ces motifs, je rejetterais l'appel avec dépens en faveur de Société Laurentides.

« Richard Boivin »

---

j.c.a.

« Je suis d'accord.

Robert M. Mainville j.c.a. »

« Je suis d'accord.

A.F. Scott j.c.a. »

**COUR D'APPEL FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** A-300-13

**INTITULÉ :** OSMOSE-PENTOX INC. c.  
SOCIÉTÉ LAURENTIDES INC.

**LIEU DE L'AUDIENCE :** MONTRÉAL (QUÉBEC)

**DATE DE L'AUDIENCE :** LE 12 MAI 2014

**MOTIFS DU JUGEMENT :** LE JUGE BOIVIN

**Y ONT SOUSCRIT :** LE JUGE MAINVILLE  
LE JUGE SCOTT

**DATE DES MOTIFS :** LE 3 JUIN 2014

**COMPARUTIONS :**

Greg Moore POUR L'APPELANTE  
OSMOSE-PENTOX INC.

Alain Chevrier  
Pierre Archambault POUR L'INTIMÉE  
SOCIÉTÉ LAURENTIDES INC.

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Joli-Coeur Lacasse, LLP POUR L'APPELANTE  
Montréal (Québec) OSMOSE-PENTOX INC.

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. POUR L'INTIMÉE  
Montréal (Québec) SOCIÉTÉ LAURENTIDES INC.