

Federal Court



Cour fédérale

Date : 20081223

Dossier : T-471-07

Référence : 2008 CF 1412

Ottawa (Ontario), le 23 décembre 2008

En présence de monsieur le juge O'Reilly

ENTRE :

MASTERPIECE INC.

demanderesse

et

ALAVIDA LIFESTYLE INC.

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] Masterpiece Inc. et Alavida Lifestyle Inc. exercent toutes deux leurs activités dans le domaine des résidences pour personnes âgées. Masterpiece Inc. soutient utiliser diverses marques de commerce comprenant le mot « Masterpiece » depuis environ cinq ans. Cependant, en 2007, Alavida a fait enregistrer la marque « Masterpiece Living » afin de l'utiliser dans ses activités commerciales. Masterpiece Inc. ignorait l'enregistrement d'Alavida et ne s'y est pas opposée. Aujourd'hui, Masterpiece Inc. demande que soit radiée la marque de commerce d'Alavida au motif que Masterpiece Inc. en avait déjà acquis les droits et parce que la marque d'Alavida risquait de créer de la confusion avec celle de Masterpiece Inc. Celle-ci s'appuie sur l'article 57 de la *Loi sur*

les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-3 (les dispositions pertinentes sont reproduites en annexe).

[2] Je ne suis pas convaincu que Masterpiece Inc. ait acquis les droits du mot « Masterpiece » ou qu'il y ait possibilité de confusion entre les deux marques de commerce. Par conséquent, je dois rejeter la demande de radiation de Masterpiece Inc.

[3] Il y a deux questions à trancher : 1) Masterpiece Inc. a-t-elle employé ou révélé le nom de ses marques de commerce avant qu'Alavida ne demande l'enregistrement de la marque « Masterpiece Living »? 2) Le cas échéant, la marque « Masterpiece Living » d'Alavida était-elle susceptible de créer de la confusion avec les marques de Masterpiece Inc.?

I. Le contexte factuel

[4] Masterpiece Inc. a été constituée en personne morale en 2001. Elle exerce ses activités principalement en Alberta, mais elle prévoit se développer. Masterpiece Inc. soutient utiliser le terme « Masterpiece » dans ses publicités, dans ses échanges avec ses fournisseurs et ses clients ainsi que lors de salons professionnels depuis 2001. Le mot « Masterpiece » a été utilisé seul de même qu'avec d'autres mots, notamment le mot « living », par exemple dans « Masterpiece the Art of Living » et « Masterpiece the Art of Retirement Living ».

[5] Masterpiece Inc. prétend également avoir créé et commencé à employer la marque « Masterpiece Living » en décembre 2005. Elle a tenté de faire enregistrer les marques « Masterpiece » et « Masterpiece Living » en 2006, mais l'Office de la propriété intellectuelle du

Canada a rejeté sa demande au motif qu'Alavida avait déjà demandé l'enregistrement de la marque « Masterpiece Living ».

[6] Alavida a été constituée en personne morale en 2005 et exerce ses activités principalement à Ottawa. Elle prétend avoir embauché une firme qui devait chercher si d'autres entreprises utilisaient la marque « Masterpiece » et n'avoir pas trouvé Masterpiece Inc. Le 1^{er} décembre 2005, Alavida a produit une demande en vue de faire enregistrer la marque « Masterpiece Living » et a commencé à l'employer sur son site Web au début de janvier 2006. La demande d'enregistrement d'Alavida a été accordée en mars 2007. L'entreprise utilise les mots « Masterpiece Living » avec sa dénomination sociale dans ses publicités.

II. Le cadre légal

[7] Pour faire radier la marque de commerce d'Alavida du registre, Masterpiece Inc. doit démontrer qu'Alavida n'avait pas le droit de faire enregistrer « Masterpiece Living » (article 18). 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 (alinéa 16(3)a).

[8] Les parties ne s'entendent pas sur la façon dont cette disposition doit être interprétée. Masterpiece Inc. soutient que, selon l'alinéa 16(3)a), il faut examiner s'il y a risque de confusion à la fois au moment de la production de la demande et à l'avenir. Alavida soutient que le libellé de la disposition établit clairement que l'analyse au sujet de la confusion doit se faire en date de la production de la demande d'enregistrement, soit le 1^{er} décembre 2005 en l'espèce.

[9] Je suis d'accord avec Alavida sur cette question. La disposition énonce clairement qu'une personne a le droit d'enregistrer une marque de commerce projetée « à moins que, à la date de la production de la demande [...] elle n'ait créé de la confusion » avec une marque antérieurement employée. À son tour, l'article 57 de la Loi dispose qu'une marque de commerce peut être radiée si elle « n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque ». Si on interprète les dispositions ensemble, lorsqu'une personne a enregistré une marque de commerce et que, à la date de la production de la demande, cette marque était susceptible de créer de la confusion avec une marque antérieure, la marque peut être radiée du registre. L'interprétation que Masterpiece Inc. me presse d'adopter m'obligerait à ne pas tenir compte de l'expression « à la date de la production de la demande » et à élargir la portée du passé « ait créé » pour qu'il inclue le futur « créera ». Je ne vois aucune raison de le faire. En effet, la jurisprudence confirme que la date pertinente est la date de la production de la demande : *Hugo Boss AG c. Paragon Clothing Ltd.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 504 (C.F. 1^{re} inst.); *California Fashion Industries Inc. c. Reitmans (Canada) Ltd.* (1991), 38 C.P.R. (3d) 439 (C.F. 1^{re} inst.). Par conséquent, je m'en tiendrai à la preuve des faits relatifs à la confusion possible survenus jusqu'au 1^{er} décembre 2005.

[10] Alavida soutient également que la demande de radiation présentée par Masterpiece Inc. est prématurée. Masterpiece Inc. a déposé son avis de demande avant qu'Alavida n'obtienne réellement son enregistrement. Cependant, au moment de l'audition de la demande, la marque de commerce d'Alavida avait sans aucun doute été enregistrée. Par conséquent, je ne vois aucun fondement à l'argument d'Alavida mettant en doute la compétence de la Cour pour juger la demande de Masterpiece Inc.

[11] Masterpiece Inc., pour obtenir gain de cause en l'espèce, doit prouver qu'Alavida n'avait pas le droit d'enregistrer la marque « Masterpiece Living » parce que, avant qu'Alavida produise sa demande (le 1^{er} décembre 2005), Masterpiece Inc. avait utilisé et révélé un nom commercial et des marques de commerce avec lesquels la marque de commerce d'Alavida créerait de la confusion. J'ai divisé ce critère en deux volets et je les analyse séparément ci-dessous.

[12] La marque de commerce ou le nom commercial en question crée de la confusion lorsqu'il est susceptible d'inciter le consommateur ordinaire à conclure que les biens ou les services offerts par deux entreprises distinctes ont en fait la même source (article 6). Le tribunal doit prendre en considération la « première impression [laissée] dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé » qui n'a qu'un « vague souvenir » d'une autre marque de commerce (*Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, au paragraphe 20). Essentiellement, la question est de savoir si les « consommateurs occasionnels ordinaires plutôt pressés sont susceptibles de se méprendre sur l'origine des marchandises ou des services » (*Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, au paragraphe 58). Ce principe est conforme à l'objet du droit concernant les marques de commerce, qui est de veiller à ce que les consommateurs sachent de qui ils achètent un produit ou un service (*Mattel Inc.*, précité, au paragraphe 21).

1. Masterpiece Inc. a-t-elle employé ou révélé ses marques de commerce avant qu'Alavida demande l'enregistrement de la marque « Masterpiece Living »?

[13] Masterpiece Inc. doit démontrer qu'elle a employé ou révélé ses marques de commerces avant le 1^{er} décembre 2005.

[14] Masterpiece Inc. soutient que, depuis 2001, elle utilise largement tant son nom commercial « Masterpiece » que diverses marques de commerce, comme « A Living Masterpiece », « Masterpiece Clubs », « Masterpiece the Art of Living » et « Masterpiece the Art of Retirement Living ». Elle a également commencé à employer « Masterpiece Living » à la fin de décembre 2005, mais ce fait n'est pas pertinent puisqu'il est postérieur à la date où Alavida a produit sa demande d'enregistrement.

[15] Masterpiece Inc. explique qu'elle a utilisé le terme « Masterpiece » et d'autres expressions comprenant ce terme dans le cadre de l'exploitation de ses résidences pour personnes âgées et de ses résidences-services. Cependant, la preuve révèle que cet usage n'était pas courant durant la période en cause (2001 à 2005).

[16] Pour qu'une marque de commerce ait été « employée » en liaison avec un service, la marque de commerce doit avoir été employée ou affichée dans l'exécution ou l'annonce de ce service. Dans ce dernier cas, le service devait être offert au moment où il était annoncé (article 6).

[17] La preuve de Masterpiece Inc. à ce sujet est constituée des éléments suivants :

- divers documents commerciaux et factures;
- des brochures d'une entreprise affiliée (appelée « Club Sierra ») présentant les mots « Masterpiece – The Art of Living » au dos;
- une affiche sur un édifice où il est écrit [TRADUCTION] « Dédié aux aînés de Medicine Hat, par Medican et Masterpiece »;

- deux articles parus dans le Medicine Hat News;
- un article affiché sur le site Web de Masterpiece Inc. (www.clubsierra.ca) dans lequel il était écrit « Masterpiece – The Art of Living »;
- des brochures contenant l’expression « Masterpiece – The Art of Retirement Living ».

[18] Ces éléments de preuve ne témoignent guère de l’emploi de « Masterpiece » ou de ses variations en liaison avec la prestation de services ou l’annonce de ces services. Par exemple, des contrats et des prospectus ne constituent pas de la publicité; ils ne démontrent pas non plus de lien particulier avec les services que Masterpiece Inc. fournit réellement. Après avoir examiné la preuve produite par Masterpiece Inc., il m’apparaît que l’emploi de « Masterpiece » et des marques connexes était plutôt sporadique. Masterpiece Inc. semble avoir donné la priorité au nom commercial « Club Sierra » et à son association avec des entreprises partenaires. En outre, là où le mot « Masterpiece » était utilisé, l’accent portait clairement sur ce mot seul, et non sur l’association avec les autres mots des expressions mentionnées ci-dessus (p. ex., « the Art of Retirement Living »), dont les lettres étaient bien plus petites.

[19] Néanmoins, Masterpiece a montré avoir fait un certain emploi de son nom commercial et de ses marques de commerce en liaison avec ses services avant le 1^{er} décembre 2005. La question est alors de savoir s’il y avait risque de confusion entre le nom commercial ou les marques de commerce de Masterpiece Inc. et la marque de commerce déposée d’Alavida, « Masterpiece Living », à cette date.

2. La marque de commerce déposée d'Alavida, « Masterpiece Living », était-elle susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce de Masterpiece Inc.?

a. La preuve d'expert

[20] J. Michael Mulvey, un expert en marketing, croit qu'il est possible, sans que cela ne soit probable, qu'il y ait confusion entre la marque « Masterpiece Living » et le nom commercial et les marques de commerce de Masterpiece Inc. Il est d'avis que le mot « *masterpiece* » est un nom commun laudatif. Il ne possède pas de caractéristique distinctive inhérente.

[21] Il fait observer que le nom commercial et les marques de commerce de Masterpiece Inc. ne concordent pas exactement avec la marque de commerce déposée d'Alavida « Masterpiece Living ». Selon lui, les consommateurs remarqueraient les différences. Par exemple, dans « Masterpiece Living », l'accent porte sur « Living ». Au contraire, dans « Masterpiece », « Masterpiece Clubs » ou « Masterpiece the Art of Living », l'accent est mis sur « Masterpiece ». Cette différence se traduit dans la façon par laquelle chacune des entreprises se présente dans son matériel publicitaire. Par exemple, comme je l'ai mentionné, dans les annonces et les brochures de Masterpiece Inc., le mot « Masterpiece » est prédominant. Dans les documents d'Alavida, l'expression « Masterpiece Living » apparaît toujours comme un tout, dans une police de caractères reconnaissable, avec le symbole MC, à côté du logo d'Alavida Lifestyles ou de l'adresse de son site Web.

[22] M. Mulvey a conclu que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, [TRADUCTION] « les différences entre les marques ont raison des similitudes et établissent une distinction claire entre les

marques pour le consommateur ordinaire ». En conséquence, il serait très peu probable que [TRADUCTION] « des consommateurs croient que les biens et les services vendus par Alavida sous la marque Masterpiece Living proviennent du fournisseur de services exploitant les marques Masterpiece, Masterpiece Clubs ou Masterpiece the Art of Living ».

[23] Masterpiece Inc. a demandé à Mme Ruth Corbin de répondre aux observations de M. Mulvey. Selon elle, l'opinion de M. Mulvey vient appuyer l'idée qu'il y a confusion, contrairement à ce qu'il a déclaré dans sa conclusion. En outre, elle a fait remarquer que la conclusion de M. Mulvey n'était étayée par aucune donnée d'enquête.

[24] En général, selon M. Corbin, M. Mulvey a présenté une analyse artificielle et irréaliste de la façon dont les consommateurs percevraient en réalité la marque « Masterpiece Living ». Par exemple, elle doute que les consommateurs se prêtent au genre [TRADUCTION] « d'analyse détaillée, syllabe par syllabe » décrite par M. Mulvey. Son analyse des divers éléments linguistiques de la marque « Masterpiece Living » ne faisait qu'introduire une [TRADUCTION] « complication superflue ».

[25] Je ne crois pas que ces critiques soient fondées. Comme l'a souligné M. Mulvey dans un affidavit supplémentaire, Mme Corbin a fondé beaucoup de ses observations sur une interprétation injuste de l'opinion qu'il a exprimée. Je souscris à l'opinion de M. Mulvey voulant que les divers éléments de la marque de commerce et la façon dont ils sont présentés puissent influencer la façon dont les consommateurs perçoivent la marque dans son ensemble.

[26] Mme Corbin a également mené un sondage pour le compte de Masterpiece Inc. dans le but de déterminer si les consommateurs étaient susceptibles de confondre la source de la marque « Masterpiece Living ». Elle a interrogé 251 personnes, âgées de plus de 50 ans, demeurant à Calgary, à Toronto ainsi qu'à Ottawa et ayant les moyens financiers de se payer une résidence pour personnes âgées. On a présenté aux personnes interrogées soit une simple carte blanche comportant la marque « Masterpiece Living » en lettres moulées, soit « Masterpiece Living » dans le format utilisé par Alavida dans son matériel publicitaire (mais sans le nom « Alavida »). On leur a demandé :

[TRADUCTION]

« Selon vous, quelle entreprise fait la publicité de résidences pour personnes âgées et de services pour personnes âgées en utilisant la marque de commerce “Masterpiece Living”? »

[27] La plupart des gens (81 %) n'en avaient aucune idée. Comme le rapporte le Dr Corbin, seulement [TRADUCTION] « 6 % des personnes interrogées ont affirmé ou supposé que le nom de l'entreprise était “Masterpiece” ». Elle a conclu que ce chiffre de 6 % représentait une [TRADUCTION] « probabilité de confusion à première vue ».

[28] À ceux qui n'ont pas répondu « Masterpiece » à la première question, on a posé d'autres questions. On a présenté aux membres d'un groupe une liste d'entreprises, comprenant notamment Masterpiece Inc. On leur a ensuite demandé ceci :

[TRADUCTION]

« Voici une liste d'entreprises qui fournissent des services de résidences pour personnes âgées et d'autres services aux retraités au Canada. Selon vous, laquelle des entreprises énumérées, s'il y a lieu, utilise la marque de commerce “Masterpiece Living” pour faire la publicité de ses résidences pour personnes âgées ou de ses services pour retraités? »

[29] Dans ce groupe, 42 % des personnes interrogées ont choisi le nom Masterpiece Inc. dans la liste.

[30] On a posé une troisième question aux personnes n'ayant répondu « Masterpiece Inc. » à ni l'une ni l'autre des deux premières questions. On leur a montré soit une photographie du stand de Masterpiece Inc. dans les salons professionnels, soit une publicité de Masterpiece Inc. On a ensuite demandé à ces personnes :

[TRADUCTION]

« À votre avis, pensez-vous que la marque de commerce “Masterpiece Living” et le stand d'exposition ou la publicité qu'on vous a montrés sont utilisés par la même entreprise ou par des entreprises différentes? »

[31] De ce groupe, 67 % ont répondu [TRADUCTION] « la même entreprise ».

[32] Après examen des réponses de l'ensemble des personnes, et en accordant un poids égal à toutes leurs réponses, Mme Corbin a conclu que 74 % d'entre elles avaient montré des [TRADUCTION] « signes de confusion », avant de rejeter les réponses qui n'étaient que des suppositions non pertinentes. Elle a réduit ce chiffre à 53 % à la suite de son analyse des résultats du groupe de contrôle.

[33] Le groupe de contrôle a été mis sur pied pour évaluer la part de supposition dans les réponses. Mme Corbin a présenté aux membres du groupe de contrôle le nom « Fine Quality Living » et leur a demandé de nommer l'entreprise utilisant cette marque de commerce. Les réponses à cette question ne sont pas incluses dans le rapport de Mme Corbin ni dans l'analyse de ses données de contrôle, mais M. Chakrapani (dont le rapport est analysé ci-dessous) a analysé les données des questionnaires originaux. Il a conclu que 4 % des personnes interrogées ont nommé « Fine Quality » comme étant le nom de l'entreprise utilisant la marque de commerce en question.

[34] Comme pour le groupe principal des personnes interrogées, un sous-ensemble du groupe de contrôle s'est également vu présenter une liste d'entreprises et se faire demander si l'une d'elles utilisait la marque « Fine Quality Living ». Cependant, la liste de possibilités ne comprenait pas d'entreprise ayant un nom analogue. On aurait pu penser que la liste aurait inclus le nom « Fine Quality Inc. » afin d'établir le pourcentage de personnes du groupe principal ayant simplement supposé le nom « Masterpiece Inc. » après s'être vu montrer l'expression « Masterpiece Living ». Le nom se rapprochant le plus de « Fine Quality Living » dans le groupe de contrôle était « Quality Lifestyles ». M. Chakrapani a souligné que le choix d'un qualificatif en deux mots (« Fine Quality ») brouillait dans une certaine mesure les résultats de ce groupe de contrôle. Quatre personnes sur 27 (15 %) ont répondu « Quality Lifestyles ». En contre-interrogatoire au sujet de son affidavit, Mme Corbin a reconnu que plus de gens auraient répondu « Fine Quality » si cette possibilité leur avait été proposée.

[35] On a également montré à des membres du groupe témoin la photographie du stand de Masterpiece Inc. ou son annonce publicitaire. On leur a ensuite demandé si la marque « Fine Quality Living » était employée par la même entreprise ou par une entreprise différente. La plupart (32 sur 73, soit 44 %) ont dit ne pas pouvoir répondre, mais 26 (36 %) ont dit croire qu'il s'agissait d'une autre entreprise et 15 (20 %) ont cru qu'il s'agissait de la même entreprise. Les résultats de ce groupe n'ont pas été inclus dans le calcul de l'effet des conditions de contrôle.

[36] Dans l'ensemble, Mme Corbin a conclu que son sondage démontrait que le mot « Masterpiece » était l'élément dominant du nom commercial et des marques de commerce de Masterpiece Inc. et, par conséquent, que l'emploi de l'expression « Masterpiece Living » par une autre entreprise dans le même domaine d'activités créerait vraisemblablement de la confusion.

[37] M. Chuck Chakrapani a examiné l'analyse de Mme Corbin pour le compte d'Alavida. Il a conclu que le sondage de Mme Corbin ne prouve pas qu'il y a probabilité de confusion quant à la source de la marque de commerce « Masterpiece Living ». À son avis, le travail de Mme Corbin montre que seulement 11 des 178 personnes interrogées à Ottawa, à Toronto et à Calgary pensaient que « Masterpiece Living » pouvait être la propriété d'une entreprise appelée « Masterpiece » ou « Masterpiece Inc. » (Nous ne savons pas combien de personnes ont choisi une réponse par rapport à l'autre). M. Chakrapani a mis en doute la validité des réponses de 5 des personnes interrogées à Calgary, parce qu'elles étaient formulées dans un mot à mot quasi parfait. De toute façon, aucune des 11 personnes ne semblait savoir qu'il existait véritablement une entreprise appelée « Masterpiece Inc. ». Elles semblaient plutôt simplement avoir supposé que l'entreprise utilisant la marque « Masterpiece Living » s'appelait « Masterpiece ». Le sondage n'analysait pas la perception d'un consommateur qui connaissait déjà une marque de commerce mais n'en avait qu'un vague souvenir.

[38] M. Chakrapani a conclu qu'il n'y avait pas de différence statistiquement importante entre le nombre de personnes qui ont cru que la marque « Masterpiece Living » était utilisée par « Masterpiece » par rapport au nombre de personnes qui ont pensé que la marque « Fine Quality Living » était employée par une entreprise fictive s'appelant « Fine Quality ». Ces chiffres donnent à penser qu'il s'agissait d'une simple association de mots de la part des personnes interrogées, et non de confusion. Selon M. Chakrapani, les explications verbales fournies par les personnes interrogées quant à leurs réponses le confirment.

[39] M. Chakrapani a également souligné que ceux qui ne répondaient pas « Masterpiece » à la question ouverte de Mme Corbin au sujet de la source de « Masterpiece Living » apprenaient en fait dans la seconde question qu'une entreprise appelée « Masterpiece Inc. » fournissait des résidences et des services pour personnes âgées et se voyaient demander s'il y avait un lien. À d'autres personnes, on montrait le stand de Masterpiece Inc. ou une annonce publicitaire et on leur demandait si elles pensaient que la marque « Masterpiece Living » était utilisée par cette entreprise ou une autre entreprise. M. Chakrapani a eu l'impression qu'on incitait en fait les personnes interrogées à nommer Masterpiece Inc. comme l'entreprise utilisant la marque « Masterpiece Living ».

(b) Les facteurs énoncés dans la Loi

[40] Pour évaluer s'il y a possibilité de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce (paragraphe 6(5)). En particulier, je dois tenir compte de ceci :

- (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.

[41] Je conviens avec Mme Corbin qu'il y a un certain caractère distinctif dans l'usage du mot « Masterpiece » en liaison avec les résidences ou les services pour personnes âgées. Quoique « *masterpiece* » soit un nom commun largement employé pour nommer ou décrire des biens et services offerts au public, son emploi en lien avec les services particuliers en cause en l'espèce possède un certain caractère distinctif.

[42] Pour ce qui est de la période pendant laquelle les marques de commerce ont été révélées, je ne dispose d'aucun élément de preuve. Le sondage de Mme Corbin ne me permet pas de conclure que les personnes interrogées connaissaient l'existence d'une entreprise appelée « Masterpiece » ou avaient vu la marque de commerce « Masterpiece Living » auparavant. Je suis d'accord avec M. Mulvey pour affirmer que les marques de commerce de Masterpiece Inc. n'avaient pas acquis de caractère distinctif, compte tenu de la période pendant laquelle elles avaient été utilisées et de la manière sporadique avec laquelle elles avaient été utilisées, avant qu'Alavida ne fasse enregistrer sa marque.

[43] Pour ce qui est de la nature du commerce, les deux entreprises exercent leurs activités dans le domaine des résidences et des services pour personnes âgées dépendantes. Les gens mettent beaucoup de soin à choisir une résidence et l'entreprise qui l'exploite. Dans ces circonstances, on peut présumer que les consommateurs sont moins susceptibles de confondre la source des biens et services qu'ils recherchent, parce qu'il est peu probable qu'ils basent leur choix sur une première impression. En règle générale, ils consacrent un temps appréciable à s'informer sur la source de biens et services qui coûtent cher (*General Motors Corp. c. Bellows*, [1949] R.C.S. 678).

[44] Alavida avance que les deux entreprises exercent en réalité leurs activités dans des segments différents de l'industrie des services aux personnes âgées. Par exemple, Alavida n'offre pas les mêmes services en matière de soins médicaux à ses résidents que Masterpiece Inc. Cette dernière tend à desservir plus le marché des résidences-services alors qu'Alavida, en général, vise plutôt le marché des personnes autonomes. Alavida est un fournisseur de services haut de gamme, alors que Masterpiece Inc. exploite plutôt des établissements de la catégorie intermédiaire.

[45] Masterpiece cherche à utiliser ses marques en liaison avec [TRADUCTION] « l'exploitation de logements et de condominiums pour personnes âgées de même que de résidences-services ». Au contraire, la marque de commerce d'Alavida est enregistrée en liaison avec un vaste éventail de services : « Services d'aménagement immobilier, services de gestion immobilière, services de construction de bâtiments résidentiels, services de salle à manger, nommément un restaurant, services d'entretien ménager, services médicaux, nommément services de clinique médicale, services de cuves thermales, services de conditionnement physique, nommément un centre de conditionnement physique et services de conciergerie. » De toute évidence, par contre, les services et la clientèle des deux entreprises se recoupent. Néanmoins, on peut s'attendre à ce que les personnes cherchant une résidence pour personnes âgées examinent attentivement les caractéristiques de l'endroit qui les intéresse et des services qui y sont associés et apprennent à connaître les fournisseurs de services. Comme l'a affirmé le juge Ian Binnie, dans l'arrêt *Mattel Inc.*, précité, au paragraphe 58 : « [Le consommateur] prend naturellement plus de précautions s'il achète une voiture ou un réfrigérateur, que s'il achète une poupée ou un repas à prix moyen. » C'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de choisir une résidence.

[46] Il y a de toute évidence un degré de ressemblance entre le nom commercial et les marques de commerce de Masterpiece Inc. et la marque déposée d'Alavida « Masterpiece Living ». Cependant, compte tenu de toutes les circonstances, je prends note qu'Alavida emploie « Masterpiece Living » comme slogan accompagnant son nom commercial. Au contraire, Masterpiece Inc. utilise « Masterpiece » pour nommer l'entreprise même, de même que d'autres mots ou expressions beaucoup moins importantes, et l'inscrit à côté du papillon qui constitue son logo distinctif. Ces différences diminueront la probabilité de confusion.

III. Conclusion et dispositif

[47] Compte tenu de toutes les circonstances décrites ci-dessus, je ne suis pas convaincu que Masterpiece Inc. ait prouvé que la marque déposée d'Alavida créait de la confusion avec le nom commercial et les marques de commerce de Masterpiece Inc. le 1^{er} décembre 2005 ou avant. Bien qu'il y ait des ressemblances évidentes, l'emploi qu'a fait Masterpiece Inc. de son nom commercial et de ses marques était clairement limité dans le temps et dans sa portée. Par conséquent, son nom commercial et ses marques n'étaient ni particulièrement distinctifs ni bien connus en date du 1^{er} décembre 2005. La nature du commerce dans lequel les marques en cause ont été utilisées permet de croire que les consommateurs feront attention avant de choisir un fournisseur de services. Il est peu vraisemblable qu'ils fassent un choix à partir d'une première impression ou qu'il y ait facilement confusion au sujet de la source. La preuve d'expert sur laquelle s'appuyait Masterpiece Inc. ne démontrait pas, à mon sens, qu'il y aurait vraisemblablement confusion.

[48] Je rejeterais la demande de Masterpiece Inc. avec dépens.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1. La demande de radiation est rejetée, avec dépens.

« James W. O'Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross, traductrice

Annexe

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13

Trade-marks Act, R.S.C. 1985, c. T-13

Quand une marque ou un nom crée de la confusion

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

Idem

(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.

Idem

(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

When mark or name confusing

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 manner and circumstances described in this section.

Idem

(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.

Idem

(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.

Idem

(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

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.

Idem

(4) L'emploi d'un nom commercial créé 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.

Éléments d'appréciation

(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

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.

What to be considered

(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.

Registration of marks used or made known in Canada

son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Enregistrement des marques employées ou révélées au Canada

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;

Quand l'enregistrement est invalide

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.

Exception

(2) Nul enregistrement d'une marque de commerce qui était employée au Canada par l'inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d'être devenue distinctive à la date d'enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce

Proposed marks

16. (3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

- (a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

When registration invalid

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.

Exception

(2) No registration of a trade-mark that had been so used in Canada by the registrant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of registration shall be held invalid merely on the ground that evidence of the distinctiveness was not submitted to the competent authority or tribunal before the grant of the registration.

caractère distinctif n'a pas été soumise à l'autorité ou au tribunal compétent avant l'octroi de cet enregistrement.

Jurisdiction exclusive de la Cour fédérale

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.

Restriction

(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.

Exclusive jurisdiction of Federal Court

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.

Restriction

(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.

COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-471-07

INTITULÉ : MASTERPIECE INC.
c.
ALAVIDA LIFESTYLE INC.

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LES 17 ET 18 JUIN 2008

**MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :** LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS : LE 23 DÉCEMBRE 2008

COMPARUTIONS :

W. Clarke Hunter, c.r. POUR LA DEMANDERESSE

Scott Miller POUR LA DÉFENDERESSE
Sharon Griffin

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MACLEOD DIXON LLP POUR LA DEMANDERESSE
Calgary (Alberta)

MARUSYK MILLER & SWAIN POUR LA DÉFENDERESSE
LLP
Ottawa (Ontario)