

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20160223

Dossier : A-569-14

Référence : 2016 CAF 60

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**CORAM : LA JUGE TRUDEL
LE JUGE SCOTT
LE JUGE DE MONTIGNY**

ENTRE :

MC IMPORTS INC.

appelante

et

AFOD LTD.

intimée

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2015.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 février 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE TRUDEL

Y ONT SOUSCRIT :

**LE JUGE SCOTT
LE JUGE DE MONTIGNY**

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20160223

Dossier : A-569-14

Référence : 2016 CAF 60

**CORAM : LA JUGE TRUDEL
LE JUGE SCOTT
LE JUGE DE MONTIGNY**

ENTRE :

MC IMPORTS INC.

appelante

et

AFOD LTD.

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE TRUDEL

I. Aperçu

[1] Le présent appel concerne la validité d'une marque de commerce lorsque cette marque est un lieu géographique.

[2] L'appelante, MC Imports Inc., importe et vend des produits alimentaires sous la marque de commerce LINGAYEN (ou Marque). Lingayen est une municipalité aux Philippines connue pour ses produits de pâte de crevette bagoong caractérisés par leur arôme et leur saveur. Devant la Cour fédérale, elle a d'abord présenté une requête en procès sommaire relative à une violation présumée de sa marque de commerce par l'intimée AFOD Ltd. Elle demandait également des dommages-intérêts. Par demande reconventionnelle, l'intimée a contesté la validité de l'enregistrement de la marque de commerce de l'appelante en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi).

[3] Un juge de la Cour fédérale (le juge) a accueilli la demande en procès sommaire de l'appelante, mais a rejeté son action en violation de sa Marque. Le juge a retenu la thèse de l'intimée portant que la marque de commerce de l'appelante n'était pas enregistrable au moment de l'enregistrement et était par conséquent invalide, parce qu'elle donnait une description claire du lieu d'origine des marchandises (la Loi actuelle emploie le mot produits) en liaison avec lesquelles elle était employée, contrairement à l'alinéa 12(1)*b* de la Loi. De plus, le juge a conclu que la marque de commerce n'était pas distinctive à l'époque où étaient entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement, au sens de l'article 2 et l'alinéa 18(1)*b* de la Loi. La décision de la Cour fédérale est rendue sous la référence 2014 CF 1161.

[4] MC Imports Inc. a interjeté appel de cette décision sollicitant une ordonnance déclarant qu'il n'a pas été démontré que sa marque de commerce *donne une description claire* ou *donne une description fausse et trompeuse* selon les termes de l'alinéa 12(1)*b* de la Loi. Par conséquent, sa Marque ne doit pas être radiée du registre et, si elle a déjà été radiée, elle devrait

être réintégrée. La thèse de l'appelante est que sa marque de commerce LYNGAYEN est distinctive en rapport avec ses marchandises.

[5] Par les motifs exposés ci-dessous, je suis d'avis que cet appel ne peut être accueilli. Par conséquent, je propose qu'il soit rejeté, mais pour des motifs quelque peu différents de ceux du juge.

II. Faits pertinents et procédures

[6] Le juge a parfaitement résumé les faits pertinents énoncés aux paragraphes 1 à 9 de ses motifs.

[7] La marque de commerce LINGAYEN vise les produits alimentaires philippins comme la sauce de poisson/crevette, connue sous le nom de bagoong, les conserves de poissons et de crevettes, les produits à base de poissons, le poisson salé, la sauce de soja, ainsi que le vinaigre (les marchandises) et les services de fournisseur et de distributeur de produits alimentaires (les services).

[8] La société appelante a été constituée en 2004. Meneses-Canso Bros Trading of Canada est la société devancière de MC Imports Inc. Meneses-Canso qui a été fondée comme entreprise familiale en septembre 1975 par le père de M. Alfredo C. Meneses III qui est le directeur de MC Imports Inc.

[9] Depuis 1975, Meneses-Canso et maintenant l'appelante vendent leurs produits directement ou par l'entremise de distributeurs. En 1975, la société a commencé à utiliser la marque LINGAYEN au Canada en liaison avec ses marchandises et depuis lors, l'utilisation de la Marque est ininterrompue. Les produits LINGAYEN sont disponibles dans les épiceries petites, moyennes et nationales partout au pays. L'appelante fait également la publicité de ses produits portant la Marque sur Internet depuis 2004.

[10] Le 15 février 2000, Meneses-Canso a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce LINGAYEN en liaison avec ses produits et services sous le numéro de demande 1 046 868. La demande a été enregistrée le 27 août 2003, sous le numéro d'enregistrement LMC 588 314. Pendant cette période de trois ans, un précédent enregistrement de la marque de commerce LINGAYEN appartenant à une société sans lien avait été radié pour non-utilisation.

[11] En 2004, Meneses-Canso a cédé la Marque à divers membres de la famille Meneses fonctionnant sous forme de société de personnes. Après la constitution de l'appelante en société, elle est devenue la licenciée de la marque de commerce LINGAYEN et a importé et commercialisé ses produits alimentaires sous cette Marque. La société de personnes a par la suite cédé la marque de commerce à MC Imports Inc. le 21 octobre 2011.

[12] L'intimée, AFOD Ltd., est une société établie à Delta, en Colombie-Britannique. Elle importe des produits alimentaires, y compris le bagoong, des Philippines et des autres pays asiatiques au Canada et les vend aux épiceries. En mai 2011, AFOD Ltd. a importé des

Philippines une cargaison de produits bagoong. Comme l'a signalé le juge, les produits importés comprenaient 49 caisses de bagoong alamang, un type de sauce de poisson et 49 caisses de bagoong guisado. Les étiquettes apposées sur ces produits portaient la marque de commerce de l'intimée Napakasarap. Les étiquettes comprenaient également les mots « Lingayen Style » en plus petits caractères, immédiatement en dessous de la marque de commerce. Les étiquettes apposées sur les produits des parties sont reproduites à l'annexe 1 des présents motifs.

[13] L'intimée a vendu le stock de bagoong guisado entre septembre et novembre 2011. Voilà ce qui est à l'origine du présent litige. Les recettes totales des ventes de ces produits étaient inférieures à 3 500 \$.

[14] Devant la Cour fédérale, chaque partie a produit un affidavit.

[15] Pour une meilleure compréhension des motifs du juge, j'ai immédiatement reproduit les dispositions pertinentes de la loi dans la version en vigueur en novembre 2011, lorsque l'appelante a intenté son action. Les dispositions les plus pertinentes aux fins du présent appel sont essentiellement similaires au texte actuel de la Loi.

III. Dispositions législatives pertinentes

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

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

« marque de commerce » Selon le cas :

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

2 In this Act,

“trade-mark” means

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

(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

[...]

...

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

[...]

...

7 Nul ne peut :

7 No person shall

[...]

...

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

(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

[...]

...

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

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

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;

[...]

12(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.

[...]

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;

[...]

19 Sous réserve des articles 21, 32 et

...

(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;

...

12(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.

...

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;

...

19 Subject to sections 21, 32 and 67,

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

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 :

[...]

b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce :

(i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,

(ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce.

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

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

...

(b) any bona fide use, other than as a trade-mark,

(i) of the geographical name of his place of business, or

(ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services,

in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark.

IV. La décision de la Cour fédérale

[16] Après avoir décidé que l'affaire portée devant lui pouvait convenablement être tranchée par procès sommaire, le juge s'est penché sur la question à savoir si l'action en violation de l'appelante devait être rejetée aux termes de l'alinéa 12(1)b) de la Loi parce que la marque LYNGAYEN donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse; ou parce qu'elle n'est pas distinctive comme l'exige la définition de la « marque de commerce » selon l'article 2 de la Loi. Ensuite, le juge a signalé « deux questions subsidiaires qui méritent que l'on s'y attarde : (1) la pertinence de la perspective des consommateurs ordinaires (2) la définition de « consommateur ordinaire ». » (motifs du juge au paragraphe 18).

[17] Concernant la définition du consommateur ordinaire, le juge relève que les parties soutiennent que la jurisprudence est partagée relativement à l'approche analytique appropriée pour rechercher si la marque donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises ou des services. Plus précisément, ce partage porte sur le rôle de la perception de la marque par le consommateur ordinaire. D'un certain point de vue, il est nécessaire de rechercher si le consommateur ordinaire reconnaît la marque comme étant en liaison avec le lieu d'origine. L'autre approche consisterait à mettre de côté la reconnaissance et la connaissance de la marque par le consommateur ordinaire comme n'étant pas pertinentes, en recherchant seulement si elle donne une description claire du véritable lieu d'origine des marchandises ou des services. La jurisprudence citée respectivement par les parties est la suivante : *Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc.* 2001 A.C.F. n° 89, [2001] 2 C.F. 536 [*Parma*]; et *Sociedad Agricola Santa Teresa Ltda. c. Vina Leyda Limitada*

2007 CF 1301, 63 C.P.R. (4th) 321 [*Leyda*]. Je la discuterai plus loin, mais, pour le moment, je dois revenir à la décision de la Cour fédérale.

[18] Bien que le juge ait indiqué qu'il n'était pas convaincu que ce partage de la jurisprudence soit réel (motifs du juge au paragraphe 25), il a refusé de se prononcer sur ce point au motif qu'il aboutissait à la même solution selon l'une ou l'autre de ces méthodes (*ibid.* au paragraphe 19).

[19] En effet, le juge a reconnu que Lingayen est un lieu géographique, une ville de près de 100 000 habitants aux Philippines, et que le propre site Web de l'appelante ainsi que les sites Web du tourisme et du commerce désignent Lingayen comme étant le lieu d'origine du bagoong.

[20] Il a conclu, malgré le mutisme de l'appelante sur la question, que les marchandises provenaient de Lingayen, sur la base d'une concession de Meneses-Canso devant l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) (motifs du juge au paragraphe 27, Dossier d'appel, Vol. 2, onglet 45, page 541).

[21] Par conséquent, le juge a conclu, en suivant la méthode de la jurisprudence de *Leyda*, que le point de vue du consommateur ordinaire était sans pertinence, « les marchandises sont clairement descriptives de ce lieu d'origine et ne sont pas enregistrables au titre de l'alinéa 12(1)*b* » (motifs du juge aux paragraphes 26, et 28).

[22] Puis, en retenant la méthode de la jurisprudence *Parma* et en supposant que le point de vue du consommateur ordinaire est pertinent à l'analyse, le juge a affirmé que la norme

permettant de conclure qu'une marque de commerce donne une description claire du lieu d'origine des marchandises est « qu'il doit aller de soi, pour le consommateur, dès la « première impression », que la marque signale l'origine de la marchandise » (motifs du juge au paragraphe 30, soulignement dans l'original).

[23] Concernant l'identité du consommateur ordinaire, il a envisagé d'adopter une approche large qui décrirait le grand public, mais a finalement décidé qu'aux fins de cette définition, le « consommateur ordinaire » était mieux entendu au sens strict comme étant le véritable consommateur des produits en question. Dans cette affaire, il a retenu la preuve que le consommateur ordinaire des produits renvoie aux « Canadien[s] ayant ses origines aux Philippines ou en Asie du Sud-Est » (motifs du juge au paragraphe 39).

[24] Ainsi, après avoir conclu que les marchandises proviennent de Lingayen, et que le consommateur cible est originaire des Philippines ou de l'Asie du Sud-Est, le juge a déclaré que Lingayen « en tant que région, est généralement associée à des produits de sauce au poisson du point de vue du consommateur canadien moyen des marchandises en question » (motifs du juge au paragraphe 42). En conséquence, le juge a conclu que la solution était la même si le point de vue du consommateur ordinaire était pertinent : la Marque donne une description claire du lieu d'origine des produits et l'enregistrement de la marque est invalide parce qu'elle n'était pas enregistrable.

[25] Malgré sa conclusion d'invalidité de la Marque, le juge a recherché si l'action en violation de l'appelante était fondée.

[26] Il a conclu que l'intimée n'avait pas employé les mots « Lingayen Style » à titre de marque de commerce, mais plutôt pour indiquer une caractéristique de ses produits bagoong. Elle n'avait pas utilisé ces mots dans le but de distinguer ses marchandises et, de ce fait, il ne peut en résulter une violation. Au contraire, les produits de l'intimée mettent en évidence la marque de commerce *Napakasarap* incluant le symbole ^{MC}. Le juge n'a pas discuté la demande de l'appelante fondée sur l'alinéa 7b) de la Loi (commercialisation trompeuse).

V. Questions en litige

[27] Pour statuer sur cet appel, je propose de répondre aux questions suivantes :

- a) Quelle est la norme de contrôle appropriée?
- b) Quel est le critère juridique approprié pour rechercher si une marque de commerce donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits aux termes de l'alinéa 12(1)b) de la Loi?
- c) Le juge a-t-il commis une erreur de fait, ou commis une erreur dans son application du droit aux faits en décidant que la marque de commerce n'était pas enregistrable et est invalide en vertu des alinéas 12(1)b) et 18(1)a) de la Loi?
- d) Le juge a-t-il commis une erreur en concluant, sans motifs à l'appui, que la marque de commerce était invalide en raison de l'absence de caractère distinctif?
- e) Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que l'intimée n'était pas coupable de violation?
- f) Le juge a-t-il commis une erreur en n'examinant pas la demande sur le fondement de la commercialisation trompeuse en vertu de l'alinéa 7b) de la Loi?

VI. Thèses des parties et analyse

[28] Comme il ressort du titre de la présente section, j'analyserai les observations pertinentes des parties au fur et à mesure de mon examen de chaque question successivement.

A. *La norme de contrôle*

[29] MC Imports Inc. soutient que toutes les questions doivent être réexaminées au regard de la norme de la décision correcte.

[30] La détermination de l'approche juridique correcte en ce qui concerne l'alinéa 12(1)b) de la Loi est une question de droit appelant l'application de la norme de la décision correcte. Les conclusions de fait du juge quant à cette question, bien qu'habituellement réexaminées selon une norme de contrôle moins stricte, doivent être examinées en fonction de la norme de la décision correcte en l'espèce, étant donné que ces conclusions se rapportent au critère approprié aux termes de l'alinéa 12(1)b).

[31] L'appelante propose aussi que l'ordonnance qui invalide la marque de commerce en raison du défaut de caractère distinctif soit examinée selon la norme de la décision correcte, parce que le juge n'a fait état d'aucun motif qui appellerait la déférence.

[32] Enfin, la décision du juge de rejeter l'action en violation était une question mixte de fait et de droit qui peut être examinée en fonction de la norme de la décision correcte selon le paragraphe 27 de l'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33 [2002] 2 R.C.S. 235 [*Housen*] qui enseigne que les questions mixtes de fait et de droit peuvent réellement constituer des erreurs de droit pur lorsque le juge applique le mauvais droit en interprétant de façon erronée le critère qui doit être appliqué.

[33] Tout comme l'intimée, je retiens la thèse de l'appelante selon laquelle la question du critère juridique applicable en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi est une question de droit examinée au regard de norme de la décision correcte. Cependant les questions de validité, du caractère distinctif et de violation sont des questions mixtes de fait et de droit. En l'absence d'erreurs manifestes et dominantes, la Cour ne modifie pas les conclusions de la Cour fédérale.

B. *Le critère juridique applicable en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi*

[34] Les thèses des parties concernant l'approche juridique adéquate illustrent le conflit entre *Parma* et *Leyda*.

[35] En effet, l'appelante s'appuie sur la jurisprudence *Parma* et soutient que l'approche analytique adéquate appelle l'examen de la question de savoir si le consommateur ordinaire perçoit la marque LYNGAYEN en liaison avec le lieu d'origine des marchandises. L'appelante invite la Cour à constater que la jurisprudence *Leyda*, qui enseigne que le point de vue du consommateur ordinaire est sans pertinence, a été vivement critiquée par la doctrine. Plus particulièrement, l'appelante cite *Fox on Canadian Law of Trademarks and Unfair Competition* (Carswell: Toronto, 2002) aux pages 5-44 et 5-45 où il est soutenu que [TRADUCTION] « [pour] que le public soit induit en erreur [...], il doit connaître la connotation géographique de la marque de commerce ». Par conséquent, *Leyda* « a statué à tort que [l'alinéa] 12(1)b), du moins en ce qui concerne "le lieu d'origine", ne dépend pas de la connaissance, ou de l'absence de connaissance, du consommateur canadien moyen » (ibid.).

[36] L'appelante fait également valoir que le présent appel est distinct sur le plan factuel, car, contrairement à l'affaire *Leyda* où la marque n'avait pas été employée avant la demande, la marque LINGAYEN est utilisée de façon continue au Canada depuis 1975. La situation de MC Imports Inc. ressemble à celle de l'affaire *Parma*, un cas d'utilisation antérieure, où les perceptions du « public canadien » ont été prises en compte. Ainsi, le critère approprié est de savoir si le consommateur canadien ordinaire reconnaît la Marque comme étant une indication géographique du « lieu d'origine » et établit le lien entre ce lieu d'origine et les marchandises ou les services en question. Elle s'appuie sur les motifs de l'arrêt *Ontario Teachers Pension Plan Board c. Canada (Procureur général)* 2012 CAF 60, 427 N.R. 328 [*Teachers*], pour le critère applicable en vertu de l'alinéa 12(1)b) et soutient que le point de vue du consommateur ordinaire est [TRADUCTION] « essentiel » à la décision.

[37] En effet, l'appelante affirme que les consommateurs canadiens en général ne connaissent pas Lingayen ou ne savent pas que les marchandises proviennent de Lingayen. Lingayen est une ville relativement petite des Philippines; les Philippino-Canadiens représentent une petite partie de la population nationale et les produits de poissons en provenance des Philippines ne représentent qu'une faible partie des importations canadiennes. Eu égard à l'appréciation de ces éléments, l'appelante affirme que rien ne permet de conclure que le consommateur ordinaire reconnaîtrait la Marque comme étant descriptive du lieu d'origine des marchandises en question.

[38] Pour l'intimée, *Leyda* était l'autorité jurisprudentielle qu'il convenait de suivre, parce que cette affaire porte sur la question de savoir si la marque [TRADUCTION] « donne une description

claire du lieu d'origine », contrairement à la jurisprudence *Parma* qui porte sur le volet description fausse ou trompeuse de l'alinéa 12(1)b) de la Loi.

[39] De toute manière, il n'est pas essentiel de faire un choix définitif entre *Leyda* et *Parma* si la Cour retient le raisonnement du juge et sa conclusion finale. Notre Cour pourrait, comme l'a fait la Cour fédérale, omettre d'opter entre les deux critères proposés en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi étant donné la conclusion du juge selon laquelle les deux méthodes aboutissent à la même solution. L'intimée soutient que *Parma* et *Leyda* consacrent en réalité des critères conciliables : [TRADUCTION] « Ils se différencient principalement sur le méfait qu'ils visent à prévenir », soit d'induire la population en erreur ou de monopoliser un mot descriptif à l'exclusion des autres commerçants (mémoire des faits et du droit de l'intimée aux paragraphes 53-55).

[40] Je crois que le présent appel met en relief la nécessité que notre Cour formule des directives concernant la possibilité d'enregistrer des marques de commerce qui décrivent les lieux d'origine des marchandises et des services.

[41] L'alinéa 12(1)b) de la Loi dispose qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle « donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer; [...] ou de leur lieu d'origine ».

[42] L'interprétation de cette disposition en ce qui concerne la nature et la qualité des produits est bien fixée. Notre Cour a défini le critère au paragraphe 29 de *Teachers* :

[29] Il est de jurisprudence constante que le critère applicable pour décider si une marque de commerce donne une description claire est celui de la première impression créée dans l'esprit de la personne normale ou raisonnable. Si cette personne n'est pas certaine de la signification de la marque de commerce en ce qui concerne les marchandises ou les services ou si elle hésite à ce sujet ou encore si la marque de commerce suggère un sens autre qu'un sens qui décrit les marchandises ou les services, on ne peut pas dire que ce mot donne une description claire. On ne devrait pas tenter de résoudre la question en procédant à une analyse critique des mots qui forment la marque, mais on devrait plutôt tenter de déterminer l'impression immédiate que donne la marque, compte tenu des marchandises ou des services avec lesquels elle est utilisée ou avec lesquels on se propose de l'utiliser.

[43] L'objectif de la règle interdisant les marques de commerce clairement descriptives est également bien défini. Notre Cour dans *Teachers* a souscrit aux observations suivantes du Conseil privé :

S'il est effectivement possible d'utiliser n'importe quel mot à titre de marque de commerce, il est également essentiel d'empêcher l'emploi d'un mot à titre de marque de commerce lorsqu'un tel emploi priverait le reste de la communauté de son droit à utiliser ce mot dans le but de décrire la nature ou la qualité des marchandises. (*Eastman Photographic Materials Co. Ltd. c. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade-marks*, [1898] A.C. 571, à la page 580, cité dans *Teachers* au paragraphe 35).

[44] Que ce soit pour donner une description de la nature ou de la qualité des marchandises ou de leur lieu d'origine, le même raisonnement vaut : maintenir le monopole sur l'utilisation des mots pour décrire leur origine, c'est priver indûment les concurrents potentiels de la possibilité de décrire leurs propres produits (voir *Hughes on Trade Marks*, loose-leaf (Toronto: LexisNexis Canada, 2005), au paragraphe 31; *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, feuilles mobiles (Toronto: Carswell, 2002), à la page 5-44).

[45] Contrairement au critère permettant de rechercher si la marque donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits, le critère applicable en matière de lieu d'origine n'est pas clair dans la jurisprudence, et il n'existe pas d'autorité contraignante s'imposant à notre Cour. En conséquence, le juge et les parties se sont concentrés sur *Parma* et *Leyda*. Il est maintenant utile de discuter cette jurisprudence en détail et d'examiner leur sort ultérieur relativement à l'analyse de l'alinéa 12(1)b) de la Loi. Je commence par la jurisprudence *Parma* sur laquelle se fonde l'appelante.

[46] Dans l'affaire *Parma*, la marque de commerce PARMA employée en liaison avec divers produits de viande, et en particulier le prosciutto, était contestée comme étant faussement descriptive du lieu d'origine par un groupe de producteurs de prosciutto établis à Parme, en Italie. La question était relative à la description fausse et trompeuse par opposition à la description claire, parce que les produits en liaison avec lesquels la marque de commerce PARMA était employée n'étaient pas réellement produits à Parme.

[47] La Cour fédérale a retenu le critère consacré par le juge Cattanach de la Cour fédérale du Canada (Section de première instance) à l'occasion de l'affaire *Les Promotions Atlantiques Inc.*

c. Le Registraire des marques de commerce, 2 C.P.R. (3d) 183[*Promotions Atlantiques*] :

[]Le critère que l'on doit appliquer pour déterminer si une marque dans son entier constitue une description fausse et trompeuse consiste à savoir si le public canadien serait induit en erreur sur l'origine du produit associé [sic] à la marque de commerce et croirait que ce produit provient de l'endroit désigné par le nom géographique (page 186).

[48] À la suite de l'application de ce critère, il a été conclu qu'étant donné qu'à l'époque visée, les consommateurs ordinaires au Canada n'étaient généralement pas au courant de

l'existence de Parme comme une région de l'Italie ni de son lien avec les produits à base de viande, le public n'était pas susceptible d'être induit en erreur de façon à croire que les produits vendus en liaison avec la marque de commerce provenaient de Parme. La marque de commerce n'était donc ni faussement descriptive ni trompeuse. La Cour d'appel fédérale a confirmé la décision de la Cour fédérale sans formuler de motifs propres, signalant son accord général avec les motifs de la Cour fédérale (2002 CAF 169).

[49] Comme il est signalé plus haut, l'appelante cite la jurisprudence *Parma* à l'appui de sa thèse portant que sa marque ne donne pas une description claire : le public canadien, entendu dans son sens le plus large, n'associe pas ses marchandises et services à la municipalité de Lingayen.

[50] Pour l'appelante, il importe peu que, contrairement à la présente affaire, la jurisprudence *Parma* porte sur l'élément « description fausse et trompeuse » de l'alinéa 12(1)*b*). Ce qui importe le plus c'est que, contrairement à l'affaire *Parma* et à la présente affaire, *Leyda* est une affaire de première utilisation. En effet, l'affaire *Leyda* portait sur une marque de commerce projetée qui n'avait jamais été utilisée au Canada par la demanderesse, alors que dans l'affaire *Parma* la marque de commerce avait été employée de façon continue avant l'enregistrement.

[51] Cela m'amène à l'affaire *Leyda*, à l'occasion de laquelle la Cour fédérale a examiné la marque de commerce projetée LEYDA aux fins de son utilisation en liaison avec le vin. Le vin en question était produit à Leyda, une région du Chili. La Cour a rejeté la thèse selon laquelle,

pour que la marque soit clairement descriptive, le consommateur moyen devait percevoir que le vin était produit à Leyda. Elle a défini son approche comme suit :

Ces « endroits éloignés aux noms étranges » peuvent être plus évocateurs pour certains que pour d'autres, mais l'alinéa 12(1)*b*), à tout le moins pour ce qui est du « lieu d'origine », n'est pas tributaire des connaissances ou du manque de connaissances du consommateur canadien moyen. Le registraire a souligné à juste titre qu'il ne disposait d'aucune preuve véritable de l'état d'esprit d'une telle personne. Pourrait-il s'agir de la personne qui lit les revues vinicoles à laquelle renvoient les auteurs de l'opposition à la demande, ou de la personne dont les connaissances se limitent au rouge, au blanc, au rosé ou au mousseux? Au cours des dernières années, de très nombreux vins ont fait leur apparition sur le marché en provenance des pays « du nouveau monde » comme le Chili, l'Argentine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. D'autres pays pourraient s'ajouter. Bien qu'elle ait été rendue dans un contexte différent, l'arrêt de la Cour suprême *Home Juice Co. c. Orange Maison Ltée*, [1970] R.C.S. 942, 16 D.L.R. (3d) 740 (S.C.C.), peut être invoqué pour faire valoir qu'un négociant habile ne devrait pouvoir monopoliser au Canada le nom d'un district vinicole étranger en l'enregistrant comme marque de commerce (au paragraphe 9).

[52] Selon moi, telle est la bonne approche. *Parma*, avec son approche fondée sur le grand public, n'est pas l'autorité jurisprudentielle sur laquelle il convient de s'appuyer lorsqu'on est confronté à un cas de description claire. De toute façon, bien que la jurisprudence *Parma* n'opère nulle distinction entre la description claire et la description fautive et trompeuse, elle ne la rejette certainement pas.

[53] Comme il est signalé plus haut, la jurisprudence *Parma* s'inscrit dans le sillage de la jurisprudence *Promotions Atlantiques*, laquelle porte également sur une affaire de description fautive et trompeuse. Il est toutefois intéressant de relever un passage de cet arrêt auquel il n'est pas fait référence dans *Parma* ou par les parties, où le juge Cattanach a proposé une approche générale pour les noms géographiques : [TRADUCTION]

On considère habituellement qu'un nom géographique constitue une description claire ou une description fautive et trompeuse du lieu d'origine, de sorte que toute personne, dans un endroit donné, peut utiliser le nom du lieu d'origine pour désigner ses produits à moins que, par hasard, ce nom ne serve à identifier les marchandises d'une personne.

Les mots utilisés à l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce sont "lieu d'origine". Le fait de lier un nom géographique à des marchandises qui sont fabriquées à l'endroit désigné par ce nom constitue donc "une description claire du lieu d'origine". Si les marchandises ne sont pas fabriquées à cet endroit, le mot constitue une description fautive et trompeuse ou peut, selon les circonstances, induire en erreur. (Promotions Atlantiques à la page 195 [non-souligné dans l'original]).

[54] Le juge Cattanach a souligné que, lorsque le mot a un sens géographique, mais a aussi d'autres sens, le sens ordinaire tel qu'il est compris par les gens ordinaires doit être le sens attribué au mot. La marque de commerce en question était MILAN SHOWERGEL. La Cour a conclu que, même si « Milan » peut renvoyer au nom d'un homme ainsi qu'au nom d'une ville en Italie, il serait généralement compris comme désignant la ville. Sur cette base, la marque donnait une description fautive et trompeuse (*ibid.* pages 195-197).

[55] Selon ma lecture, la jurisprudence *Promotions Atlantiques* enseigne qu'il faut opérer une distinction entre les cas de description claire et les cas de description fautive et trompeuse en ce sens que la perception du consommateur est pertinente uniquement dans des cas types de description fautive et trompeuse. L'analyse de la perception d'un consommateur n'est pas immédiatement utile ou avantageuse lorsqu'il est allégué que le nom d'un lieu géographique serait perçu non pas comme ayant un autre sens, mais comme un mot inventé parce que le consommateur ordinaire ne connaît pas le lieu désigné.

[56] Comment peut-on alors décider si un nom géographique n'est pas enregistrable comme marque de commerce parce qu'il donne une description claire du lieu d'origine? D'abord, en concluant que la marque de commerce est un nom géographique; ensuite en déterminant le lieu d'origine des produits ou des services; et enfin en évaluant les affirmations du propriétaire de la marque quant à l'emploi antérieur, le cas échéant.

a) la marque de commerce contestée est-elle un nom géographique?

[57] Cela pourrait appeler le recours aux perceptions du consommateur lorsque, comme dans l'affaire *Promotions Atlantiques*, le nom d'un lieu géographique (le nom ou le lieu) a également un autre sens. Par exemple, « Sandwich » est le nom d'un certain nombre de villes aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais c'est aussi un mot qui désigne un produit alimentaire commun. Le juge Cattanach a examiné cette question à l'occasion de l'affaire *Promotions Atlantiques*, et déclaré que le sens premier d'un mot pour une personne [TRADUCTION] « d'une éducation et d'une intelligence ordinaires » (à la page 196) dicte son sens.

[58] Je souscris à cette approche, mais une nuance est de mise : cette première étape ne signifie pas que les noms des lieux qui ne sont pas largement connus des Canadiens se situent en quelque sorte en dehors du champ de l'interdiction de l'alinéa 12(1)*b*) qui vise les marques de commerce clairement descriptives. Cette nature de l'enquête est uniquement pertinente si plusieurs sens s'attachent au mot en question, dont tous ne sont pas géographiques. Ensuite, il convient de déterminer le sens qui prédomine. Si, en revenant sur mon exemple, il ressort des éléments de preuve pertinents que le sens premier de « Sandwich » ne renvoie pas à un lieu

géographique, alors une telle marque de commerce ne saurait être considérée comme donnant une description claire ou donnant une description fausse et trompeuse du lieu d'origine.

[59] Par ailleurs, lorsqu'une telle recherche est nécessaire, le consommateur ordinaire pertinent, d'après le point de vue duquel cette question doit être examinée, est le consommateur ordinaire des produits ou des services avec lesquels la Marque est associée.

[60] Malgré l'approche consacrée par la jurisprudence *Parma* portant que le consommateur ordinaire est le public canadien, la jurisprudence penche nettement du côté de l'approche du juge lors de l'évaluation de la validité de l'enregistrement selon un critère où « le pivot de la description claire ainsi que de la description fausse et trompeuse sur les perceptions des consommateurs ordinaires entre en jeu » (motifs du juge au paragraphe 29). Le juge s'appuie sur la référence au « détaillant habituel moyen, le consommateur ou l'utilisateur du type de marchandises ou de services auxquels est associée la marque » (*Cliche c. Canada (Procureur général)*, 2012 CF 564 au paragraphe 22 [2012] A.C.F. n° 753) et sur l'approbation dans une autre affaire d'une enquête portée non pas sur le grand public, mais sur les consommateurs qui connaissaient la marque concernée et étaient plus enclins à acheter les produits en question, aux fins de détermination du caractère distinctif dans une procédure en radiation (*Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited c. Hyundai Motor America*, 2007 CF 580 au paragraphe 31, 60 C.P.R. (4th) 406).

[61] Je constate même que les décisions citant la jurisprudence *Parma* avaient tendance à ne pas retenir l'opinion selon laquelle le « grand public » représente le point de vue du consommateur pertinent, en se référant plutôt au consommateur ordinaire des produits ou des services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée (*Boston Pizza International Inc. c. Boston Market Corp.*, 2003 CF 892 au paragraphe 36; *ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd.*, 2003 CF 1056 au paragraphe 71).

[62] Comme je l'ai signalé ci-dessus, les appelantes s'appuient essentiellement sur la doctrine qui approuve la jurisprudence *Parma* et rejette la jurisprudence *Leyda*. Cela ne me convainc pas. En particulier, les auteurs omettent d'opérer la distinction entre les cas de description claire et les cas de description fautive et trompeuse, et affirment simplement que l'affaire *Leyda* a été mal jugée. Je rejette également cette thèse.

[63] En bref, dans un cas de description claire, le recours au point de vue du consommateur ordinaire que j'ai décrit (tel qu'il est défini au paragraphe [59] ci-dessus) n'est vraiment pertinent que lorsqu'il y a ambiguïté quant à la question de savoir si la marque de commerce renvoie réellement au lieu en question.

[64] Dès lors qu'il est conclu que la marque de commerce renvoie à un lieu géographique, l'origine des marchandises ou des services devient l'objet de l'analyse.

- b) les produits ou les services proviennent-ils du lieu géographique utilisé comme marque de commerce?

[65] Si les produits ou les services proviennent du lieu auquel renvoie la marque de commerce, alors cette marque donne une description claire du lieu d'origine. Il n'y a aucune ambiguïté lorsque la marque de commerce est le nom d'un lieu d'origine qui inviterait à une enquête plus approfondie : faire référence au lieu d'origine par son nom est le summum de la clarté. C'est pourquoi le point de vue du consommateur ordinaire des produits ou des services n'est pas nécessaire. Comme il a été signalé précédemment, en déposant une demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui renvoie à un lieu géographique, le demandeur ne doit pas être autorisé à bénéficier du manque de connaissances du consommateur en géographie. Je tiens à préciser qu'il n'est pas pertinent à ce stade de rechercher si une marque de commerce qui utilise un nom géographique est devenue distinctive du produit ou du service avec lequel elle est associée : il s'agit d'une démarche différente discutée ci-dessous aux paragraphes [69] et suivants.

[66] D'autre part, si la marque de commerce renvoie à un lieu géographique qui n'est pas le véritable lieu d'origine des biens ou des services, celle-ci ne saurait être clairement descriptive du lieu d'origine. Elle est faussement descriptive et une analyse plus approfondie est nécessaire pour rechercher si elle est aussi trompeuse (voir *Promotions Atlantiques*, à la page 195). Comme la présente affaire est un cas de description claire, il n'est pas nécessaire d'énoncer l'approche analytique en vertu du volet description fausse ou trompeuse de l'alinéa 12(1)b) de la Loi en lien avec le lieu d'origine.

[67] En somme, si la marque de commerce est un nom géographique qui renvoie au véritable lieu d'origine des produits ou des services avec lesquels la marque est associée, elle est clairement descriptive du lieu d'origine au sens de l'alinéa 12(1)*b* de la Loi, et n'est donc pas enregistrable.

[68] Cette approche est conforme à la jurisprudence et aux objectifs de l'interdiction d'enregistrer les marques de commerce descriptives du point de vue géographique. Il convient de laisser la possibilité ouverte à tous les producteurs de marchandises et de services d'indiquer l'origine de ce qu'ils vendent, même si le consommateur ordinaire ne connaissant pas ce lieu auparavant.

c) l'usage antérieur de la marque de commerce est-il pertinent?

[69] Lorsqu'il est conclu que la marque de commerce est clairement descriptive du lieu d'origine, cela n'est cependant pas nécessairement une réponse complète à la possibilité d'enregistrer en vertu de l'article 12 de la Loi. C'est à ce stade de l'analyse que la question, soulevée par l'appelante, de l'utilisation antérieure de la marque de commerce devient pertinente.

[70] Le paragraphe 12(2) de la Loi prévoit une exception à l'alinéa 12(1)*b* : même si elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, une marque de commerce peut néanmoins 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 de la demande d'enregistrement la concernant.

[71] L'avocat de l'appelante a soutenu, lors de l'audition du présent appel, qu'il est impossible qu'une marque de commerce soit à la fois descriptive et distinctive et que, comme sa marque de commerce était distinctive, elle ne pouvait pas être descriptive.

[72] Il résulte clairement de l'interaction de l'alinéa 12(1)*b*) et du paragraphe 12(2) de la Loi le contraire : une marque descriptive peut devenir distinctive malgré son caractère descriptif par l'usage. Si la marque de commerce a été employée au Canada par le requérant, de façon à être devenue distinctive à la date de la demande, elle peut être enregistrée *malgré* son caractère descriptif. Cela ne signifie pas qu'elle a cessé d'être descriptive et cela ne remet pas en question l'analyse aux termes de l'alinéa 12(1)*b*) (voir *Molson Breweries c. John Labatt Ltd.* [2000] 3 R.C.F. 145 au paragraphe 32 [2000] A.C.F. n° 159).

[73] Dans le cas où il n'y a pas eu d'emploi antérieur de la marque, il n'est évidemment pas question de recourir au paragraphe 12(2) et l'analyse s'arrête dès qu'on a conclu que la marque de commerce donne une description claire au sens de l'alinéa 12(1)*b*). En cas d'utilisation antérieure, le demandeur peut cependant soutenir qu'en raison de son emploi, la marque de commerce a acquis un caractère distinctif de telle sorte qu'elle répond aux conditions de l'exception prévue au paragraphe 12(2).

[74] C'est également à ce stade que les perceptions du consommateur deviennent très pertinentes. Il incombe au requérant la charge de prouver que sa marque de commerce avait acquis un caractère distinctif du fait de son emploi au Canada au moment de l'enregistrement. Bien qu'il soit normalement imposé à la partie qui conteste une marque de commerce par ailleurs

valide le fardeau de démontrer qu'elle est *dépourvue* de caractère distinctif, le titulaire de la marque de commerce ou le requérant doit prouver de manière affirmative que celle-ci relève du paragraphe 12(2) lorsque la marque de commerce donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse au sens de l'alinéa 12(1)b).

[75] Notre Cour enseigne déjà que ce qui doit être démontré c'est que la marque de commerce, « bien qu'elle puisse être descriptive, a acquis une signification seconde et distinctive, prépondérante en liaison avec [l]es marchandises ou [l]es services » avec lesquels elle est associée (*Molson*, au paragraphe 54).

[76] Comment démontrer qu'une marque a acquis une telle signification seconde prépondérante? Il faut produire des éléments de preuve dont il ressort que, du point de vue du public pertinent — c'est-à-dire les personnes qui utilisent réellement le produit ou le service en question — la marque de commerce est devenue distinctive de ce produit ou service (*Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd.* [1984] 2 C.F. 920 à la page 930, 1 C.P.R. (3d) 191; confirmé : 16 R.C.P.I 157, 19 C.P.R. (3d) 129 (CAF)). Il est clair qu'une simple preuve d'emploi antérieur ne satisfait pas à l'exigence prévue au paragraphe 12(2) qui requiert à la fois l'emploi antérieur et le caractère distinctif acquis en raison de cet emploi.

C. *Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que la Marque n'était pas enregistrable et est invalide aux termes des alinéas 12(1)b) et 18(1)a) de la Loi?*

[77] Si l'on applique l'approche analytique indiquée plus haut au présent appel, la solution s'impose.

[78] Il a été établi que Lingayen est une municipalité aux Philippines et que les produits avec lesquels la marque de commerce LINGAYEN est associée proviennent de Lingayen. Aucun élément de preuve n'a été présenté dont il ressort que le sens ordinaire du mot « Lingayen » renvoie à toute autre chose que la municipalité. Il s'ensuit que la marque de commerce donne une description claire des produits avec lesquels elle est associée, au sens de l'alinéa 12(1)b) de la Loi.

[79] L'appelante n'a pas invoqué le paragraphe 12(2) ni fait état d'observations portant que son enregistrement relève de l'exception prévue par ce paragraphe. Toutefois, je comprends que la thèse de l'appelante sur le caractère distinctif, en particulier son allégation selon laquelle si une marque de commerce est distinctive, elle ne peut être descriptive, soulève implicitement cet argument.

[80] La preuve d'emploi antérieur produite par l'appelante n'est pas suffisante pour s'acquitter du fardeau de démontrer que la marque avait acquis le caractère distinctif au moment de l'enregistrement. L'appelante a produit des preuves dont il ressort que son produit est continuellement vendu depuis 1975 en liaison avec la marque LINGAYEN et elle a produit un affidavit d'un expert soutenant qu'en raison de cet usage, la marque de commerce avait « probablement » acquis le caractère distinctif dans l'esprit des consommateurs.

[81] En effet, l'appelante s'est bornée à invoquer le fait de son emploi antérieur et les conjectures d'un expert concernant les perceptions du consommateur. Cela est insuffisant pour s'acquitter du fardeau de prouver que la marque de commerce a acquis un caractère distinctif dans l'esprit des consommateurs.

[82] Compte tenu de ma conclusion que la marque de commerce donne une description claire du lieu d'origine, et que l'appelante n'a pas démontré que la marque de commerce avait acquis un caractère distinctif en raison d'un emploi antérieur à la date de dépôt de la demande d'enregistrement, l'enregistrement de cette marque de commerce est invalide en vertu de l'alinéa 18(1)a). Le juge n'a pas tiré de conclusion erronée.

D. *Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que la marque de commerce était invalide en raison de l'absence de caractère distinctif?*

[83] L'appelante relève à juste titre que le juge a inclus dans son ordonnance l'observation que la Marque était invalide aux termes de l'alinéa 18(1)b) parce qu'elle n'était pas distinctive lors de l'enregistrement, mais il n'a pas discuté ou expliqué sa conclusion dans ses motifs.

[84] Bien que je relève que le juge aurait dû discuter la question du caractère distinctif directement dans ses motifs, compte tenu de ma conclusion énoncée ci-dessus, à savoir que l'enregistrement était invalide aux termes de l'alinéa 18(1)a), il n'est pas nécessaire d'examiner les motifs d'invalidité subsidiaires présentés au départ par l'intimée en vertu de l'alinéa 18(1)b).

E. *Violation et commercialisation trompeuse*

[85] Devant la Cour fédérale, par avis de requête incidente, l'appelante a demandé des dommages-intérêts pour violation de la marque et commercialisation trompeuse. Dans cette optique, elle a allégué que l'intimée [TRADUCTION] « utilisait le mot LINGAYEN de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses propres marchandises, entreprises ou services » et ceux de l'appelante. Ainsi, l'appelante avait subi ou était susceptible de subir des dommages au moment où l'intimée a tiré illégalement profit de la vente de 49 caisses de bagoong guisado (voir l'Avis de requête incidente, Dossier d'appel, Vol. I, onglet 4 aux pages 35 et suivantes).

a) *Violation*

[86] L'appelante soutient que le juge a commis une erreur en concluant que, même si l'enregistrement était valide, l'intimée n'avait pas violé ses droits à l'égard de sa marque de commerce. Plus précisément, elle soutient que le juge a commis une erreur lorsqu'il a conclu que l'intimée n'avait pas utilisé le mot « Lingayen » comme marque de commerce en se fondant sur l'intention de l'intimée plutôt que sur la perception réelle du public.

[87] Étant donné ma conclusion selon laquelle l'enregistrement de la Marque est invalide, il n'est pas nécessaire de discuter la question de la violation aux termes des articles 19 et 20 de la Loi. L'analyse de la violation est toutefois utile pour mettre en contexte la commercialisation trompeuse, que je discute ci-après.

[88] Le juge a examiné la manière dont l'intimée a utilisé les mots « Lingayen Style » sur ses emballages, relevant que ces mots étaient utilisés en petits caractères, en dessous de la marque de commerce de l'intimée NPAKASARAP, qui était identifiée par un symbole ^{MC}, contrairement à « Lingayen Style ».

[89] Il a conclu que l'intimée n'avait pas employé les mots « Lingayen Style » comme marque de commerce pour distinguer ses produits de ceux des autres producteurs, mais pour indiquer une caractéristique de ses produits bagoong. Il ne pouvait donc pas y avoir violation aux termes des articles 19 et 20 de la Loi. Cette exigence d'utilisation comme marque de commerce découle de la définition de la « marque de commerce » à l'article 2 de la Loi, et du libellé de l'article 20 de la Loi.

[90] Je retiens cette thèse. Le juge a tiré une conclusion claire, bien appuyée par les étiquettes des produits concernés produites en preuve, que le message destiné au public était de distinguer les produits de l'intimée par la marque de commerce NPAKASARAP et que « Lingayen Style » décrivait une caractéristique — c'est-à-dire que le bagoong de l'intimée était dans le style du bagoong provenant de Lingayen (motifs du juge au paragraphe 46).

[91] Le juge a correctement formulé sa conclusion quant au message clair au public grâce à l'utilisation par l'intimée des mots « Lingayen Style », et il lui était loisible de déterminer ce message par l'analyse des étiquettes du produit : *Pepper King Ltd. c. Sunfresh Ltd.*, [2000] A.C.F. n°. 1455 au paragraphe 54, 8 C.P.R (4th) 485.

b) Commercialisation trompeuse

[92] Les motifs du juge discutent la violation des droits conférés aux articles 19 et 20, mais ne discutent pas la revendication de l'appelante en vertu de l'alinéa 7*b*) de la Loi. Pour en faciliter la consultation, je reproduis à nouveau cette disposition :

7 Nul ne peut :

[...]

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

7 No person shall

...

(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

[93] L'appelante a soutenu que le juge avait commis une erreur en omettant de se prononcer sur la question de savoir s'il y avait confusion entre sa marque de commerce et celle de l'intimée.

[94] Selon elle, le caractère distinctif intrinsèque du mot LINGAYEN, son emploi continu par l'appelante depuis 1975, la similitude des entreprises des parties et la ressemblance entre LINGAYEN et Lingayen Style sont autant de facteurs dont il ressort qu'il existe une confusion ou au moins [TRADUCTION] « un risque élevé de confusion ». En conséquence, le juge n'avait pas d'autre choix que de constater la violation.

[95] Même si le juge ne s'est pas particulièrement penché sur l'allégation de commercialisation trompeuse et aurait dû le faire, je ne vois pas comment dans cette affaire il aurait pu tirer une conclusion favorable à l'appelante.

[96] Le droit est bien établi : une allégation de commercialisation trompeuse appelle une analyse de trois facteurs qui doivent être prouvés par le demandeur dans le cadre de l'action en violation (en l'espèce, l'appelante) :

- a) l'existence d'une réputation (que l'on désigne souvent par achalandage) acquise par les marchandises, le nom, la marque de l'appelante, entre autres.
- b) une représentation trompeuse faite par le défendeur à l'action (en l'espèce, l'intimée) qui crée une confusion ou un risque de confusion qui engendre
- c) un préjudice pour l'appelante.

(*Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, 2005 CSC 65 [2005] 3 R.C.S. 302 302 [*Kirkbi*], et *Cheung c. Target Event Production Ltd.*, 2010 CAF 255, 87 C.P.R. (4th) 287).

[97] Nulle part dans son mémoire des faits et du droit l'appelante ne discute le facteur réputation. Par ailleurs, le défendeur soutient que l'allégation de commercialisation trompeuse doit être rejetée sur le fondement de ce seul facteur.

[98] L'appelante a écrit au paragraphe 97 de son mémoire des faits et du droit que l'intimée a commencé à vendre ses produits « Lingayen Style » en septembre 2011, c'est-à-dire avant que l'appelante n'acquière la Marque par cession. De plus, il ressort des preuves que la cession de l'enregistrement et de la marque LINGAYEN à l'appelante excluait expressément l'achalandage

associé à la Marque. Par conséquent, le moyen tiré de la commercialisation trompeuse n'a pas été accueilli.

[99] J'estime que cet argument n'est pas convaincant. La valeur de la marque de commerce est généralement fondée sur la capacité lucrative particulière de la marque de commerce. En d'autres termes, la valeur d'une marque de commerce repose sur l'achalandage qui y est associé. On peut aisément imaginer les raisons fiscales pour lesquelles Meneses-Canso a vendu, cédé, transféré tous ses droits, titres et intérêts relatifs à la Marque ainsi que l'enregistrement à l'appelante, à l'exclusion de l'achalandage. Il était probablement dans l'intérêt de l'appelante de s'assurer que l'intégralité de la contrepartie pour le transfert de la marque était attribuée à cette propriété et non à l'achalandage lié à la marque de commerce. Cela ne signifie pas que la marque de commerce a été en quelque sorte dépouillée de son achalandage, au sens attribué à ce terme dans la présente analyse, qui se penche sur la réputation et la capacité lucrative de la marque de commerce.

[100] En tout cas, après avoir examiné le dossier, je conclus que l'appelante n'a pas démontré l'existence de l'achalandage relativement au caractère distinctif du produit. Ce qui se rapproche le plus d'une démonstration de l'achalandage est la preuve de l'appelante dont il ressort qu'elle utilise la Marque depuis environ 40 ans et a [TRADUCTION] « eu un temps beaucoup plus long pour établir sa réputation et se faire connaître auprès des consommateurs » (mémoire des faits et du droit de l'appelante au paragraphe 91).

[101] À mon avis, le critère permettant d'établir l'existence de l'achalandage exige beaucoup plus que cela. La définition suivante du mot « achalandage » retenue par la Cour suprême du Canada à l'occasion de l'affaire *Manitoba Fisheries Ltd. c. La Reine*, [1979] 1 R.C.S. 101 à la page 108 (citée dans *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 SCC 23, [2006] 1 R.C.S. 824, au paragraphe 50) est pertinente :

[50] ...[dans] *Manitoba Fisheries Ltd. c. La Reine*, [1979] 1 RCS 101, p. 108, la Cour a adopté la définition suivante du terme « achalandage » :

« Achalandage » est un terme utilisé parfois pour désigner une clientèle toute prête, dont la valeur réside dans ses fortes chances de continuité. Mais, dans son sens commercial, le terme peut signifier beaucoup plus que cela. Comme le fait observer lord Macnaghten, dans *Inland Revenue Commissioners v. Muller & Co.'s Margarine Ltd.*, [1901] A.C. 217, 224, il est « la force attractive qui amène la clientèle » et peut consister non seulement en contacts commerciaux mais aussi en bien d'autres choses telles que: des locaux particuliers, une longue expérience dans une sphère spécialisée ou une bonne réputation en liaison avec un nom commercial ou une marque de commerce. Il est en quelque sorte forgé par l'effort qui ajoute à la valeur de l'entreprise. [Je souligne]

(Citant le lord juge en chef McDermott dans *Ulster Transport Authority c. James Brown and Sons Ltd.*, [1953] N.I. 79, p. 109-110).

[102] Après avoir écarté cet argument, je passe au second facteur : la fausse représentation présumée faite par l'intimée.

[103] À mon avis, l'argument de l'appelante ne saurait être retenu. L'appelante n'a pas réussi à démontrer l'existence d'une fausse représentation menant à la tromperie du public.

[104] Aux paragraphes 45 et 46 de ses motifs, le Juge a conclu que les mots « Lingayen Style », figurant en petits caractères sur l'étiquette, n'étaient pas utilisés comme marque de commerce, mais plutôt comme une caractéristique des produits bagoong. Cette constatation a permis au juge de conclure qu'il n'y avait pas eu violation.

[105] L'appelante ne m'a pas convaincue que le juge avait fait erreur en concluant qu'il n'y avait pas violation et, par conséquent, qu'il n'y avait pas eu de fausse représentation menant à la tromperie.

[106] Je n'ai pas besoin d'en dire davantage sur les arguments avancés par l'appelante quant à la commercialisation trompeuse. Ils sont tous rejetés.

VII. Décision proposée

[107] Par ces motifs, je suis d'avis de rejeter le présent appel avec dépens.

« Johanne Trudel »

j.c.a.

« Je suis d'accord.

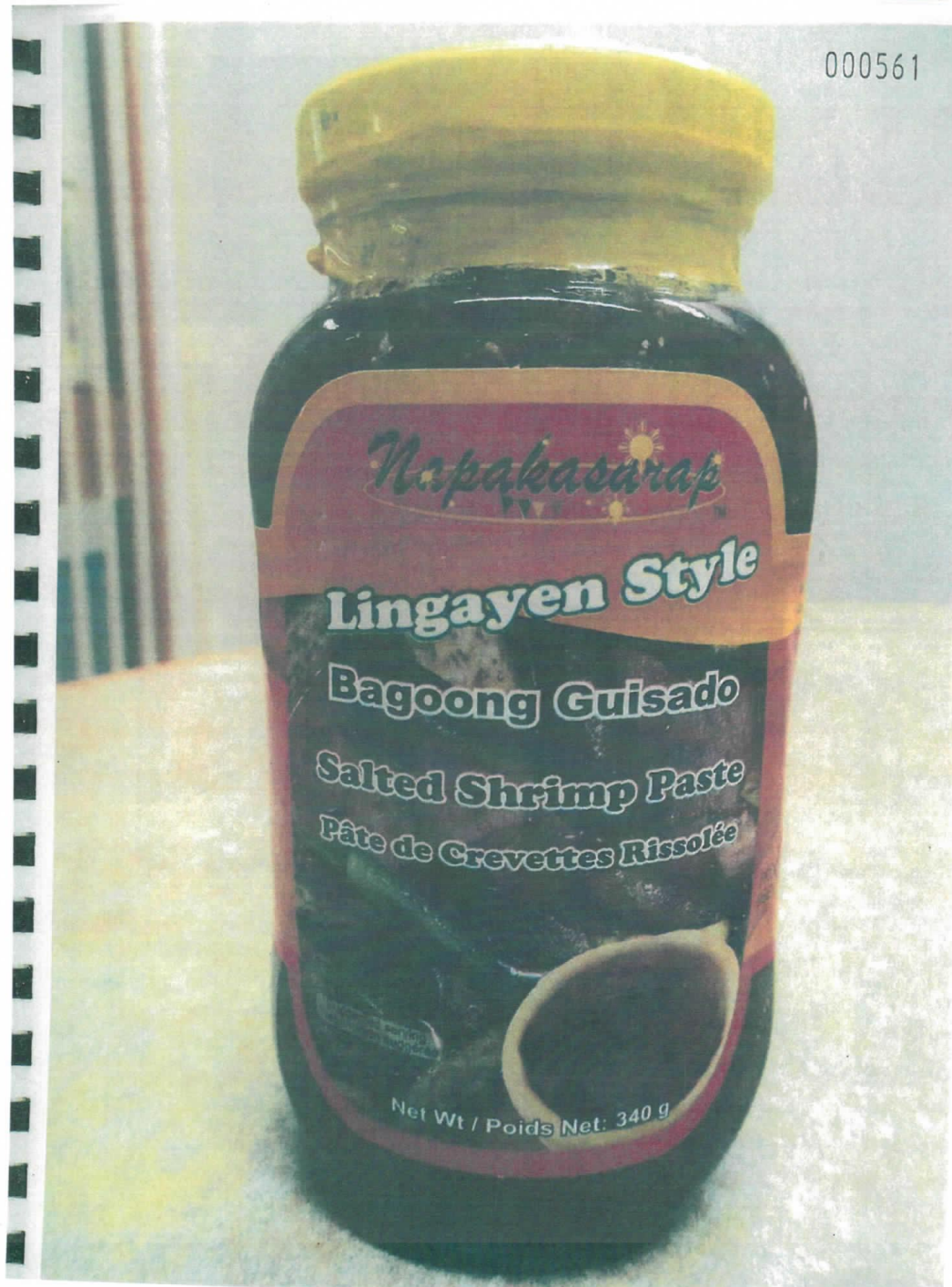
André F. Scott, j.c.a. »

« Je suis d'accord.

Yves de Montigny, j.c.a. »

ANNEXE A
(Dossier d'appel, Vol. 1, onglet 16 à la page 208)





COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : A-569-14
INTITULÉ : MC IMPORTS INC. c. AFOD LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 2 DÉCEMBRE 2015

MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL

Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SCOTT
LE JUGE DE MONTIGNY

DATE DU JUGEMENT : LE 23 FÉVRIER 2016

COMPARUTIONS :

David R. Elliott POUR L'APPELANTE
MC IMPORTS INC.

Georges Sourisseau POUR L'INTIMÉE
Layne Hellrung AFOD LTD.

Scott E. Foster POUR L'INTIMÉE
AFOD LTD.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DENTONS CANADA LLP POUR L'APPELANTE
Ottawa (Ontario) MC IMPORTS INC.

SOURISSEAU & CO. POUR L'INTIMÉE
Vancouver (Colombie-Britannique) AFOD LTD.

GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP POUR L'INTIMÉE
Ottawa (Ontario) AFOD LTD.