

Les fruits en conserve, ça ne s'achète pas chez un concessionnaire d'automobiles !



Il y a quelques années, la Cour fédérale d'appel s'est prononcée sur les marques notoires en énonçant que pour empêcher l'enregistrement d'une marque similaire ou identique, il fallait démontrer l'existence de confusion au niveau de la source des marchandises et services. Récemment, la Cour fédérale d'appel a eu l'occasion de réitérer ce principe⁽¹⁾.

Les marques en litige

Le requérant avait déposé une demande d'enregistrement pour la marque LEXUS en liaison avec des fruits en conserve. Une opposition fut initiée par le constructeur automobile Toyota, fondée sur la marque LEXUS employée en liaison avec des automobiles. L'opposition fut rejetée par la Commission des oppositions.

La première instance

La Cour fédérale de première instance renversa la décision et rejeta la demande d'enregistrement au motif qu'il fallait accorder une attention toute particulière aux circonstances de l'espèce, notamment le fait que « LEXUS » était un mot forgé. Le juge de première instance avait fait référence au précédent voulant que pour être considérée notoire, une marque de commerce doit être généralement reconnue à travers tout le Canada par presque, sinon tous les segments de la population. Or, dans

la preuve soumise par le constructeur automobile, un sondage indiquait que six Canadiens sur dix associaient le terme LEXUS aux automobiles.

Les éléments à retenir de la décision de la Cour fédérale d'appel :

La Cour fédérale d'appel se base sur l'approche qu'elle avait élaborée dans l'affaire Pink Panther⁽²⁾, à savoir l'évaluation du degré de confusion aux yeux du consommateur moyen.

La Cour rappelle que des marques de commerce sont toujours utilisées et associées à certains biens ou services. Elle est donc d'avis que le juge de première instance aurait dû tenir compte du fait que des automobiles et des fruits en conserve sont des marchandises radicalement différentes et qu'il fallait par conséquent donner beaucoup de considération à cette différence.

D'autre part, la Cour est d'avis que le juge de première instance a aussi ignoré la nature du commerce lorsque comparée. Dans le cas présent, les automobiles (luxueuses, de surcroît) étaient vendues dans des bâtiments spécialement prévus pour cela alors que les fruits en conserve étaient essentiellement vendus à des acheteurs institutionnels. La Cour voyait donc mal comment quiconque voulant se procurer des fruits en conserve aurait conclu que le constructeur d'automobiles était la source du produit.

La notoriété, selon le tribunal, est un facteur parmi tant d'autres à considérer. Ceci dit, il ne faut pas prendre les marques notoires à la légère. Lorsque vous conseillez un client dans l'adoption d'une marque, rappelez-lui les risques d'intervention, dont celui de voir le dossier aboutir devant la section d'appel de la Cour fédérale, ce qui est long et coûteux. La prudence demeure de rigueur.

(1) *Lexus Foods Inc. c. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha a.t.a. Toyota Motor Corp.* (2000) 9 C.P.R. (4th) 297.

(2) *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247.



«Les perles» du Journal des marques

(Pour souligner l'originalité et la distinctivité de certaines marques.)

« MORDEZ DANS LA VIE »

Marque déposée en liaison avec...

Des services d'assurances et services financiers; nommément fourniture à des tiers de services de planification (...) et d'assurance dentaire !

No. d'application : 1017791

