

[Services CPI](#)

[Enregistrement d'une marque](#)

[Pour nous contacter](#)

[À propos du CPI](#)

[Bulletins précédents](#)

BARBIE (1) ET VEUVE CLICQUOT (2) : QUELLE PROTECTION POUR LES MARQUES NOTOIRES AU CANADA ?

Le 2 juin dernier, la plus haute cour du pays a rendu des décisions très attendues dans deux causes impliquant des marques de commerce notoires.

Dans l'épisode 1, la poupée BARBIE tente d'empêcher une chaîne de restaurants d'enregistrer la marque de commerce BARBIE'S & dessin alors que dans l'épisode 2, le champagne VEUVE CLICQUOT mène le combat pour faire radier les marques de commerce enregistrées d'une chaîne de boutiques de vêtements pour femmes connue sous le nom CLIQUOT ou à tout le moins, faire admettre que l'utilisation d'un tel nom ne peut que déprécier l'achalandage attaché à sa marque.

Bien que la Cour suprême du Canada ("CSC"), sous la plume de l'Honorable Juge Binnie, admette que le champagne VEUVE CLICQUOT est l'un des meilleurs qui soit et que la poupée BARBIE est, dans une certaine mesure, une icône de la culture pop, cela n'a pas suffi pour étendre la protection de ces marques célèbres et ainsi empêcher d'autres personnes d'utiliser des marques similaires.

Ces décisions étaient fort attendues en raison des derniers arrêts rendus par la Cour d'appel fédérale dans les affaires *Pink Panther* (3) et *Lexus* (4). Avant de rendre compte des éléments retenus par la CSC dans chaque dossier, il convient de revenir sur ses commentaires à l'égard de ces deux arrêts de la Cour d'appel fédérale, incontournables ces dernières années pour les praticiens en marques de commerce lorsque confrontés à un problème de confusion entre des marques.

L'incidence des arrêts Pink Panther et Lexus

Les dispositions relatives à la confusion mentionnent expressément que la confusion entre deux marques est possible même si les marchandises ou services sont ou non de la même catégorie générale. Dans *Pink Panther*, la Cour d'appel fédérale était d'avis que que la marque notoire a droit à une protection accrue si l'on est en mesure d'établir un lien ou une similarité entre les produits ou les services des marques en présence (*Pink Panther* citée dans *Mattel* au par. 61). Cette interprétation a été suivie dans l'affaire *Lexus*.

La CSC rejette cette interprétation. Certaines marques notoires peuvent transcender une série de produits et services qui n'ont rien à voir avec les leurs.

La Cour est également en désaccord avec la Cour fédérale d'appel sur le fait que « la différence entre les marchandises ou les services constituera toujours un facteur dominant ». Cependant, ajoute-elle d'un même souffle, « compte tenu du rôle et de la fonction des marques de commerce, il s'agira en général d'une considération importante » (*Mattel*, par. 71) (nos soulignés).

Sommaire des décisions de la Cour suprême en tableau

	Poupée BARBIE contre les restaurants BARBIE'S & Dessin	Champagne VEUVE CLICQUOT contre les boutiques de vêtements CLIQUOT
Procédure	Opposition contre l'enregistrement d'une marque de commerce. Dans le cadre de cette procédure, c'est au requérant (i.e. le restaurateur) de démontrer qu'aucune confusion n'est susceptible de survenir entre les marques.	Action contre les marques enregistrées CLIQUOT et CLIQUOT UN MONDE À PART (les marques « CLIQUOT ») pour violation et dépréciation de l'achalandage de la marque VEUVE CLICQUOT. C'est au plaignant de faire la preuve qu'il y a risque de confusion entre les marques et qu'il y a bien dépréciation de l'achalandage lié à la marque.
Test	Le point de vue à adopter pour apprécier la probabilité d'une conclusion de confusion est celui du consommateur moyen pressé, ayant une réminiscence imparfaite des marques en question. « On cherche à savoir si une personne moyenne, d'intelligence ordinaire, agissant avec la prudence normale peut être trompée » (par. 56, décision Mattel).	
Circonstances : Art. 6(5) LMC	Essentiellement, la CSC insiste sur le fait qu'il faut examiner l'ensemble des circonstances pour établir s'il y a ou non de la confusion entre deux marques. La renommée d'une marque n'est donc qu'un facteur parmi tant d'autres. Les circonstances sont celles mentionnées à l'article 6(5) de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> (LMC).	
Caractère distinctif	Le mot BARBIE n'a pas un caractère distinctif inhérent car il est le diminutif courant du prénom Barbara et c'est également un nom de famille. La commercialisation massive de la marque BARBIE en liaison avec les poupées lui a conféré un sens secondaire très fort. D'un autre côté, la marque opposée, BARBIE'S & Dessin est devenue passablement connue dans la région où les marques des deux parties sont employées. De plus, elle est différente par le lettrage employé et les éléments figuratifs qui s'y rattachent.	La marque VEUVE CLICQUOT (champagne) est distinctive et c'est une marque célèbre. La CSC ajoute que c'est le mot « CLIQUOT » en tant que tel qui confère le caractère distinctif à la marque. Pour ce qui est des marques CLIQUOT (boutiques), elles sont connues dans la région où elles sont employées, mais ce ne sont pas des marques célèbres.
Période d'usage	La CSC reconnaît que la marque BARBIE est connue depuis les années 60 alors que la marque visée ne l'est que depuis 1992.	La marque VEUVE CLICQUOT est enregistrée depuis 1899 alors que les marques CLIQUOT sont utilisées depuis 1995 seulement.
Genre de marchandises, services ou	La nature des marchandises et services des deux parties est très	Bien que la marque VEUVE CLICQUOT puisse transcender le

entreprises	différente. La CSC observe que la marque BARBIE (poupées et accessoires) s'adresse aux enfants et dans une certaine limite à des adultes collectionneurs alors que le restaurateur s'adresse essentiellement à une clientèle adulte. Et la Cour d'ajouter « [r]ien ne prouve que les consommateurs adultes considéreraient un fabricant de poupées comme une source de bonne nourriture » (par. 79).	champagne et « s'étendre à d'autres produits de luxe », la CSC observe qu'aucune preuve n'a été produite pouvant démontrer qu'il y a confusion quant à la source entre la marque VEUVE CLICQUOT et une chaîne de boutique de vêtements de gamme intermédiaire (par. 37).
Nature du commerce	Les voies de commercialisation empruntées par les parties en présence sont très différentes et le risque de chevauchement ne pose pas de problème sérieux.	Les voies de commercialisation et de distribution empruntées par les parties en présence sont très différentes.
Degré de ressemblance	Pour la CSC, la marque BARBIE'S & Dessin a été produite avec des éléments figuratifs ce qui n'est pas le cas de la marque enregistrée BARBIE. Cependant, la Cour estime que si l'on tient compte de la représentation de la marque BARBIE sur ses emballages et la publicité, il existe une très grande ressemblance entre les marques.	Il y a une ressemblance entre les marques, mais la Cour conclut « que les consommateurs ordinaires n'étaient pas susceptibles d'établir mentalement un lien entre les marques et services respectifs des parties » (par. 36)
Autres circonstances	La notoriété d'une marque n'est qu'un des facteurs à considérer. La CSC reconnaît que la notoriété d'une marque « peut établir à elle seule une zone générale d'exclusivité couvrant la plupart des services et des biens de consommation » (par. 7), mais ce n'est pas le cas pour BARBIE. Si certaines personnes tentent de profiter de la notoriété d'une marque, d'un autre côté, les propriétaires de ces marques notoires ne peuvent empêcher, <u>sur cette seule base</u> , l'utilisation de marques identiques ou similaires en liaison avec des activités commerciales pour lesquelles le consommateur moyen ayant une mémoire imparfaite ne <u>serait probablement pas trompé</u> .	La notoriété de la marque VEUVE CLICQUOT est indéniable pour la CSC. « La preuve indique clairement que la marque VEUVE CLICQUOT dégage une aura de luxe, qui pourrait dépasser le domaine du vin et du champagne et [...] évoquer une association générale avec les produits de luxe [mais les boutiques visées] n'entraient pas dans la catégorie de luxe »(par. 26). Aucune preuve de confusion réelle n'a été produite et le témoignage des experts ne permet pas de penser qu'il existe une probabilité de confusion (par. 37).

La preuve d'une confusion serait une circonstance de l'espèce, mais elle n'est pas nécessaire. Cependant, si cette preuve pouvait être facilement obtenue, l'absence d'une telle preuve pourrait jouer négativement. La CSC émet l'opinion que dans ce cas-ci, une telle preuve aurait dû être fournie (par. 89). Il est à noter qu'un sondage a été déposé en preuve par l'opposante. La CSC soutient que ce sondage démontre que la marque BARBIE est connue, mais rien de plus (par. 50).

Dans les deux causes, en se basant sur l'ensemble des circonstances, la CSC conclut que la preuve de la probabilité de l'existence d'une confusion entre les marques n'a pas été faite.

La perte de l'achalandage (art. 22 de la LMC)

Dans le dossier VEUVE CLICQUOT, un deuxième moyen a été invoqué par la plaignante fondé sur l'article 22 LMC : la dépréciation de l'achalandage. En vertu de l'article 22, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il y a confusion pour obtenir réparation. La plaignante doit prouver que l'emploi des marques visées « suffit pour établir, dans l'esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques qui est susceptible de déprécier l'achalandage attaché à sa marque » (par. 38).

L'article 22 comporte 4 éléments :

Éléments à démontrer	Constat de la CSC
La marque de la plaignante doit avoir été employée par le défendeur, peu importe les marchandises ou services.	La plaignante reconnaît que la défenderesse n'a pas utilisé ses marques en tant que tel, mais elle prétend que l'utilisation du mot CLIQUOT en transmet l'idée. La Cour est d'avis qu'une variation orthographique ne serait pas une défense en soi, mais en l'absence d'un lien dans l'esprit du consommateur entre la marque affichée CLIQUOT et la marque VEUVE CLICQUOT, il ne peut y avoir de dépréciation de l'achalandage.
La marque de la plaignante doit être suffisamment connue pour que l'achalandage qui y est attaché soit appréciable.	La plaignante a fait la preuve de l'achalandage lié à la marque.
La marque de la plaignante doit avoir été employée d'une manière <i>susceptible</i> d'avoir une incidence sur cet achalandage.	La plaignante a demandé à la Cour de lire l'article 22 comme s'il était rédigé de la façon suivante : 22. (1) Nul ne peut employer une marque de commerce [célèbre] déposée par une autre personne [parce qu'un tel emploi est] susceptible d'entraîner la diminution

	de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.
	La Cour suprême a refusé une telle interprétation car la probabilité d'une diminution de l'achalandage est une question de preuve et non de spéculation.
L'incidence en question sera la diminution de la valeur de l'achalandage	La plaignante n'a pas prouvé que l'usage de CLIQUOT par la défenderesse a eu un effet sur l'achalandage attaché à la marque VEUVE CLICQUOT.

Conclusion sur les décisions BARBIE et VEUVE CLICQUOT

La CSC réitère le principe à l'effet que toutes les circonstances doivent être examinées avant de déterminer si une marque est susceptible de créer de la confusion avec une autre. À moins que le propriétaire de la marque célèbre ne puisse démontrer que la notoriété de sa marque est telle qu'elle transcende une vaste gamme de produits et services, incluant ceux faisant l'objet du litige, la CSC est réticente à étendre leur protection sur la base de cette notoriété seulement. Dans les deux causes, c'est la preuve ou plutôt l'absence de preuve qui a joué contre les marques célèbres. Les décisions de la CSC est un avertissement aux praticiens des marques en ce qui a trait à l'insuffisance de la preuve et surtout à la possibilité d'une inférence négative lorsque la preuve démontre que les marques sont utilisées de façon concurrente et significativement, mais qu'aucune preuve de confusion réelle n'est produite.

En ce qui a trait à l'article 22, la Cour suprême confirme qu'il n'est pas nécessaire de démontrer que l'utilisation des marques dans une même aire géographique est susceptible de créer de la confusion. Si la célébrité d'une marque n'est pas une exigence de l'article 22, la Cour conclut néanmoins qu'il ne peut y avoir de dépréciation de l'achalandage si un consommateur moyen ne peut faire un lien mental entre les marques. Finalement, la dépréciation de l'achalandage est une question de preuve et non de spéculation.

En définitive, les propriétaires de marques célèbres ne peuvent s'asseoir sur la notoriété de celles-ci uniquement, mais doivent produire la preuve nécessaire pour faire valoir leurs droits.

(1) *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22 (2006-06-02).

(2) *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 (2006-06-02).

(3) *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp. (C.A.)*, [1998] 3 C.F. 534, 1998 IJCan 9052 (C.A.F.) (1998-03-30).

(4) *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc. (C.A.)*, [2001] 2 C.F. 15, 2000 IJCan 16447 (C.A.F.) (2000-11-20).