

**NOTE DE L'ARRÊTISTE** : Ce document fera l'objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le *Recueil des décisions des Cours fédérales*.

\*La version intégrale de cette décision sera publiée dès qu'elle sera disponible dans les deux langues officielles.

A-569-14

2016 CAF 60

**MC Imports Inc.** (*appelante*)

c.

**AFOD Ltd.** (*intimée*)

**RÉPERTORIÉ : MC IMPORTS INC. C. AFOD LTD.**

Cour d'appel fédérale, juges Trudel, Scott et de Montigny, J.C.A.—Ottawa, 2 décembre 2015 et 23 février 2016.

*Marques de commerce — Appel interjeté à l'encontre d'une décision par laquelle la Cour fédérale a accordé la requête pour procès sommaire de l'appelante, mais a rejeté son action en contrefaçon de la marque de commerce LINGAYEN — L'appelante a sollicité en particulier une ordonnance déclarant qu'il n'a pas été prouvé que la marque de commerce en litige donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse en vertu de l'art. 12(1)b de la Loi sur les marques de commerce et elle n'aurait donc pas dû être radiée du registre des marques de commerce — L'appelante importe et vend des produits alimentaires sous la marque de commerce LINGAYEN, une municipalité des Philippines connue pour sa pâte de crevettes bagoong — La marque de commerce LINGAYEN comprend des produits alimentaires philippins, ainsi que des services de fourniture et de distribution d'aliments — L'intimée, une société de la Colombie-Britannique, importe au Canada des produits alimentaires, y compris le bagoong, des Philippines et d'autres pays asiatiques — La Cour fédérale s'est dite d'accord avec l'intimée que la marque de commerce de l'appelante n'était pas enregistrable au moment de l'enregistrement, car elle est considérée comme invalide puisqu'elle donnait une description claire du lieu d'origine des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée, contrairement à l'art.12(1)b) — La Cour fédérale a également conclu que la marque de commerce n'était pas distinctive à l'époque où ont été entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement, contrairement aux art. 2 et 18(1)b de la Loi — Il s'agissait principalement de déterminer ce qui suit : quel était le critère juridique approprié pour déterminer si une marque de commerce donne une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d'origine en vertu de l'art. 12(1)b de la Loi; si la Cour fédérale a commis une erreur de fait ou dans son application du droit aux faits lorsqu'elle a conclu que la marque de commerce n'était pas enregistrable et était invalide en vertu des art. 12(1)b) et 18(1)a) de la Loi; si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant, sans motifs à l'appui, que la marque de commerce était invalide pour absence de caractère distinctif; si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que l'intimé n'était pas coupable de contrefaçon; et si la Cour fédérale a commis une erreur en n'abordant pas l'allégation de commercialisation trompeuse en vertu de l'art. 7b) de la Loi — La démarche juridique appropriée en vertu de l'art. 12(1)b) a été adoptée en l'espèce — Deux causes illustrant les positions respectives des parties ont été*

*examinées : Conzorsio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc. (Parma); Sociedad Agricola Santa Teresa Ltd. c. Vina Leyda Limitada (Leyda) — En vertu de l'approche adoptée par la décision Parma, c'est la perception du consommateur moyen qui est pertinente à l'analyse tandis qu'en vertu de l'approche préconisée par la décision Leyda, le point de vue du consommateur moyen est sans importance — L'approche qui doit être privilégiée est celle exposée par la décision Leyda — La décision Parma, sur laquelle s'est appuyée l'appelante, ne constitue pas le fondement jurisprudentiel approprié dans un cas de description claire — Si le nom géographique de la marque de commerce renvoie au lieu réel d'origine des produits ou services en liaison avec lesquels cette marque est employée, ce nom géographique donne une description claire du lieu d'origine au sens de l'art. 12(1)b), et par conséquent, il n'est pas enregistrable — En ce qui concerne l'emploi antérieur, l'art. 12(2) présente une exception à l'art. 12(1)b) : même si elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, une marque de commerce est néanmoins enregistrable si elle devient distinctive à la date de la demande en raison de son emploi au Canada par le demandeur ou son prédécesseur en titre — Quant à la validité de la marque de commerce en cause, puisque le mot « Lingayen » renvoie uniquement à la municipalité, la marque de commerce donne une description claire du lieu d'origine des marchandises en liaison avec celle-ci au sens de l'art. 12(1)b); par conséquent, elle donne une description claire du lieu d'origine — La preuve de l'appelante quant à l'emploi antérieur n'a pas suffi à acquitter le fardeau de démontrer le caractère distinctif de la marque de commerce au moment de l'enregistrement — Par conséquent, l'enregistrement de la marque de commerce était invalide en vertu de l'art. 18(1)a); la Cour fédérale n'a pas commis d'erreur dans sa conclusion à cet égard — Malgré le fait que la Cour fédérale aurait dû aborder directement le caractère distinctif dans ses motifs, étant donné la conclusion de la Cour selon laquelle l'enregistrement n'était pas valide en vertu de l'art. 18(1)a), il n'était pas nécessaire d'examiner les autres motifs d'invalidité de l'intimée en vertu de l'art. 18(1)b) — Pour ce qui est de la contrefaçon, la Cour fédérale a tiré une conclusion éclairée, bien étayée par la preuve des étiquettes pertinentes des produits que le message communiqué au public avait pour but de distinguer les produits de l'intimé au moyen de la marque de commerce NPAKASARAP et que les mots « Lingayen Style » ne précisaient qu'une caractéristique — La Cour fédérale a correctement formulé sa conclusion quant à la communication claire du message par l'utilisation par l'intimée des mots « Lingayen Style » — Bien que la Cour fédérale n'ait pas précisément examiné l'allégation de commercialisation trompeuse, compte tenu du dossier, elle n'aurait pas pu tirer une conclusion en faveur de l'appelante — Tous les arguments de l'appelante concernant la commercialisation trompeuse étaient voués à l'échec — Appel rejeté.*

Il s'agissait d'un appel interjeté à l'encontre d'une décision par laquelle la Cour fédérale a accordé la requête pour procès sommaire de l'appelante, mais a rejeté son action en contrefaçon de la marque de commerce LINGAYEN. L'appelante a sollicité une ordonnance déclarant en particulier qu'il n'a pas été prouvé que la marque de commerce en litige donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi) et elle n'aurait donc pas dû être radiée du registre des marques de commerce. La position de l'appelante était que sa marque de commerce LINGAYEN est distinctive en liaison avec ses marchandises.

L'appelant importe et vend des produits alimentaires sous la marque de commerce LINGAYEN, qui est une municipalité aux Philippines, connue pour ses produits de pâte de crevettes bagoong. La marque de commerce LINGAYEN comprend des produits alimentaires philippins, ainsi que des services de fourniture et de distribution d'aliments. L'appelante a été constituée en société et sa prédécesseure était Meneses-Canso Bros Trading of Canada, une entreprise familiale. Tant Meneses-Canso que l'appelante ont vendu leurs produits directement et par l'intermédiaire de distributeurs. En 1975, la société a

commencé à employer la marque LINGAYEN au Canada en liaison avec les marchandises et elle n'a jamais cessé de l'employer depuis ce temps. En 2000, Meneses-Canso a déposé une demande d'enregistrement pour l'emploi de la marque de commerce LINGAYEN au Canada en liaison avec les marchandises et services et la demande a été enregistrée en 2003. En 2004, Meneses-Canso a cédé la marque à différents membres de la famille Meneses, qui formaient une société de personnes. Après la constitution en société de l'appelante, celle-ci est devenue titulaire de la marque de commerce LINGAYEN et elle a importé et vendu des produits alimentaires sous cette marque. La société de personnes a ensuite cédé la marque de commerce à l'appelante en 2011.

L'intimée est une société de la Colombie-Britannique qui importe au Canada des produits alimentaires, y compris le bagoong, des Philippines et d'autres pays asiatiques, puis elle les vend à des marchés d'alimentation. En 2011, la défenderesse a importé des Philippines un chargement de produits de bagoong. Les étiquettes apposées sur ces produits portaient la marque de commerce Napakasarap appartenant à l'intimée. La mention « Lingayen Style » apparaissait également en plus petits caractères sur les étiquettes, immédiatement en dessous de la marque de commerce. L'intimée a vendu les stocks de certains de ces produits alimentaires à l'automne 2011, ce qui a fait naître le présent litige.

La Cour fédérale s'est dite d'accord avec l'intimée que la marque de commerce de l'appelante n'était pas enregistrable au moment de l'enregistrement et était donc invalide parce qu'elle donnait une description claire du lieu d'origine des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée, contrairement à l'alinéa 12(1)b) de la Loi. Elle a également conclu que la marque de commerce n'était pas distinctive à l'époque où ont été entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement, contrairement à l'article 2 et à l'alinéa 18(1)b) de la Loi. Eu égard à la définition de consommateur moyen, la Cour fédérale a noté que les parties avaient soulevé une distinction doctrinale quant à l'approche analytique appropriée à adopter pour déterminer si une marque donne une description claire ou une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des marchandises ou services. La Cour fédérale a refusé de résoudre cette question au motif qu'elle en était arrivée au même résultat en ayant recours à l'une ou l'autre approche. Ayant conclu en particulier que les marchandises provenaient de Lingayen, elle a déclaré que la marque Lingayen a un lien reconnu avec des produits de sauce au poisson du point de vue du consommateur canadien moyen des marchandises en question. La Cour fédérale a conclu que le résultat était le même, comme si le point de vue du consommateur moyen n'était pas pertinent. Pour ce qui est de la contrefaçon, la Cour fédérale a conclu que l'intimée n'avait pas utilisé les mots « Lingayen Style » en tant que marque de commerce, mais plutôt pour indiquer une caractéristique de ses produits bagoong. L'intimée n'a pas utilisé ces mots pour distinguer ses marchandises et, par conséquent, il n'y aurait pas pu y avoir contrefaçon.

Il s'agissait principalement de déterminer ce qui suit : quel était le critère juridique approprié pour déterminer si une marque de commerce donne une description claire ou une description fautive et trompeuse du lieu d'origine en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi; si la Cour fédérale a commis une erreur de fait ou dans son application du droit aux faits lorsqu'elle a conclu que la marque de commerce n'était pas enregistrable et était invalide en vertu des alinéas 12(1)b) et 18(1)a) de la Loi; si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant, sans motifs à l'appui, que la marque de commerce était invalide pour absence de caractère distinctif; si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que l'intimée n'était pas coupable de contrefaçon; et si la Cour fédérale a commis une erreur en n'abordant pas l'allégation de commercialisation trompeuse en vertu de l'alinéa 7b) de la Loi.

*Arrêt* : l'appel doit être rejeté.

En ce qui concerne la démarche juridique appropriée en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi, les deux causes qui illustrent les positions respectives des parties sont *Conzorsio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc. (Parma)* et *Sociedad Agricola Santa Teresa Ltd. c. Vina Leyda Limitada (Leyda)*. En vertu de l'approche adoptée par la décision *Parma*, c'est la perception du consommateur moyen qui est pertinente à l'analyse tandis qu'en vertu de l'approche préconisée par la décision *Leyda*, le point de vue du consommateur moyen est sans importance. L'appel a mis en évidence le besoin par la Cour d'établir des lignes directrices en ce qui concerne l'enregistrabilité des marques de commerce qui décrivent les lieux d'origine des marchandises et des services. L'alinéa 12(1)b) de la Loi établit qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, entre autres, 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. L'approche qui doit être privilégiée est celle exposée par la décision *Leyda*. La décision *Parma*, sur laquelle s'est appuyée l'appelante, ne constitue pas, en raison de son approche axée sur le grand public, le fondement jurisprudentiel approprié dans un cas de description claire. Pour déterminer si un nom géographique est non enregistrable en tant que marque de commerce parce qu'il donne une description claire du lieu d'origine, il faut : 1) déterminer que la marque de commerce est un nom géographique; 2) déterminer le lieu d'origine des marchandises ou des services; et 3) évaluer les allégations d'emploi antérieur du titulaire de la marque de commerce, le cas échéant.

Déterminer si une marque de commerce contestée est un nom géographique peut nécessiter le recours aux perceptions des consommateurs lorsque le nom d'un lieu géographique (nom ou emplacement) a également d'autres significations. Ce type d'enquête n'est pertinent que lorsqu'il y a plusieurs significations au mot en question. Lorsqu'il existe plusieurs significations au mot en question, qui ne sont pas toutes géographiques, il faut alors déterminer quel sens prédomine. De plus, lorsqu'une telle enquête se révèle nécessaire, le consommateur moyen pertinent du point de vue de qui cette question devrait être considérée est le consommateur moyen des produits ou services avec lesquels la marque est associée, et non le grand public. Par conséquent, dans un cas de description claire, le recours au point de vue du consommateur moyen n'est réellement pertinent que lorsqu'il y a ambiguïté quant à la question de savoir si la marque de commerce désigne en réalité un lieu. Une fois qu'on a conclu que la marque de commerce renvoie à un emplacement géographique, l'analyse doit alors être axée sur l'origine des marchandises ou des services.

Si les marchandises ou services proviennent du lieu visé par la marque de commerce, alors la marque de commerce donne une description claire du lieu d'origine. Il n'existe aucune ambiguïté lorsque la marque de commerce constitue le nom du lieu d'origine qui entraînerait un examen plus approfondi : renvoyer à un lieu d'origine par son nom est le summum de la clarté. Cependant, si la marque de commerce renvoie à un lieu géographique qui n'est pas le lieu d'origine des produits ou des services, il ne s'agit pas là d'une description claire du lieu d'origine. Cette description est fautive et une analyse approfondie est nécessaire pour déterminer si elle est trompeuse. En somme, si une marque de commerce est un nom géographique qui renvoie au véritable lieu d'origine des produits ou des services en liaison avec la marque de commerce, celle-ci donne une description claire du lieu d'origine au sens de l'alinéa 12(1)b) de la Loi et n'est donc pas enregistrable.

En ce qui concerne l'emploi antérieur, le paragraphe 12(2) présente une exception à l'alinéa 12(1)b) : même si elle donne une description claire ou une description fautive et trompeuse, une marque de commerce est néanmoins enregistrable si elle devient distinctive à la date de la demande en raison de son emploi au Canada par le demandeur ou son

prédécesseur en titre. Dans un cas où il n'y a pas eu emploi antérieur de la marque de commerce, il ne peut y avoir de recours au paragraphe 12(2) et l'analyse s'arrête une fois qu'il a été déterminé que la marque de commerce donne une description claire au sens de l'alinéa 12(1)b). Mais dans un cas d'emploi antérieur, il est loisible au demandeur de faire valoir que, grâce à cet emploi antérieur, la marque de commerce a développé un caractère distinctif de sorte qu'elle relève de l'exception du paragraphe 12(2). Ce qui doit être démontré, c'est que la marque de commerce, même si elle donne une description claire, a acquis une signification secondaire dominante ou distinctive par rapport aux marchandises ou services auxquels elle est associée. Pour en faire la démonstration, une preuve doit être présentée pour établir que, du point de vue du public pertinent, soit les personnes qui utilisent effectivement le produit ou le service en question, la marque de commerce donne une description claire de ce produit ou service. Il est clair que la simple preuve de l'emploi ne satisfera pas à l'exigence énoncée au paragraphe 12(2), qui requiert à la fois la preuve de l'emploi antérieur et du caractère distinctif acquis par suite de cet emploi.

Quant à la validité de la marque de commerce en cause, il a été établi que les marchandises en liaison avec la marque de commerce LINGAYEN proviennent de Lingayen. Comme il n'y avait aucune preuve que le sens ordinaire du mot « Lingayen » renvoie à d'autre chose que la municipalité, la marque de commerce donne une description claire du lieu d'origine des marchandises en liaison avec la marque de commerce au sens de l'alinéa 12(1)b) de la Loi. L'appelante n'a pas invoqué le paragraphe 12(2) ou présenté des arguments selon lesquels son enregistrement relève de l'exception que ce paragraphe présente. La preuve de l'appelante quant à l'emploi antérieur n'a pas suffi à acquitter le fardeau de démontrer le caractère distinctif de la marque de commerce au moment de l'enregistrement. La preuve n'a établi rien de plus que le fait de son emploi antérieur et la spéculation d'un expert quant à la perception des consommateurs, ce qui était insuffisant pour s'acquitter du fardeau de prouver que la marque avait acquis un caractère distinctif dans l'esprit des consommateurs. Par conséquent, compte tenu de la conclusion que la marque de commerce donnait une description claire du lieu d'origine et étant donné que l'appelante n'a pas réussi à démontrer que la marque de commerce a acquis un caractère distinctif dans le cadre d'un emploi antérieur à la date de la demande d'enregistrement, l'enregistrement de la marque de commerce était invalide en vertu de l'alinéa 18(1)a) et la Cour fédérale n'a pas commis d'erreur dans sa conclusion.

La Cour fédérale a inclus dans son ordonnance que la marque était invalide en vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi parce qu'elle n'avait pas un caractère distinctif au moment de l'enregistrement, mais elle n'a pas abordé ou expliqué cette conclusion dans ses motifs. Malgré le fait que la Cour fédérale aurait dû aborder directement le caractère distinctif dans ses motifs, étant donné sa conclusion selon laquelle l'enregistrement n'était pas valide en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi, il n'était pas nécessaire d'examiner les autres motifs d'invalidité présentés par l'intimée en vertu de l'alinéa 18(1)b).

Pour ce qui est de la contrefaçon, la Cour fédérale a examiné la manière dont l'intimée utilisait les mots « Lingayen Style » sur son emballage et a conclu que l'intimée n'utilisait pas les mots « Lingayen Style » comme marque de commerce pour distinguer son produit de ceux des autres producteurs, mais plutôt pour préciser une caractéristique de ses produits de bagoong. Il ne pouvait donc pas y avoir contrefaçon en vertu des articles 19 et 20 de la Loi. La Cour fédérale a tiré une conclusion éclairée, bien étayée par la preuve des étiquettes pertinentes des produits que le message communiqué au public avait pour but de distinguer les produits de l'intimée au moyen de la marque de commerce NPAKASARAP et que les mots « Lingayen Style » précisaient une caractéristique. La Cour fédérale a correctement formulé sa conclusion quant à la communication claire du message au public par l'utilisation par l'intimée des mots « Lingayen Style » et il lui était loisible de déterminer ce message par

l'analyse des étiquettes des produits.

Pour ce qui est de la commercialisation trompeuse, la Cour fédérale n'a pas abordé l'allégation de l'appelante en vertu de l'alinéa 7b) de la Loi. Bien que la Cour fédérale n'ait pas précisément examiné l'allégation de commercialisation trompeuse et aurait dû le faire compte tenu du dossier, elle n'aurait pas pu tirer une conclusion en faveur de l'appelante. L'appelante n'a pas réussi à établir l'achalandage (réputation), l'un des trois facteurs qui doivent être prouvés par le demandeur dans une action en contrefaçon, en ce qui concerne le caractère distinctif du produit. Ce qui a satisfait de plus près à une preuve d'achalandage était la preuve par l'appelante qu'elle utilisait la marque depuis près de 40 ans et qu'elle avait consacré encore plus de temps à établir sa réputation auprès des consommateurs et à leur faire connaître ses produits. Le critère pour établir l'existence d'un achalandage requiert qu'on prouve davantage. L'appelante a également omis d'établir le second facteur, soit que le public avait été induit en erreur au moyen d'une déclaration trompeuse. L'appelante n'a pas réussi à faire valoir que la Cour fédérale a commis une erreur en concluant qu'il n'y avait pas eu de contrefaçon et qu'il n'y avait donc pas eu de déclarations trompeuses ayant induit en erreur le public. En conclusion, tous les arguments de l'appelante concernant la commercialisation trompeuse étaient voués à l'échec.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 « marque de commerce », 4(1), 7b), 12, 18(1)a),b), 19, 20.

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES :

*Sociedad Agricola Santa Teresa Ltd. c. Vina Leyda Limitada*, 2007 CF 1301; *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; *Manitoba Fisheries Ltd. c. La Reine*, [1979] 1 R.C.S. 101; *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824.

##### DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Conzorsio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc.*, [2001] 2 C.F. 536 (1<sup>re</sup> inst.), conf. par 2002 CAF 169; *Conseil du régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario c. Canada (Procureur général)*, 2012 CAF 60; *Eastman Photographic Materials Company Ltd. v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks*, [1898] A.C. 571 (H.L.); *Promotions Atlantiques Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1984] A.C.F. n° 606 (1<sup>re</sup> inst.); *Cliche c. Canada (Procureur général)*, 2012 CF 564; *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.).

##### DÉCISIONS CITÉES :

*Cross-Canada Auto Body Supply c. Hyundai Auto Canada*, 2007 CF 580; *Boston Pizza International Inc. c. Boston market Corp.*, 2003 FC 892; *ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd.*, 2003 CF 1056; *Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, [1984] 2 C.F. 920 (1<sup>re</sup> inst.), conf. par [1988] A.C.F. n° 10 (C.A.); *Pepper King Ltd. c. Sunfresh Ltd.*, 2000 CanLII 16159 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, 2005 CSC 65, [2005] 3 R.C.S. 302; *Cheung c. Targen Event Production Ltd.*, 2010 FCA 255.

#### DOCTRINE CITÉE

Gill, Kelly. *Fox on Canadian Law of Trademarks and Unfair Competition*, 4<sup>e</sup> éd. feuilles mobiles. Toronto : Carswell, 2002.

Hughes, Roger T. *et al. Hughes on Trade Marks*, 2<sup>e</sup> éd. feuilles mobiles. Markham, Ont. : LexisNexis Canada, 2005.

APPEL interjeté à l'encontre d'une décision de la Cour fédérale (2014 CF 1161) qui a accordé la requête pour procès sommaire de l'appelante, mais qui a rejeté son action en contrefaçon de la marque de commerce LINGAYEN. Appel rejeté.

ONT COMPARU

*David R. Elliott* pour l'appelante.

*Georges Sourisseau, Layne Hellrung et Scott E. Foster* pour l'intimée.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*Dentons Canada*, S.E.N.C.R.L., Ottawa, pour l'appelante.

*Sourisseau & Co.*, Vancouver, et *Gowling Lafleur Henderson*, S.E.N.C.R.L., s.r.l., Ottawa, pour l'intimée.