

DÉVELOPPEMENTS JURISPRUDENTIELS EN MATIÈRE DE MARQUES DE COMMERCE 1991-1995

UNE REVUE DES ARRÊTS DES COURS D'APPEL CANADIENNES

par

Laurent Carrière*

LEGER ROBIC RICHARD, avocats

ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce

Centre CDP Capital

1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874

info@robic.com – www.robic.ca

INTRODUCTION

- 1 OPPOSITION
 - 1.1 Facteurs à considérer
 - 1.2 Poids à accorder à la décision du registraire
 - 1.3 Marques interdites
 - 1.4 Délai de production d'une preuve complémentaire en appel
 - 1.5 Transmission du dossier du registraire
 - 1.6 Traitement des demandes de prorogation de délai par le registraire
- 2 DÉCHÉANCE ADMINISTRATIVE SOUS L'ARTICLE 45
 - 2.1 Contre-interrogatoire et preuve additionnelle
 - 2.2 Contemporanéité de l'emploi
- 3 RADIATION JUDICIAIRE D'UN ENREGISTREMENT
 - 3.1 Variation dans l'emploi
 - 3.2 Fardeau de preuve et dates critiques
 - 3.3 Marque de distributeur
- 4 REDRESSEMENT POUR USURPATION
 - 4.1 Action en violation de marque de commerce
 - 4.2 Action pour tromperie commerciale
 - 4.3 Autres considérations
5. RECOURS INTERLOCUTOIRES
 - 5.1 Injonction interlocutoire
 - 5.2 Anton Piller
- 6 QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDICTIONNELLES
 - 6.1 Partage des compétences

© Laurent Carrière, 1995.

* Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Ce document, d'information générale, a été préparé pour fins de discussion à l'occasion d'une conférence prononcée dans le cadre d'un colloque intitulé «Développements récents en droit de la propriété intellectuelle», colloque organisé par le Service de formation permanente du Barreau du Québec et tenu à Longueuil le 1995.05.21. Ce document ne reflète pas nécessairement les opinions de son auteur ou des membres de son Cabinet et ne prétend pas non plus exposer l'état complet du droit. Publication 162.

6.2	Marques de commerce et nom commerciaux
7	DROIT PÉNAL
ANNEXE A	ÉTUDE STATISTIQUE
ANNEXE B	EXTRAITS D'ARRÊTS
ANNEXE C	LISTE DES ARRÊTS DISCUTÉS

Résumé:

Une revue des arrêts rendus par les cours d'appel canadiennes en droit des marques: naissance et maintien des droits à la marque; procédure d'appel et de radiation; recours en violation et évaluation des dommages; questions procédurales et constitutionnelles.

Points saillants:

- °Confusion, distinctivité et personne ayant droit à l'enregistrement;
- °Violation des droits à la marque et critères d'émission d'une injonction;
- °Nature et qualité de l'emploi dans une procédure en déchéance;
- °Enregistrabilité et marques officielles
- °Délai et nature de la preuve complémentaire en appel;
- °Controverses juridictionnelles et constitutionnelles;
- °Droit pénal.

INTRODUCTION

Depuis les années '80, le droit de la propriété intellectuelle en général et celui des marques en particulier s'est considérablement développé, tant comme élément économique que comme champ de pratique, du moins si l'on en juge l'accroissement phénoménal de la jurisprudence en la matière. (Voir l'étude statistique de l'annexe A!) Les nombreuses -certains diront trop nombreuses- décisions administratives auxquelles s'ajoutent souvent d'éventuels appels «de la seconde chance» et incidents reliés de même que les jugements originant de procédures judiciaires proprement dites (tant fédérales que provinciales) rendent difficile de dégager avec certitude, du moins au delà des banalités, des tendances que ne viendraient pas perturber des arrêts d'appel.

Depuis le dernier colloque, en 1991, sur les développements en droit des marques, une quarantaine d'arrêts d'appel ont été rendus par des cours

canadiennes, principalement par la Section d'appel de la Cour fédérale mais également par la Cour suprême du Canada et les cours d'appel provinciales. C'est par ceux-ci que pourraient se dessiner, s'il y en a vraiment, des lignes directrices. Une liste de ces arrêts est reproduite en Annexe C et on conviendra d'ailleurs dès à présent de l'arbitraire de la sélection et de la classification!

Pour ceux qui désireraient néanmoins un survol de l'ensemble des décisions canadiennes, incluant celles de première instance, référence pourra alors être faite à la section «Canada» de l'*International Annual Review of Trademark Jurisprudence* publié par l'INTA à (1993), 83 Trademark Reporter 1161-1286 et (1994), 84 Trademark Reporter 829-861.

1 OPPOSITION

Sur la question générale de la procédure d'opposition, autrement régie par l'article 38 de la Loi, les règles 40 à 50 et un certain nombre de directives administratives publiées au Journal des marques de commerce, on consultera avec intérêt RICHARD (Hugues G.) et al., *De la demande à l'enregistrement: les méandres du Bureau du registraire des marques de commerce* (1993), 6 Les cahiers de la propriété intellectuelle 107 et GRAY (Brian W.), *Oppositions and Post-Registration Attacks*, in Trade-Marks Law of Canada (Toronto, Carswell, 1993), aux pages 227-261.

1.1 Facteurs à considérer

°*Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (POSTURE-BEAUTY) (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, 130 N.R. 223, (1991) 3 C.F. F-52 (C.A.F.) - Annexe B.6

°*John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (MOLSON BLUE) (1992), 42 C.P.R. (3d) 495, 144 N.R. 318, (1992) 3 C.F. F-30, 57 F.T.R. 159n (C.A.F.) - Annexe B.16

°*Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (NUTRI-VITE) (1992), (1992) 3 C.F. 442, 43 C.P.R. (3d) 349, 145 N.R. 131, 57 F.T.R. 160n (C.A.F.) - Annexe B.18

Kellogg Salada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (NUTRI-BRAN)
(1992), 43 C.P.R. (3d) 519, (1992) 3 C.F. F-45, 145 N.R. 131, 57 F.T.R. 160n (C.A.F.) - Annexe B.19

°*Clorox Co. c. Sears Canada Inc. (K.C. MASTERPIECE)*
(1993), 49 C.P.R. (3d) 217, 155 N.R. 159, (1993) 2 C.F. F-44, 64 F.T.R. 229n (C.A.F.) - Annexe B.28

°*Miss Universe, Inc. c. Bohna (MISS NUDE UNIVERSE)*
(1994), (1995) 1 C.F. 614, 58 C.P.R. (3d) 381, (1994) F.C.A.D. 3362-01 (C.A.F.) - Annexe B.39

°*Molson Companies c. John Labatt Limited (WINCHESTER GOLD)*
(1994), 58 C.P.R. (3d) 527, (1994) F.C.A.D. 3362-02 56 F.T.R. 322n (C.A.F.) - Annexe B.37

°*U.A.P. Inc. c. Automaxi S.A. (AUTOMAX)*
(1994), 59 C.P.R. (3d) 83, (1994) F.C.A.D.3362-03 (C.A.F.) - Annexe B.40

Dans l'arrêt **Park Avenue/Wickes**, la Section d'appel, par le juge Desjardins, a clarifié la situation quant à certains problèmes soulevés dans les procédures d'opposition

a) La date pertinente pour déterminer la non-enregistrabilité pour confusion. Une marque de commerce qui crée de la confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la Loi, avec une marque de commerce enregistrée n'est pas enregistrable comme contraire à l'alinéa 12(1)d): c'est là un motif d'opposition autrement prévu par l'alinéa 38(2)b).

Cette confusion doit-elle cependant s'évaluer au moment de la production de la demande, au moment de la publication ou de l'opposition ou encore lors de la décision du registraire? C'est que, contrairement, par exemple aux divers alinéas des paragraphes 16(1), 16(2) et 16(3) (personne ayant droit à l'enregistrement), le paragraphe 6(5) et l'alinéa 12(1)d) ne comportent pas une telle précision, d'où l'incertitude jurisprudentielle. Le registraire déterminait généralement cette confusion au moment de l'opposition, une position décriée par certains auteurs: voir, par exemple RICHARD (Hugues G.) et al., *Robic-Leger Canadian Trade-Marks Act Annotated* (Toronto Carswell, 1984), § 12.6. Reprenant le raisonnement dans son arrêt, la Section d'appel estime que, lorsqu'il rend sa décision sous l'alinéa 12(1)d), le registraire doit tenir compte de l'état du registre tel qu'il se trouve au moment de sa décision, quelque soit les modifications qui, dans l'intervalle ont pu survenir.

b) Non-exploitation. La non-exploitation de la marque enregistrée BABYBEAUTY qu'alléguait l'opposante est un facteur qu'aurait dû considérer le registraire puisqu'il s'agit là d'un des critères, certes non exhaustifs, que prévoit le paragraphe 6(5) de la Loi pour évaluer la confusion entre deux marques ou noms (*i.e.*, al. 6(5)a), la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; al. 6(5)b), la période pendant laquelle elles ont été en usage).

c) Approche globale. Les marques en cause doivent être considérées dans leur totalité et non disséquées pour en trouver artificiellement des points communs ou des dissemblances. La marque de l'opposante étant BABYBEAUTY, le jugement a quo qui trouvait confusion entre ce segment et le segment BEAUTY contenu dans la marque POSTURE-BEAUTY était mal-fondé puisque méconnaissant l'objet de la demande et, de surcroît donnant un champ de protection trop étendu à un terme commun de la langue anglaise, descriptif d'un état.

d) L'état du registre. La présence au registre de plusieurs marques comprenant le terme BEAUTY est un fait pertinent à considérer puisqu'il est de nature à indiquer qu'un tel terme est commun à une industrie et, partant, ne jouit pas d'une protection étendue, sauf dans la mesure où toutes ces marques seraient au nom du même propriétaire qui pourrait alors se réclamer d'une famille de marques.

Cela étant posé, la Section d'appel applique à la détermination de la confusion entre les marques en cause, les facteurs énumérés au paragraphe 6(5), et constatant

- i) le peu de distinctivité de la marque BABYBEAUTY,
- ii) l'exploitation de la marque POSTURE-BEAUTY et la non-exploitation de la marque BABYBEAUTY,
- iii) le fait que la clientèle cible, pour identique qu'elle soit, ne fait pas d'achat à la hâte et
- iv) le seul élément commun entre les marques en cause est le nom commun BEAUTY, descriptif d'un état, de haute récurrence au registre et communément utilisé dans l'industrie.

Le pourvoi est accueilli et la demande d'enregistrement retournée au registraire pour qu'il agisse de droit et procède à l'enregistrement de la marque POSTURE-BEAUTY.

Sur la portée de cet arrêt on consultera avec intérêt: FUHRER (Janet M.) *Post Park Avenue: Relevant Dates in Trade-Mark Oppositions Revisited* (1993), 9 Canadian Intellectual Property Review 207.

L'arrêt confirmatif rendu dans l'affaire **MOLSON BLUE** est aussi court que peu instructif, dans la mesure où dans son bref arrêt, la Section d'appel, par le juge Isaac, ne fait qu'entériner sans vraiment le commenter le jugement de première instance maintenant lui-même la décision du registraire qui, faute pour l'opposante de s'être déchargée de son fardeau de preuve, avait rejeté son opposition et permis l'enregistrement de la marque de commerce en cause.

Dans les affaires **NUTRI-VITE** et **NUTRI-BRAN**, la Section d'appel, par le juge Stone, fait droit aux pourvois et rejette les oppositions, retournant les dossiers au registraire pour qu'il procède que de droit. Les marques NUTRI-VITE et NUTRI-BAN que voulait employer la requérante pour des casse-croûtes créent-elles de la confusion avec les marques NUTRI-BRAN et NUTRI-FIBRE qu'employait l'opposante également pour des casse-croûtes?

L'état du registre démontrant la haute récurrence de marques de commerce incorporant le terme «nutri-», il s'agissait là d'une circonstance dont le registraire aurait du tenir compte en rendant sa décision. En effet, de ces nombreuses marques à l'élément commun «nutri-», il fallait tirer que le consommateur était habitué à faire les distinctions appropriées entre toutes les marques de ce type en prêtant davantage attention aux différences, même petites, qui pouvaient exister entre elles. Cela est d'autant plus vrai que le registraire en était venu à la conclusion que les marques en cause avait peu de distinctivité inhérente: en pareil cas, de petites différences s'avèrent suffisantes pour les distinguer. Ainsi, considérées dans leur totalité, les suffixes VITE ou BRAN de l'une distinguent suffisamment les marques à suffixe MAX ou FIBRE de l'autre.

De plus, l'état du registre est à considérer non seulement dans une action en violation de marques de commerce mais également dans le cadre d'une procédure d'opposition et son état est pertinent jusqu'au moment où décision est rendue.

Dans l'affaire **K.C. MASTERPIECE**, la Section d'appel, par le juge Mahoney, confirme le juge de première instance qui avait infirmé la décision du registraire et, dans le cadre d'une opposition, refusé (ou, comme le dit le paragraphe 38(8), «repoussé») une demande d'enregistrement de cette marque. L'arrêt d'appel a d'intéressant qu'il refuse d'entériner une avancée du juge de première instance à l'effet que la vente par l'opposante de ses produits MASTERPIECE uniquement dans son propre réseau d'établissements en limitait l'étendue de protection. Cette circonstance, rétablit la Section d'appel, n'a de pertinence que pour déterminer la mesure dans laquelle la

marque est devenue connue et certes pas, comme telle, pour déterminer le champ de protection auquel elle a droit.

L'affaire **MISS NUDE UNIVERSE** permet à la Section d'appel de rétablir, par un arrêt qui fourmille de notes de bas de pages touffues, le droit quant aux principes qui, en matière d'opposition, doivent régir la détermination de la confusion.

Rappelons les procédures:

- le 1985.06.24, Bohna demande l'enregistrement, sur la base d'une intention d'emploi, de la marque MISS NUDE UNIVERSE en liaison avec des vêtements pour femme et la gestion d'un concours de beauté;
- le 1987.10.07, l'américaine Miss Universe, Inc. forme opposition sur la base, entre autres, de ses enregistrements et révélation de ses marque et nom de type MISS UNIVERSE en liaison avec un concours de beauté
- le 1991.03.08, le registraire fait droit pour partie à l'opposition et repousse la demande d'enregistrement en regard des vêtements mais l'admet en regard des services; son rejet de l'opposition est fondé sur un point technique, savoir une identification déficiente des services dans la déclaration d'opposition (l'alinéa 38(3)a) indique, en effet, que la déclaration d'opposition doit indiquer les motifs d'opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre);
- seule Miss Universe, Inc. a formé appel;
- le 1992.07.03, la Section de première instance (juge Strayer) maintenait la décision du registraire, estimant qu'il n'y avait pas de confusion entre les marques en cause; par contre, le juge de première instance critiquait sévèrement le registraire pour avoir fait primer sur le fond un point technique que personne n'avait soulevé ou plaidé, qui ne causait pas préjudice à Bohna et qui apparaissait clairement de la preuve;
- pourvoi de Miss Universe, Inc;
- le 1994.11.07, la Section d'appel, par le juge Décary, faisait droit au pourvoi et, concluant que la demande d'enregistrement devait être repoussée, retournait le dossier au registraire pour qu'il agisse que de droit.

Quels sont ces principes?

1° Pour décider si une marque (ou un nom) crée de la confusion avec une autre marque (ou nom), la cour doit se demander si, à titre de première impression, pour un acheteur ordinaire qui n'a qu'une réminiscence imparfaite de la première marque (ou

nom), l'emploi concurrent des deux marques (ou nom) dans la même région est susceptible de lui faire conclure que les marchandises ou services liés à ces marques (ou nom) originent de la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie;

2° pour que des marques ou noms soient susceptibles d'être confondus («likelihood of confusion»), il n'est pas nécessaire que les parties en présence opèrent dans les mêmes champs ou industries ou que les marchandises ou services soient de même catégorie ou qualité ou soient destinés à de mêmes catégories d'acheteurs;

3° en décidant si deux marques ou noms sont susceptibles de créer de la confusion, la cour doit tenir compte de toutes les circonstances, y compris celles mentionnées au paragraphe 6(5);

4° les facteurs énoncés au paragraphe 6(5) ne sont cependant pas exhaustifs et leur poids varie en fonction des données factuelles et des circonstances;

5° c'est toujours sur celui qui demande l'enregistrement que repose le fardeau de prouver, sur une prépondérance de preuve, que sa marque n'est pas susceptible d'être confondue avec les marques ou nom antérieurement employés ou enregistrés;

6° plus la marque est forte (distinctivité inhérente ou notoriété acquise) et plus grand sera son champ de protection, le fardeau du requérant à l'enregistrement s'accroissant alors d'autant;

Appliquant ces principes au jugement *a quo*, la Section d'appel tire donc les conclusions auxquelles aurait dû en arriver le juge de première instance.

Ainsi, s'il est vrai qu'à l'origine une marque MISS UNIVERSE n'était pas très distinctive, il n'en demeure pas moins que trente années d'exploitation importante l'ont rendue distinctive et que le requérant, à titre de nouveau-venu dans le marché, devait s'assurer que sa marque ne soit pas susceptible de créer de la confusion, d'autant plus qu'elle incorporait la totalité de celle de l'autre: **MISS NUDE UNIVERSE**: «It was the duty of the respondent to select a name with care so as to avoid any confusion -as is required under the definition of "proposed trade-mark" in section 2 of the Act- and so as to avoid the appearance that he intended to jump in the bandwagon of an already famous mark.» D'autant plus qu'un témoin avait déclaré: «The name "Miss Nude Universe" will be a selling feature without a lot of explanations. Everyone knows the name!» ...

Ensuite, le juge de première instance a erré en portant son attention sur les différences plutôt que les ressemblances entre les marques en cause, contrairement à la jurisprudence de la Section d'appel: voir, entre autres,

Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1988) 3 C.F. 91 (C.A.F.), le juge Thurlow aux pages 99-100.

La Section d'appel relève une troisième erreur du juge de première instance, savoir la prise en compte dans sa décision des représentations de Bohna quant à la façon dont devraient être organisés les concours MISS NUDE UNIVERSE par rapport à ceux de MISS UNIVERSE, alors même qu'ils relevaient tous deux de la même industrie. D'une part une telle limitation ne se trouvait pas mentionnée à la demande sous opposition et, d'autre part, malgré ces représentations, il s'avérait que les concours de l'un et de l'autre se dérouleraient, somme toute, dans le même type d'endroit. La Cour note au surcroît que malgré ses représentations et intentions du requérant, rien n'empêcherait un successeur en titre éventuel ou même le requérant de modifier, au cours des ans, la présentation du concours MISS NUDE UNIVERSE de telle sorte qu'il soit alors en concurrence directe avec celui de MISS UNIVERSE.

Dernière erreur relevée par la Section d'appel, le juge de première instance avait, à tort, considéré le mot NUDE isolément et lui avait donné une importance prépondérante («an arresting significance»). En l'espèce, ce sont plutôt les mots MISS UNIVERSE, communs aux deux marques en cause qui étaient d'importance. En effet, la marque MISS NUDE UNIVERSE comprenant la totalité de la marque MISS UNIVERSE, la nature adjectivale du terme NUDE portait qualification du terme MISS et partant n'était pas, à lui seul, apte à distinguer les deux marques en cause.

Enfin, s'agissant de preuve par affidavits alors que la crédibilité de témoignages *viva voce* n'était pas en cause, la Section d'appel s'estime en aussi bonne position que le juge de première instance pour tirer de la preuve ses propres inférences et ainsi repousser la demande.

Affaire **WINCHESTER GOLD**. Sur la foi de ses marques de type MOLSON GOLDEN pour de la bière, Molson s'opposait à l'enregistrement par Labatt d'une marque WINCHESTER GOLD, également pour de la bière. Le registraire avait rejeté l'opposition et fait droit à la demande d'enregistrement, décision que confirmait, en appel, la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada.

En rejetant le pourvoi, la Section d'appel, par le juge Létourneau, rappelle le peu de protection échéant à une marque de commerce telle GOLDEN, adjectif descriptif d'une catégorie de bières blondes et fait siens les propos de son collègue Hugessen dans *John Labatt Ltd. c. Molson Cos. Ltd.* (1988), 19 C.P.R. (3d) 88 (C.A.F.), à la page 89: «golden» is a word one of whose primary meanings is to describe a colour. That colour is found in most beer».

Le fait que la marque GOLDEN ait été employée depuis longtemps et avec un grand succès commercial ne doit quand même pas faire perdre de vue le caractère essentiellement descriptif de la marque. Partant, de petites différences entre les marques en cause se révéleront suffisantes pour éviter confusion. Il convient également, pour déterminer de la confusion, d'examiner les marques en cause comme des tous et non d'en scinder artificiellement les composantes. Ici, les marques de type MOLSON GOLDEN et WINCHESTER GOLD sont suffisamment distinctives l'une l'autre pour éviter qu'elles ne soient confondues.

Affaire **AUTOMAX**. La Section d'appel, par le juge Létourneau, tout en rejetant l'appel et repoussant comme le registraire partie des demandes d'enregistrement profite de l'occasion pour corriger certaines avancées du juge de première instance.

- le 1986.04.11, U.A.P., demande l'enregistrement, sur la base d'une intention d'emploi, d'une marque AUTOMAX en liaison avec des marchandises et services automobiles, de quincaillerie et d'articles de sport (une autre demande pour la marque graphique sera produite plus tard et fera, elle aussi, l'objet d'une opposition parallèle dont traite également cet arrêt);
- le 1987.08.27, Automaxi forme opposition sur la base de son enregistrement d'une marque AUTOMAXI en liaison avec des accessoires automobiles;
- le 1988.09.26, le registraire refuse de permettre à Automaxi d'amender sa déclaration d'opposition pour permettre d'y alléguer également emploi d'une marque non enregistrée qui remplaçait celle déjà enregistrée;
- le 1991.10.31, le registraire repousse la demande d'enregistrement pour les marchandises et services liés à l'automobile et l'admet quant aux autres (trouvant autorité à ce faire dans *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 486 (C.F.));
- appel de U.A.P. de la portion de la décision qui lui est défavorable;-le 1993.03.02, la Section de première instance de la Cour fédérale (juge Teitelbaum) rejette l'appel en insistant sur le fardeau important qu'a, en pareilles circonstances, un appellant de prouver que le registraire avait erré;
- appel de U.A.P. qui, cette fois, se restreint aux seuls services; contre-appel de Automaxi qui s'en prend à l'absence de juridiction du registraire pour scinder ainsi une demande d'enregistrement sous opposition

-le 1994.12.15, la Section d'appel, confirme les deux instances inférieures

Reprenons d'abord les marques en cause:

- AUTOMAX, demande TMO 560,247
- AUTOMAX (& graphisme), demande TMO 564, 247
- AUTOMAXI (& graphisme), enregistrement □TMA 317, 757

Tout en reconnaissant que le juge de première instance a erré en appréciant la confusion à la date de l'opposition plutôt qu'à la date de la décision du registraire (comme l'enseignait l'arrêt *ParkAvenue/Wickes*), la Section d'appel estime, qu'en l'espèce, cette erreur n'a pas de conséquence pratique sur la détermination ultime de la confusion. Par contre, la Section d'appel refuse la prétention de U.A.P. à l'effet que, lorsqu'il y a appel, c'est la date du jugement de la Section de première instance qui devrait servir de point d'ancrage et s'en tient -tant pour des raisons d'ordre conceptuel que pratique- à la date de la décision du registraire comme date pertinente à l'évaluation de cette confusion.

Le juge de première instance a, malgré le refus d'amendement du registraire, considéré l'exploitation de la marque non enregistrée (et non alléguée à la déclaration d'opposition) pour évaluer la confusion entre les marques en cause. La Section d'appel relève le point mais conclut que cet état de chose procédait sans doute de ce que le juge de première instance percevait comme des variations de peu d'importance les différences entre les marques enregistrée et employée de Automaxi. Cela ne justifiait toutefois pas, suivant la Section d'appel, une intervention réformatrice puisque, les autres facteurs du paragraphe 6(5) considérés, il y avait une forte ressemblance phonétique entre les marques de même que quant aux idées suggérées, chevauchement des marchandises et services et une possibilité réelle de confusion quant à la nature des commerces opérés!

En ce qui a trait au contre-appel de Automaxi, celui, irrégulièrement soulevé, ne saurait être entendu puisqu'il aurait dû faire l'objet d'un appel distinct lors de l'appel de la décision du registraire et non être simplement soulevé dans le cadre de la réponse à l'avis d'appel de U.A.P, ce que le juge de première instance avait d'ailleurs à bon droit décidé.

Pour un relevé exhaustif de l'application jurisprudentielle de ces critères énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi, on réfèrera à PINSONNEAULT (Marie) et al., *The 1995 Annotated Robic-Leger Trade-Marks Act* (Toronto, Carswell, 1994), aux pages 47-139.

1.2 Poids à accorder à la décision du registraire

°McDonald's Corp. c. Silcorp Ltd. (MAC'S SNACKS)
(1992), 41 C.P.R. (3d) 67, 139 N.R. 319, (1992) 2 C.F. F-45, 54 F.T.R. 80n (C.A.F.) - Annexe B.12

°Imperial Tobacco Ltd. c. Rothmans, Benson & Hedges Inc. (CUSTOM CUT)
(1993), 51 C.P.R. (3d) 169, 152 N.R. 292, 69 F.T.R. 152n (C.A.F.) - Annexe B.29

Dans son arrêt confirmatif dans l'affaire **MAC'S SNAKS**, la Section d'appel, par le juge Stone, rappelle succinctement le principe déjà émis par la Cour suprême dans *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.* (1968), (1969) R.C.S. 192 (C.S.C.) à l'effet qu'un grand poids doit être donné à l'expertise du registraire et que le juge saisi de l'appel d'une de ses décisions ne doit pas interférer facilement à l'encontre de celle-ci, ce qui ne veut toutefois pas dire que le juge de première instance ne doit pas, dans le cadre de cet appel, étudier toutes les circonstances de l'espèce avant de rendre son jugement.

Le même principe est également repris, tout aussi brièvement, dans l'affaire **CUSTOM CUT** où la Section d'appel, par le juge Isaac, refuse d'intervenir à l'égard d'un jugement de première instance qui a correctement interprété ces mêmes principes.

1.3 Marques interdites

°Lubrication Engineers, Inc. c. Canadian Council of Professional Engineers (LUBRICATION ENGINEERS)
(1992), (1992) 2 C.F. 329, 41 C.P.R. (3d) 243, 140 N.R. 318 (C.A.F.)

°Canadian Olympic Association c. Olympus Optical Co. (OLYMPUS)
(1991), 38 C.P.R. (3d) 1, 136 N.R. 231, (1992) 1 C.F. F-11, 51 F.T.R. 239n (C.A.F.)

Le signe distinctif qui ressemble à une marque interdite ou «officielle» n'est pas, sauf permission octroyée en vertu de l'alinéa 9(2)a), enregistrable. Les

dispositions pertinentes sont, pour nos fins, celles de l'alinéa 12(1)e) qui doit se lire avec l'alinéa 9(1)d) et le sous-alinéa 9(1)n)iii):

R.S.C. 1985, c. T-13, c. T-13, s. 12(1)(e)	L.R.C. 1985, ch. T-13, a. 12(1)e)
WHEN TRADE-MARK REGISTRABLE	MARQUE DE COMMERCE ENREGISTRABLE
12.(1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not (...)	12.(1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans les cas suivants: (...)
(e) a mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10; (...)	e) elle est une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption; (...)

R.S.C. 1985, c. T-13, s. 9(1):	L.R.C. 1985, ch. T-13, art 9(1):
PROHIBITED MARKS	MARQUES INTERDITES
9.(1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for, (...)	9.(1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit: (...)
(d) any word or symbol likely to lead to the belief that the wares or services in association with which it is used have received, or are produced, sold or performed under royal, vice-regal or governmental patronage, approval or authority; (...)	d) un mot ou un symbole susceptible de porter à croire que les marchandises ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l'approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou sont produits, vendus ou exécutés sous le patronage ou sur l'autorité royale, vice-royale ou gouvernementale; (...)
(n) any badge, crest, emblem or mark (...)	n) tout insigne, écusson, marque ou emblème: (...)
iii) adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for wares or services, (...)	iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,
in respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the University or public authority, as the case may be, given public notice of its adoption and use; (...)	à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi; (...)

L'affaire **LUBRICATION ENGINEERS** portait sur l'interprétation de l'alinéa 9(1)d) en regard des diverses appellations professionnelles.

Le registraire des marques de commerce, malgré l'opposition du Conseil canadien des ingénieurs, faisait droit à la demande d'un manufacturier américain qui désirait enregistrer le terme LUBRICATION ENGINEERS à titre de marque de commerce en liaison avec des lubrifiants. Il est à noter que ce manufacturier, titulaire d'un enregistrement correspondant aux États-Unis, avait, dans le cadre de la demande canadienne i) renoncé au droit à l'emploi exclusif du terme «lubrication» en dehors de la marque et ii) avait également, pour surmonter une objection de non-enregistrabilité soulevée par rapport d'examen, réclamé le bénéfice de l'article 14 de la Loi (*i.e.*, enregistrement d'une marque contraire à certaines prohibitions du paragraphe 12(1) mais enregistrée à l'étranger et non dépourvue de caractère distinctif au Canada).

La Section de première instance fait droit à l'appel du Conseil professionnel des ingénieurs et refuse cet enregistrement au motif que la marque en cause constitue une description claire ou fausse et trompeuse au sens de l'alinéa 12(1)b) de la Loi de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles on entend les employer en association avec la marque de commerce LUBRICATION ENGINEERS. De plus, le juge de première instance estime que la réclamation du bénéfice de l'article 14 ne saurait obvier à cette non-enregistrabilité puisque le terme «engineer» est un terme professionnel réservé par les législations professionnelles provinciales qui sont d'ordre public et, à ce titre, sont visées par la prohibition de l'article 9(1)d).

Quoique confirmant dans son dispositif le jugement de première instance, l'arrêt d'appel, par le juge Hugessen, apporte un correctif sévère quant à la protection des appellations professionnelles sous le couvert de l'alinéa 9(1)d), cette disposition de la *Loi sur les marques de commerce* n'ayant pas pour effet de «transposer dans le droit fédéral les diverses les diverses prohibitions à l'égard de certaines appellations professionnelles contenues dans les lois provinciales régissant les professions concernées».

La Section d'appel conclut toutefois que le terme LUBRICATION ENGINEERS décrit une occupation ou profession reconnue et que l'emploi de ce terme en liaison avec des lubrifiants, marchandises intimement liées à l'exercice de cette occupation ou profession, ne saurait d'aucune façon distinguer les marchandises du manufacturier américain.

En ce qui a trait au bénéfice de l'article 14 de la Loi, la Section d'appel estime que la preuve produite par le manufacturier américain devant le registraire était insuffisante pour démontrer même que la marque n'était pas dépourvue de caractère distinctif: en effet, l'article 14 impose quand même une

obligation de fournir quelque preuve suffisante que la marque s'est fait connaître de façon à être distinctive des marchandises que l'on veut voir associées à la marque dont on recherche l'enregistrement.

Dans l'affaire **OLYMPUS**, la Section d'appel, par le juge Stone, confirme le refus d'enregistrement d'une marque de commerce comme non enregistrable en vertu des alinéas 12(1)e) et 9(1)n)iii). En effet, l'Association olympique canadienne, forte de ses marques officielles de type «OLYMPIQUES», s'opposait à l'enregistrement d'une marque OLYMPUS pour des rubans magnétiques et des vidéo-caméras. Le hic, c'est que la marque OLYMPUS avait été employée par le requérant avant que ne soit publié les divers avis public d'adoption et d'emploi de l'AOC et même, en certains cas, ces avis avaient été publiés plus de deux ans après l'AOC n'ait formé opposition de l'AOC (mais avant que décision ne soit rendue par le registraire).

La Section d'appel rappelle que la publication d'un avis public d'adoption et d'emploi à titre de marque officielle en vertu du sous-alinéa 9(1)n)iii) de la Loi constitue un empêchement statutaire à l'obtention d'un enregistrement d'une marque de commerce dont la ressemblance est telle que l'on pourrait la confondre avec celle-ci et ce,

- même si cette marque de commerce a été employée avant que ne soit donné cet avis public d'adoption et d'emploi et
- même si cet avis public a été donné après
 - la production de la demande d'enregistrement de la marque de commerce
 - après la publication de cette marque de commerce, ou même
 - après la production d'une déclaration d'opposition.

Jusqu'au moment où il décide d'une opposition, le registraire doit tenir compte d'un tel avis public d'adoption et d'emploi, ce qui rejoint la *ratio* énoncée dans les arrêts *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.) et *Association olympique canadienne c. Allied Corp.* (1990) 1 C.F. 769 (C.A.F.).

1.4 Délai de production d'une preuve complémentaire en appel

°*Munsingwear Inc. c. Prouvost S.A.* (PINGOUIN) (1992), (1992) 2 C.F. 541, 41 C.P.R. (3d) 470, 141 N.R. 318 (C.A.F.-délai preuve) - Annexe B.15

°*Union agricole des coopératives laitières Isigny-sur-mer & Sainte-mère-église c. Provigo Distribution Inc.*(ISI)

Une décision du 1993.07.30 dans le dossier TMO 578.323 (Comm. opp.); un jugement non rapporté du 1994.02.02 de l'honorable juge Noël dans le dossier T-2347-93 (C.F.-preuve); inf. pour partie 1994.12.14, A-63-94 (C.A.F.- preuve) - Annexe B.38

En appel à la section d'appel de la Cour fédérale du Canada d'une décision du registraire des marques de commerce, le paragraphe 56(5) de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, ch. T-13) permet, on le sait, la production d'une preuve complémentaire. Les dispositions pertinentes de l'article 56 se lisent d'ailleurs comme suit:

APPEAL	APPEL
(1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.	(1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant ou après l'expiration des deux mois.
ADDITIONAL EVIDENCE	PREUVE ADDITIONNELLE
(5) On a appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.	(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

Le mode de computation du délai de production de la preuve et de signification des procédures est contenu au titre du chapitre C des *Règles de la Cour fédérale* portant sur la propriété industrielle.

De par l'ordonnance modificatrice no 15, en même temps qu'elle produit son avis d'appel, l'appelante doit produire simultanément toute sa preuve et la signifier. L'intimée, à compter de la signification, dispose à son tour, d'un délai de 60 jours pour produire et signifier sa réponse et sa preuve. Comparons les textes de la règle 704:

C.R.C. 1978 ch. 663, am. DORS/79-57 et DORS/88-221	DORS/92-726
--	-------------

<p>Règle 704 (1) La présente règle s'applique à un avis introductif d'instance ou à un avis d'appel auquel s'applique l'article 59 de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> et à un avis de demande de demande, introductif d'instance, donné en vertu du paragraphe 50(10) de cette Loi.</p>	<p>Règle 704 (1) La présente règle s'applique à un avis introductif d'instance ou à un avis d'appel auquel s'applique l'article 59 de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> et à un avis de demande de demande, introductif d'instance, donné en vertu du paragraphe <u>50</u>(10) de cette Loi.</p>
<p>(2) L'avis introductif ou l'avis d'appel doit contenir un résumé des faits essentiels sur lesquels se fonde le requérant ou l'appelant.</p>	<p>(2) L'avis introductif ou l'avis d'appel doit contenir un résumé des faits essentiels sur lesquels se fonde le requérant ou l'appelant.</p>
<p>(3) Dans les 15 jours qui suivent le dépôt d'un avis introductif d'instance ou d'un avis d'appel, les affidavits que le requérant ou l'appelant a l'intention de soumettre à la Cour pour l'audition de la cause et la décision à leur sujet, doivent être déposés, et des copies doivent en être signifiées, dans les 15 jours qui suivent la signification de l'avis introductif d'instance ou de l'avis d'appel.</p>	<p>(3) <u>Au moment du dépôt d'un avis introductif d'instance ou d'un avis d'appel, le requérant ou l'appelant doit déposer les affidavits et autres éléments de preuve qu'il a l'intention de soumettre à la Cour pour l'audition des procédures et la décision à leur sujet et doit, dans les plus brefs délais, signifier aux autres parties une copie certifiée de l'avis introductif d'instance ou de l'avis d'appel et une copie des affidavits.</u></p>
<p>(4) Une personne qui désire déposer et signifier une réponse aux termes du paragraphe (2) de l'article 59 de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> doit le faire dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l'avis introductif d'instance ou l'avis d'appel lui a été signifié.</p>	<p>(4) Une personne qui désire déposer et signifier une réponse aux termes du paragraphe <u>59(2)</u> de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> doit le faire, <u>avec tout affidavit ou tout autre élément de preuve qu'il a l'intention de soumettre à la Cour pour l'audition des procédures et la décision à leur sujet, dans les 60 jours</u> qui suivent la date à laquelle l'avis introductif d'instance ou l'avis d'appel lui a été signifié.</p>
<p>(5) Une réponse déposée et signifiée aux termes du paragraphe (2) de l'article 59 de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> doit contenir un exposé des faits essentiels sur lesquels se fonde la personne qui la dépose.</p>	<p>(5) Une réponse déposée et signifiée aux termes du paragraphe <u>59(2)</u> de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> doit contenir un exposé des faits essentiels sur lesquels se fonde la personne qui <u>dépose la plainte.</u></p>
<p>(6) Dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle l'appelant ou le requérant signifie à une partie opposante les affidavits mentionnés à l'alinéa (3), la partie opposante doit déposer tous les affidavits qu'elle a l'intention de soumettre à l'occasion de l'audition des procédures et la décision à leur sujet.</p>	

(7) Personne ne doit, sans la permission de la Cour, contre-interroger qui que ce soit au sujet d'un affidavit déposé en vertu de la présente règle.	(6) Personne ne doit, sans la permission de la Cour, contre-interroger qui que ce soit <u>pour</u> un affidavit déposé en vertu de la présente règle.
(8) Sauf lorsque cela est permis par la présente Règle, ou par ordonnance de la Cour, le dépôt d'un affidavit ou d'une autre pièce, pour utilisation à l'occasion de l'audition des procédures et la décision à leur sujet, ne doit avoir lieu qu'avec la permission de la Cour.	(7) Sauf lorsque cela est permis par la présente règle ou par ordonnance de la Cour, le dépôt d'un affidavit ou d'une autre pièce, pour utilisation à l'occasion de l'audition des procédures et la décision à leur sujet, ne doit avoir lieu qu'avec la permission de la Cour.
(9) La compétence en ce qui concerne les appels auxquels s'applique l'article 59 de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> est transférée à la division de première instance jusqu'à l'abrogation du présent paragraphe.	

Si des prolongations de délai peuvent toujours être demandées, de part ou d'autre, à la Cour en vertu de la règle 3(9)c), elles devront être pleinement justifiées, tenant en compte le caractère sommaire réitéré de ces procédures et la pertinence de la preuve: c'est ce qu'illustrent les arrêts *Munsingwear Inc. c. Prouvost S.A.* (1992), (1992) 3 C.F. 98 (C.A.F.) et *Union agricole des coopératives laitières Isigny-sur-mer & Sainte-mère-église c. Provigo Distribution Inc.* 1994.12.14, dossier A-63-94 (C.A.F.)

L'affaire **PINGOUIN**. Le premier, quoique décidé avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance modificatrice no 15, exprime clairement les critères, toujours applicables, sur lesquels le tribunal doit se fonder pour proroger ou non un délai, savoir:

- i) les raisons invoquées pour justifier du retard
- ii) la valeur intrinsèque de cette preuve additionnelle, considération faite
 - de sa pertinence,
 - de sa recevabilité et
 - de son utilité éventuelle pour le tribunal,

La Section d'appel, par le juge Décary, indique qu'il est difficile pour le tribunal de jauger ces facteurs s'il n'a pas devant lui la preuve complémentaire que l'on veut ainsi «apporter» tardivement et qu'il n'est pas de saine pratique de demander à l'avance au tribunal, par une espèce de blanc-seing, une prorogation de délai pour produire une preuve qu'on n'est pas encore en mesure de produire; en pareil cas, la façon appropriée de procéder serait d'avertir l'adversaire qu'une preuve additionnelle sera

produite et que, dès que disponible, la requête appropriée en prorogation sera présentée. Cette approche de la Section d'appel -indépendamment de toute considération commerciale- vise à:

- i) maintenir l'intégrité du processus judiciaire en n'accordant pas prorogation sur simple spéculation quant à une éventualité,
- ii) éviter la multiplication des procédures (puisque l'autre partie pourrait, au stade de la production accordée, contester l'adéquation de celle-ci avec l'ordonnance rendue ou simplement sa pertinence quant à l'objet de l'appel) et
- iii) préserver le caractère sommaire sinon expéditif de la procédure d'appel

La Section d'appel prend toutefois bien garde de ne pas fermer la porte à toute demande de prorogation de délai pour la production d'une preuve qui n'est pas encore disponible, tenant en compte la possibilité de circonstances spéciales («certain special circumstances»). En ce cas, il faudra procéder par requête pour «permission d'étendre les délais de présentation d'un avis de requête pour production tardive d'affidavits». Le tribunal saisi de pareille requête devra alors se montrer particulièrement rigoureux en examinant les critères suivants:

- i) les raisons du retard,
- ii) l'objet des affidavits qui seraient éventuellement déposés (↯ pertinence, ↯ recevabilité et ↯ utilité) et
- iii) les raisons pour lesquelles ceux-ci ne sont pas disponibles.

Dans un second arrêt, l'affaire **ISI**, la Section d'appel, par le juge Pratte, en arrivait au même résultat quoique, de façon surprenante, sans faire référence à son arrêt antérieur. Cette fois, cependant, l'appelante, au soutien de sa demande, avait produit un affidavit très circonstancié et joint les affidavits complétés qu'elle entendait produire à titre de preuve additionnelle.

Là encore, tout comme dans l'affaire PINGOUIN, l'affidavit d'expert était rejeté comme de peu d'utilité quant au fond du débat alors que l'affidavit principal, introductif de données factuelles inédites, était, lui aussi accepté.

1.5 Transmission du dossier du registraire

°*U.A.P. inc. c. Automaxi s.a. (AUTOMAX)* , arrêt rendu le 1994.03.15 dans le dossier A-244-93 - Annexe B-45

Dans le cadre de l'affaire **AUTOMAX**, la Section d'appel de la Cour fédérale, par le juge Pratte siégeant en division de pratique, a rappelé qu'en appel d'une décision du registraire des marques, c'est à celui qui voulait référer au dossier constitué devant le Bureau des marques de commerce qu'il incombe de faire en sorte que celui-ci soit transmis au greffe de première instance et qu'en appel d'un jugement de la section de première instance, il était trop tard pour compléter le dossier.

Lorsqu'est formé appel d'une décision du registraire, il y a lieu, en effet, à un moment ou à l'autre avant l'audition, de demander le transfert du dossier du Bureau des marques au greffe de la Cour fédérale (section de première instance). Cette transmission est prévue par l'article 60 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, ch. T-13), dont texte:

R.S.C. 1985, c. T-13, s. 60; S.C. 1993, c. 44, s. 238(4)	L.R.C. 1985, ch. T-13; L.C. 1993, ch. 44, art. 238(4)
REGISTRAR TO TRANSMIT DOCUMENTS	LE REGISTRAIRE TRANSMET LES DOCUMENTS
60.(1) Subject to subsection (2), when any appeal or application has been made to the Federal Court of Canada under any of the provisions of this Act, the Registrar shall, at the request of any of the parties to the proceedings and on the payment of the prescribed fees, transmit to the Court all documents on file in the Registrar's office relating to the matters in question in those proceedings, or copies of those documents certified by the Registrar.	60.(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un appel ou une demande a été présenté à la Cour fédérale en vertu de l'une des dispositions de la présente loi, le registraire transmet à ce tribunal, à la requête de toute partie à ces procédures et sur paiement du droit prescrit, tous les documents versés aux archives de son bureau quant aux questions en jeu dans ces procédures ou des copies de ces documents par lui certifiées.
REGISTER OF REGISTERED USERS	REGISTRE DES USAGERS INSCRITS
(2) The transmission of documents on which entries in the register required to be kept under paragraph 26(1)(b) are based is subject to the provisions of subsection 50(6) of the <i>Trade-marks Act</i> , as it read immediately before section 69 of the <i>Intellectual Property Law Improvement Act</i> came into force.	(2) La divulgation des documents sur lesquels s'appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu par l'alinéa 26(1)b) est régie par le paragraphe 50(6) de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> , dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 69 de la <i>Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle</i> .

Quant au droit à payer, il est de 80\$ par dossier, tel que prévu par l'item 17 de la partie I du Tarif mentionné à l'annexe I du *Règlement sur les marques de commerce* (C.R.C. 1978, ch. 1559).

Cet arrêt rappelle que si la procédure d'appel d'une décision du registraire des marques de commerce devant la section de première instance de la Cour fédérale est de la nature d'un procès *de novo*, il n'en va certes pas de même d'un appel d'un jugement de la section de première instance à la section d'appel de la Cour fédérale, cet appel portant sur le dossier tel que constitué devant l'instance inférieure.

1.6 Traitement des demandes de prorogation de délai par le registraire

°Ault Foods Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks) (I CAN'T BELIEVE IT'S NOT BUTTER)
(1992), (1993) 1 C.F. 319, 45 C.P.R. (3d) 479, 147 N.R. 8, 97 D.L.R. (4th) 567, 58 F.T.R. 190n (C.A.F.) - Annexe B.25

Sans même considérer une demande de prolongation de délai de Ault pour former opposition (autrement produite à temps mais perdue dans les méandres administratifs du traitement du courrier), le registraire admet à l'enregistrement la marque de commerce **I CAN'T BELIEVE IT'S NOT BUTTER** de Lipton. Cris et protestations de l'opposante éventuelle, rien n'y fait car le registraire, fort du texte de l'article 39 de la *Loi sur les marques de commerce*, tel qu'il était alors, s'estime *functus officio* par cette admission à l'enregistrement, conforté en cette position, il est vrai, par la jurisprudence classique de première instance qui prévalait.

Pas contente, on s'en doute, l'opposante éventuelle demande à la Section de première instance d'intervenir par *certiorari* et *mandamus* en vertu du pouvoir de revision prévu par l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale* (L.R.C. 1985, ch. F-7). Le juge Rouleau fait droit à la demande de revision ((1991), 36 C.P.R. (3d) 499, 48 F.T.R. 1 (C.F.)) et, pratique, son collègue le juge Collier suspend subséquemment l'exécution de sa décision pendant l'appel de celle-ci ((1992), 44 C.P.R. (3d) 507, 58 F.T.R. 251 (C.F.-sursis)).

La Section d'appel, par le juge MacGuigan, rejette le pourvoi et la cassation de la décision du registraire sur la base de l'équité procédurale puisque l'opposante éventuelle avait le droit de voir sa demande de prorogation considérée avant que le registraire n'admette la marque de commerce à l'enregistrement.

Dans son arrêt la Section d'appel, tout en déplorant le méli-mélo administratif, avait également rappelé que les recours extraordinaires ne devaient pas servir de palliatif aux carences législatives; cette fois, elle a du être entendue

du législateur car cet article 39 a depuis été modifié pour en supprimer l'effet parfois «ignominieux».

Entré en vigueur le 1993.06.09, l'article 67 de la *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle* (L.C. 1993, ch. 15) permet maintenant au registraire de retirer son avis d'admission à l'enregistrement lorsqu'il a émis celui en vertu de l'article 39 sans tenir compte d'une demande de prorogation de délai pour s'opposer qui avait pu être produite avant son avis d'admission. Cette modification contre donc l'effet débilisant de la disposition antérieure qui déclarait *functus officio* le registraire dès qu'il avait émis, même par erreur, cet avis d'admission et qui obligeait celui qui désirait s'opposer à demander l'intervention de la Section de première instance de la Cour fédérale par le biais du recours extraordinaire en révision de l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale*. Comparons les deux textes:

L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 39	L.C. 1993, ch. 15, art. 67
QUAND LA DEMANDE EST ADMISE	QUAND LA DEMANDE EST ADMISE
39.(1) Lorsqu'une demande n'a pas fait l'objet d'une opposition et que le délai prévu pour la production d'une déclaration d'opposition est expiré, ou lorsqu'une demande a fait l'objet d'une opposition et que celle-ci a été définitivement décidée en faveur du requérant, le registraire l'admet aussitôt.	39.(1) Lorsqu'une demande n'a pas fait l'objet d'une opposition et que le délai prévu pour la production d'une déclaration d'opposition est expiré, ou lorsqu'il y a eu opposition et que celle-ci a été décidée en faveur du requérant, le registraire l'admet, <u>ou, en cas d'appel, il se conforme au jugement définitif rendu en l'espèce.</u>
NULLE PROLONGATION DE DÉLAI	NULLE PROLONGATION DE DÉLAI
(2) Le registraire ne peut proroger le délai accordé pour la production d'une déclaration d'opposition à l'égard d'une demande admise.	(2) <u>Sous réserve du paragraphe (3),</u> le registraire ne peut proroger le délai accordé pour la production d'une déclaration d'opposition.
	<u>EXCEPTION</u>
	(3) <u>Lorsqu'il a admis une demande sans avoir tenu compte d'une demande de prorogation de délai préalablement déposée, le registraire peut, avant de délivrer un certificat d'enregistrement, retirer l'admission et, conformément à l'article 47, proroger le délai d'opposition.</u>

Le principe exprimé par la Section d'appel dans l'affaire I CAN'T BELIEVE ITS NOT BUTTER demeure quand même applicable pour toutes les autres

décisions du registraire qui, au sens de l'arrêt *Anheuser-Busch Inc. v. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd* (1982), (1983) 2 C.F. 71 (C.A.F), pourraient faire l'objet d'une telle révision.

2 DÉCHÉANCE ADMINISTRATIVE SOUS L'ARTICLE 45

La procédure en déchéance administrative que prévoit l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* en est une qui se veut simple et sommaire: le registraire somme le propriétaire inscrit de prouver pleine exploitation d'une marque enregistrée, à défaut de quoi l'enregistrement en faisant l'objet est susceptible d'être radié. Cette procédure administrative ne saurait donc, même en appel d'une décision du registraire, être confondue à une procédure judiciaire où est autrement questionné la validité d'un enregistrement pour l'un ou l'autre des motifs mentionnés au paragraphe 18(1) de la même loi. Sur certains aspects du sujet on consultera NUGENT (Diane C.) et al., *To expunge or Not to Expunge - That is the Question* (1995), 11 Canadian Intellectual Property Review 257.

2.1 Contre-interrogatoire et preuve additionnelle

°*Berg Equipment Co. (Canada) Ltd. c. Meredith & Finlayson* (JAMESWAY) (1991), 40 C.P.R. (3d) 409, 138 N.R. 379, (1992) 2 C.F. F-31, 53 F.T.R. 72n (C.A.F.) - Annexe B.8

°*Meredith & Finlayson c. Canada (Registrar of Trade Marks)* (JAMESWAY) (1994), 54 C.P.R. (3d) 444, 164 N.R. 319, 75 F.T.R. 240n (C.A.F.) - Annexe B.33

L'affaire **JAMESWAY** illustre toutefois les différents tours que peut parfois prendre une telle procédure. En voici certains des rebondissements:

-le 1988.01.25, à la demande de Meredith & Finlayson (agissant probablement en sous-main pour un client dont il ne voulait pas divulguer l'identité), le registraire somme Berg à titre de propriétaire de l'enregistrement de la marque JAMESWAY d'en prouver l'emploi;

-le 1988.06.27, Berg produit preuve d'emploi (on se rappellera ici qu'en vertu de cette procédure devant le registraire, seul le propriétaire de l'enregistrement peut produire preuve);

-le 1990.02.13, il y a audition et

-le 1990.02.28, il y a décision maintenant tel quel l'enregistrement de la marque, sur la base de l'emploi prouvé pour partie des marchandises et des circonstances spéciales justifiant d'un non-emploi pour les autres;

-appel à la Section de première instance de la Cour fédérale d'une requérante en déchéance mécontente de la décision du registraire et qui produit des affidavits tendant à contredire la preuve produite par le propriétaire devant le registraire;

-le 1990.06.13, première décision du protonotaire qui

i) refuse de rejeter cette preuve additionnelle de la requérante-appelante et

ii) remet *pro tanto* la demande de contre-interrogatoire de cette requérante-appelante sur les affidavits produits par le propriétaire devant le registraire;

-le 1990.10.04, en appel de la décision du protonotaire, le juge Dubé

i) déclare recevable cette preuve additionnelle de la requérante-appelante et

ii) constatant les ambiguïtés des affidavits produits devant le registraire par le propriétaire, fait droit à la demande de contre-interrogatoire sur ceux-ci présentée par la requérante-appelante;

-le 1991.12.18, la Section d'appel, par le juge Hugessen, rend un premier arrêt

i) déclarant irrecevable cette preuve additionnelle de la requérante-appellante

(qui ne pouvait, du seul fait qu'elle était appelante, bénéficier de plus de droits dont elle ne disposait devant le registraire: «an appeal (...) does not have the effect of enlarging the scope of the inquiry or, consequentially, of the evidence relevant thereto») et

ii) rejetait la demande de contre-interrogatoire sur les affidavits produits devant le registraire

(au motif que ces affidavits n'avaient été portés au dossier de la Cour fédérale que par la transmission

du dossier du registraire (en vertu de l'obligation imposée par l'article 60 de la *Loi sur les marques de commerce*) et qu'en tant que tels, il ne s'agissait pas d'affidavits «déposés» suivant les Règles de la Cour fédérale et, par conséquent, ne pouvaient être visés par une ordonnance de contre-interrogatoire-interrogatoire en vertu de l'actuelle règle 704(8));

Mais l'affaire n'en reste pas là: il faut, en effet, rendre jugement quant au fond de l'appel de la décision du registraire:

-le 1992.07.02, la Section de première instance, par le juge Cullen, rejette le pourvoi de la requérante-appelante et maintient tel quel l'enregistrement de la marque JAMESWAY non toutefois sans quelques réserves quant à certaines des avancées du registraire quant à l'amplitude de la preuve d'exploitation nécessaire et l'évaluation des circonstances justifiant le non-emploi;

-le 1994.01.24, la Section d'appel, du banc, faisait droit à l'appel de la requérante-appelante: en effet, l'avis émis initialement (*i.e.*, le 1988.01.25) par le registraire était illégal en ce que l'enregistrement auquel il était fait référence était incomplet, certaines des marchandises étant manquantes; le dossier est donc retourné au registraire pour que l'avis approprié soit envoyé au propriétaire, cette fois en conformité avec les dispositions de l'article 45 ...

Le libellé complet des marchandises, tel qu'il apparaissait à l'enregistrement incriminé TMDA 46,349 est ci-après reproduit, la portion «manquante» à l'avis initial du registraire faisant l'objet d'un soulignement:

Barns, barn stalls, pens, columns, ventilators, ventilating systems, filter and feed carriers and systems, stock wateres and feeders and parts and accessories of the foregoing, poultry houses, coops for fowls, ventilators, ventilating systems, heaters and heating systems, feed and litter carrier systems, incubators, brooders, feeders, wateres, nests and parts and accessories therefor (1977) (1) Incubator hatcher systems, automatic poultry chain feeders, automatic cage feeding systems, laying cages, pullet cages, hanging poultry feeders, poultry waterers and gas brooders; silo unloaders, cow stanchions, cow stalls, , stabling equipment, namely, barn cleanrs, barn floor scrapers, manure pumps, manure stackers, feed elevators, shuttle feeders, hog feeders, hog farrowing crates, gutter grating; ventilating systems, water bowls, cable feeders, feed carts, bunk feeders, hog pens,

and hog farrowing stalls, hog water bowls, hen house, cattle barns and hog barns.

2.2 Contemporanéité de l'emploi

°Molson Cos. Ltd. c. John Labatt Ltd (CLUB)
(1992), 43 C.P.R. (3d) 60, 144 N.R. 131, (1992) 3 C.F. F-11, 56 F.T.R. 222n (C.A.F.) - Annexe B.17

°Marks & Clerk c. Boutiques Progolf Inc. (PROGOLF)
(1994), 54 C.P.R. (3d) 451, 164 N.R. 264, (1994) 1 C.F. F-55, 75 F.T.R. 320n (C.A.F.) - Annexe B.34

L'arrêt confirmatif rendu dans l'affaire **CLUB** n'est pas, lui, porteur de grand débats. La Section d'appel, par le juge Hugessen, rappelle de façon laconique qu'en l'absence d'erreur manifeste, il n'appartient pas à une Cour d'appel de substituer ses conclusions à celle du juge de première instance: partant, dans le contexte d'une réorganisation corporative, la preuve (même par ouï-dire) d'une seule vente dans les deux ans précédant l'avis du registraire, couplée à des ventes postérieures à l'avis, sera jugée suffisante pour faire conclure à un emploi dans le cours normal des affaires et maintenir l'enregistrement.

Plus intéressante toutefois est l'affaire **PROGOLF** qui illustre le caractère technique de ce type de procédure et la nécessaire maîtrise des concepts de droit qui y sont impliqués:

-le 1988.07.06 le registraire émet l'avis prévu par l'article 45 de la Loi;

-le 1990.12.13, le registraire radie *in toto* l'enregistrement incriminé;

-le 1991.02.07, le propriétaire forme appel et produit preuve additionnelle;

-le 1992.04.14, la Section de première instance (juge Rouleau) fait droit pour partie à l'appel, maintenant l'enregistrement pour des sacs de golf et des housses pour bâtons de golf et maintenant la radiation quant aux autres marchandises;

-le 1993.11.19, la Section d'appel, par les juge Marceau et Létourneau (mais avec une forte dissidence du juge Desjardins), rétablissait la décision du registraire et maintenait la radiation *in toto* l'enregistrement incriminé.

Le juge Marceau estime, dans un premier temps, que cette preuve d'emploi n'a pas à être surabondante («evidentiary overkill») et les transactions qui la sous-tendent peuvent même être isolées et d'importance minime. Toutefois, s'appuyant sur le texte même du paragraphe 45(1), le juge en vient à la conclusion qu'en l'absence d'explication particulière, de telles transactions, 23 mois avant l'émission de l'avis, ne sauraient faire conclure, hormis l'indulgence du juge de première instance, que la marque était employée au moment de l'émission de l'avis du registraire.

Le juge Létourneau abonde dans le même sens, précisant toutefois que cet emploi n'a pas à être continu et qu'il peut même souffrir une interruption dans le temps: cette exploitation ne doit pas nécessairement consister de transactions précédant immédiatement l'émission de l'avis, mais il doit néanmoins relever «d'une certaine actualité ou contemporanéité dans l'emploi», en tenant parfois compte de la nature particulière d'un commerce ou d'une industrie. Est également réitéré le principe à l'effet que l'emploi doit être antérieur à l'émission de l'avis du registraire, un emploi postérieur ne pouvant, au mieux, que servir à établir cette continuité d'emploi à laquelle faisaient référence les arrêts *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.) et *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (No. 2) (1987), 17 C.P.R. (3d) 237 (C.A.F.).

Le juge Desjardins, quant à elle, tout en faisant siens les propos de son collègue le juge Létourneau notamment quant à l'effet confirmatif d'un emploi postérieur à l'avis et à la non nécessité d'un emploi continu, marque son désaccord avec l'interprétation factuelle de son collègue relativement à la contemporanéité de l'emploi résultant d'une preuve additionnelle et estime qu'elle n'a pas, à titre de juge d'appel, à intervenir dans la conclusion de fait (*i.e.*, l'existence d'un emploi suffisant) à laquelle en est arrivé le juge de première instance.

On notera les modifications à la période d'emploi que doit considérer le registraire dans le cadre d'une procédure en déchéance sous l'article 45: d'abord laissée à l'appréciation du registraire, la période pertinente d'emploi a, à compter du 1994.01.01, été fixée aux deux ans précédant l'émission de l'avis (Loi de mise en œuvre de l'ALÉNA) et sera portée, à compter du 1996.01.01, aux trois ans précédant l'émission de cet avis (Loi de mise en œuvre de l'OMC). En l'absence de dispositions transitoires, cette période de référence, selon le cas, s'appliquera à toutes les affaires qui, à l'entrée en vigueur de l'une ou l'autre des dispositions, étaient encore en instance (*i.e.*,

pour lesquelles une décision n'avait pas été rendue, que la preuve, les arguments ou les plaidoiries aient été clos ou non).

L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 45	L.C. 1993, ch. 44, art. 232	L.C. 1994, ch. 47, art. 200
LE REGISTRAIRE PEUT EXIGER UNE PREUVE D'EMPLOI	LE REGISTRAIRE PEUT EXIGER UNE PREUVE D'EMPLOI	LE REGISTRAIRE PEUT EXIGER UNE PREUVE D'EMPLOI
45.(1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.	45.(1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce <u>a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des deux ans précédant la date de l'avis</u> et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.	45.(1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des <u>trois ans</u> précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

3 RADIATION JUDICIAIRE D'UN ENREGISTREMENT

L'enregistrement d'une marque de commerce, on le sait, peut être radié pour l'un ou l'autre des motifs mentionnés aux divers alinéas du paragraphe 18(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, savoir:

- a) la marque n'était pas enregistrable au moment de son enregistrement;
- b) la marque n'est pas distinctive au moment où sont instituées les procédures; en radiation de son enregistrement;
- c) la marque a été abandonnée;
- d) l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement.

À cet égard rappelons la juridiction exclusive de la Cour fédérale de par le paragraphe 57(1) de cette même loi et le paragraphe 20(1) de la *Loi sur la Cour fédérale* (L.R.C. 1985, ch. F-7).

3.1 Variation dans l'emploi

°Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc. (PENGUIN design)
(1992), 44 C.P.R. (3d) 59, 142 N.R. 230, (1992) 3 C.F. F-46, 56 F.T.R. 236n (C.A.F.) - Annexe B.21

Dans l'affaire **PENGUIN**, Promafil cherchait à faire radier l'enregistrement d'une marque graphique représentant le dessin d'un pingouin au motif principal de l'abandon de celle-ci et son remplacement par une autre qui faisait elle-même l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement. Les versions en cause sont celles d'un pingouin mince, d'abord puis ayant pris quelque peu d'embonpoint.

En première instance, le juge Reed avait conclu que, quant à elle, malgré toutes les explications techniques qui voulait le justifier, le CORPULENT PENGUIN employé par son titulaire n'était pas le même que le SLIM PENGUIN enregistré par celui-ci et que l'abandon de la version SLIM PENGUIN s'inférait du non-emploi de cette version couplée et se confirmait par la demande d'enregistrement pour le CORPULENT PENGUIN qu'avait produite son titulaire.

La Section d'appel, par le juge MacGuigan, concluait différemment et cassait le jugement de première instance. L'arrêt réitère d'abord le principe à l'effet qu'une marque devrait être employée dans la forme où elle est enregistrée et que toute variation se fait aux risques du titulaire. Par contre, substituant son évaluation à celle du juge de première instance, la Cour d'appel conclut que les variations entre les deux marques ne portent que sur des détails et que, dans l'ensemble, la perception du message commercial par le public ne sera pas tronquée. Pour déterminer si l'impression visuelle générale («visual impact») est ainsi sauvegardée, un double test (emprunté à

l'arrêt *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull* (1985), (1985) 1 C.F. 406 (C.A.F.) peut être appliqué:

–d'abord, par une approche théorique, y a-t-il maintien de l'identité visuelle de telle sorte que la marque puisse être reconnue malgré son emploi sous une forme autre que celle enregistrée

–ensuite, dans une approche pratique, cette autre forme est-elle de nature à tromper le public consommateur quant à l'origine des marchandises ou services.

Les références de la Cour au droit américain de même que son recours, dans ce contexte, au test de confusion mentionné à l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*, laisseront certains songeurs, sinon même avec un goût amer, d'autant plus que la Cour suprême, après un long délibéré, a finalement refusé la permission d'en appeler. Enfin, *vae victis!* Sur le sujet, on pourra consulter avec intérêt NUGENT ((Diana C.) et al., *To Expunge or Not To Expunge - That Is the Question* (1995), 11 Canadian Intellectual Property Review 257.

3.2 Fardeau de preuve et dates critiques

°*Bousquet c. Barmish Inc.* (CACHAREL) 1993), 46 C.P.R. (3d) 510, 150 N.R. 234, (1993) 1 C.F. F-58, 61 F.T.R. 4n (C.A.F.) - Annexe B.27

Dans l'affaire **CACHAREL**, le couturier Jean Bousquet dit «Cacharel», tentait, par requête introductive d'instance, de faire radier l'enregistrement de la marque CACHAREL qu'avait obtenu en 1975 Barmish pour des pantalons sur la base de son emploi de la marque au Canada depuis 1974. Symptomatique d'ailleurs de certains délais «inhérents» à une procédure qui se veut sommaire, notons que la requête en radiation avait été instituée en 1983 et que la décision de première instance a été rendue en 1991. Enfin!

Pour connu que puisse être devenu le couturier requérant, le tribunal doit néanmoins s'interroger sur l'époque où celui-ci a commencé à faire affaires au Canada ou à y être connu de façon à jouir d'une certaine réputation.

Ainsi, lorsqu'il est allégué qu'en vertu de l'alinéa 18(1)a) une marque n'était pas enregistrable comme contraire aux alinéas 12(1)e) et 9(1)k), il faut s'en

reporter au moment de l'adoption (*i.e.*, production de la demande ou premier emploi) par l'auteur de la demande: en l'absence d'une telle preuve d'association du public, à cette époque (*i.e.*, en 1974-75), du nom CACHAREL au requérant, cette branche de la requête est rejetée.

L'attaque qui porte sur la perte de distinctivité, elle, s'évalue à un autre moment, savoir lors de l'institution des procédures (*i.e.*, en 1983). Encore une fois, tenant compte du fardeau bien réel de preuve qui repose sur celui qui demande la radiation d'un enregistrement, le tribunal conclut de la lenteur à réagir du requérant (une seule mise en demeure en 1975), de l'absence de vente par celui-ci depuis 1977 et de ventes très importantes de l'intimé Barmish que la marque CACHAREL, dans les faits, distingue bien les pantalons CACHAREL de Barmish de ceux des autres, dont le couturier et son entreprise.

Enfin, au registre depuis plus de cinq ans lors de la requête en radiation, l'enregistrement de la marque CACHAREL devenait incontestable au sens du paragraphe 17(2): il fallait donc établir que lors de l'adoption (*i.e.*, production de la demande ou premier emploi) de la marque CACHAREL au Canada, Barmish, à titre d'auteur de la demande, était au courant de l'emploi ou de la révélation antérieure à cette adoption de la marque CACHAREL par le requérant ou son entreprise. De cela, pas de preuve également, d'où le rejet de la demande de radiation.

La Section d'appel, par le juge Mahoney, confirme le jugement *a quo*, refusant d'intervenir dans les conclusions de fait du juge de première instance. La Cour note toutefois qu'un nouveau moyen -non mentionné à la requête introductive non plus que plaidé en première instance- est soulevé en appel, savoir l'invalidité de l'enregistrement comme contraire aux honnêtes usages industriels et commerciaux auxquels il est fait référence au paragraphe 7e) de la Loi. Ce moyen ne saurait être retenu vu l'inconstitutionnalité du paragraphe tel que décidé par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Vapour Canada Ltd. c. MacDonald* (1976), (1977) 2 R.C.S. 134 (C.S.C.).

3.3 La marque du distributeur

°Sequa Chemicals, Inc. c. United Color and Chemicals Ltd.
(SUNREZ)
(1993), 53 C.P.R. (3d) 216, 165 N.R. 310 (C.A.F.) - Annexe B.32

Dans l'affaire **SUNREZ** la Section d'appel, par le juge Létourneau, rappelle le principe à l'effet qu'un distributeur ne peut généralement pas, du fait de la

simple distribution d'un produit qu'il représente, devenir le propriétaire de la marque de commerce qu'y appose le manufacturier. Pour que ce principe s'applique, encore faut-il que le distributeur ait représenté un tel produit pour son manufacturier. Bref, que le distributeur n'ait pas agi à titre de principal mais d'agent: *a non domino* ou *super non domino*, c'est selon!

La demande d'enregistrement de l'ex-distributeur était fondée sur une exploitation de la marque en cause subséquente à la terminaison de ses relations d'affaires avec le manufacturier américain et les produits ne provenaient pas de celui-ci. De plus, même en reconnaissant que l'exploitation antérieure de la marque qu'aurait pu faire le distributeur canadien aurait bénéficié au manufacturier américain, encore aurait-il fallu qu'il y ait une exploitation constitutive de droits au Canada. En l'espèce, ce produit particulier n'était pas vendu au Canada et l'unique transaction recevable était trop faible (autrement qualifiée de «token use» par la Cour) pour donner naissance à des droits opposables subséquemment à un ex-distributeur qui par ses propres activités s'était taillé une part de marché substantielle en regard de ce qui était bel et bien «sa» marque.

4 REDRESSEMENTS POUR USURPATION

4.1 Action pour violation des droits à la marque

°*Lancôme, Parfums et Beauté & Cie c. Cosmétiques Louise Pharand Inc.* (Ô/Ô MAQUILLAGE)
(1990), 35 C.P.R. (3d) 440 (C.A.Q.) - Annexe B.3

°*Canadian Olympic Association c. Konica Canada Inc.* (OLYMPIC/OLYMPIC)
(1991), (1992) 1 C.F. 797, 135 N.R. 143, 39 C.P.R. (3d) 400, 85 D.L.R. (4th) 719, 53 F.T.R. 85n (C.A.F.)

°*Meubles Domani's c. Guccio Gucci S.p.A.* (GUCCI/PAOLO GUCCI)
(1992), 43 C.P.R. (3d) 372, 160 N.R. 304, (1993) 1 C.F. F-11, 68 F.T.R. 240n (C.A.F.)- Annexe B.20

°*Via Rail Canada Inc. c. Location Via-Route Inc.* (VIA/VIA ROUTE)
(1992), (1992) R.J.Q. 2109, 45 C.P.R. (3d) 96, 96 D.L.R. (4th) 347, 50 Q.A.C. 101 (C.A.Q.) - Annexe B.22

°*La Bagagerie S.A. c. La Bagagerie Willy Ltée* (LA BAGAGERIE/LA BAGAGERIE WILLY)

(1992), 45 C.P.R. (3d) 503, 148 N.R. 125, 97 D.L.R. (4th) 684, (1993) 1 C.F. F-57, 58 F.T.R. 164n (C.A.F.) - Annexe B.26

S'agissant d'un arrêt rendu du consentement des parties, l'affaire **Ô** revêt donc peu d'intérêt sinon dans la mesure où elle indique qu'en Cour d'appel du Québec -tout comme, par exemple, en Cour d'appel fédérale en vertu de la règle 1212- un jugement de première instance peut être modifié au gré des parties, sous réserve, bien sûr que l'intérêt public n'en soit pas affecté: voir à cet effet, l'arrêt *Life Underwriters Association of Canada c. Provincial Association of Québec Life Underwriters* (C.L.U. - A.V.A.) (1990), (1990) 3 C.F. 500, 33 C.P.R. (3d) 293, 112 N.R. 34, 49 B.L.R. 225, 35 F.T.R. 240n (C.A.F.) ci-après discuté.

Rappelons quand même les graphismes qui étaient en cause:

-**Ô**

-**Ô de Lancôme**

-**Ô maquillage**

L'arrêt de la Section d'appel dans l'affaire **AOC/Konica** met en jeu des concepts plus complexes, du moins si l'on suit -ou tente de le faire- le raisonnement de la cour.

Le sous-alinéa 9(1)n)iii) de la *Loi sur les marques de commerce* interdit l'adoption à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d'une marque dont le registraire a donné avis public d'adoption et d'emploi par une autorité publique. Depuis l'arrêt *Association olympique canadienne c. Allied Corp.* (1990) 1 C.F. 769 (C.A.F.), l'on sait que tel avis public emporte, à compter de la publication, prohibition d'adoption et d'emploi sauf dans la mesure où un tel emploi était antérieur à la publication de cet avis.

Ayant ainsi adopté en 1980 à titre de marque officielle le terme «OLYMPIC» l'Association olympique canadienne ne pouvait s'objecter à la commercialisation au Canada du *Guinness Book of Olympic Records*, la publication en étant antérieure à la date de publication de son avis public. Par contre, l'AOC s'objectait à ce que Konica vende comme un ensemble, ses pellicules pour film avec, en prime sa propre édition, sous licence de l'éditeur, le *Guinness Book of Olympic Records*.

Concluant qu'il n'y avait pas eu emploi du terme OLYMPICS à titre de marque de commerce mais plutôt une emploi «autrement qu'à titre de marque de commerce, le juge de première instance rejetait quand même l'action au motif que, quant à lui, c'est l'éditeur Guinness, bénéficiaire de droits découlant d'une exploitation antérieure, et non la défenderesse Konica qui avait ainsi adopté le terme OLYMPICS.

Dans son arrêt, la Section d'appel, par le juge Huggessen, a marqué son désaccord.

D'abord, elle estime que l'utilisation qui est faite du terme OLYMPIC dans l'ensemble promotionnel (le livre faisait partie d'une trousse promotionnelle emballée par rétraction sous plastique (ou «shrink-wrap») avec trois rouleaux de pellicules photographiques Konica) constituait un emploi du terme OLYMPIC à titre de marque de commerce. La cour n'a d'ailleurs pas caché que «compte tenu de de la dimension et de la couleur de l'impression des termes «Olympic Records» (en or et beaucoup plus gros que tous les autres caractères se trouvant ailleurs sur tout le paquet) il (lui) est impossible d'affirmer que le terme «Olympic» n'est pas une partie importante et essentielle d'un signe distinctif employée par (la défenderesse) afin de distinguer ses marchandises».

De plus, la Section d'appel indique que les droits antérieurs auxquels pouvait prétendre Guinness à l'emploi du terme OLYMPIC visaient bières et livres et qu'en l'espèce, même à titre de licenciée de Guinness, Konica employait le terme OLYMPIC en liaison non pas uniquement avec le livre *Guinness Book of Olympic Records* mais plutôt en liaison avec sa pellicule photographique.

Cette transformation du *Guinness Book of Olympic Records* en un *Konica Guinness Books of Olympic Records* pour la vente et la promotion des appareils et pellicules photographiques de la défenderesse tombait donc sous le coup des interdictions des articles 9 et 11 de la Loi.

L'affaire **GUCCI** portait sur la portée de la défense offerte par les alinéas 20a) et 20b)(ii) de la *Loi sur les marques*, dont texte:

INFRINGEMENT	VIOLATION
--------------	-----------

20. 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	20. Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé violé par une personne non admise à l'employer 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:
(a) any <i>bona fide</i> use of his personal name as a trade-name, or	a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;
(b) any <i>bona fide</i> use, other than as a trade-mark,	b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce:
(i) of a the geographical name of his place of business, or	(i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,
(ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services.	(ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,
in such manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark.	d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce.

Paolo Gucci, un lointain cousin de la célèbre famille, avait permis, par le biais de tierces sociétés (Creazioni Creative Corp. et Mega Corp. Home Furnishings Inc.) et contre espèces, à un manufacturier de meubles lavallois (Meubles Renel Inc.) d'utiliser son nom personnel, ses initiales PG dans une forme graphique particulière ainsi que la marque PAOLO laquelle devait être employée dans la phrase PAOLO DESIGNED BY PAOLO GUCCI: ces meubles étaient vendus par un marchand de St-Léonard (Meubles Domani's). On notera que ledit Paolo Gucci ne détenait aucun intérêt dans les défenderesses manufacturière ou distributrice non plus que dans les concédants de licences; de plus, les meubles des défendeurs portaient même une notice à l'effet qu'ils ne provenaient pas de la demanderesse; enfin la demanderesse, elle, détenait deux enregistrements de marque de commerce qui ne couvraient cependant pas les meubles. Les marques en cause sont d'ailleurs ci-après reproduites:

-GUCCI, enregistrement TMA 202.55

-GUCCI (&blason), enregistrement TMA 208,847

-PAOLO PAOLO GUCCI (& blason)

Les enregistrements de la demanderesse ne couvrant pas les meubles, l'article 19 ne pouvait recevoir application et c'est donc l'article 20 qui était en cause. La possibilité de confusion, malgré la mise en garde (ou «disclaimer»), n'a pas fait l'objet d'un grand débat, sans doute à cause de la notoriété autrement acquise au nom GUCCI pour les produits de luxe. Reproduisons quant même le texte de cette mise en garde (ou «désistement»):

Après plus de vingt ans auprès de la compagnie GUCCI en tant que directeur du design et coordonnateur des produits, je mets maintenant mon savoir à la disposition d'un plus grand public. N'étant plus affilié à la compagnie familiale, je dessine mes collections sous mon propre nom dans la tradition "firenze", avec l'enthousiasme, la joie de vivre et le souci de la qualité qui me caractérise. J'espère continuer à vous apporter le meilleur dans le monde du design et ce, pour la satisfaction de tous.

L'absence de lien entre ce Paolo Gucci (d'ailleurs non partie aux procédures canadiennes) et les défenderesses ou les concédants de même que l'identité même de la marque complexe utilisée par les défenderesses a rapidement fait conclure le juge de première instance que l'exception du paragraphe 20a) ne saurait recevoir d'application, ne s'agissant ni de l'utilisation d'un nom personnel ni d'une utilisation non susceptible de diluer l'achalandage des marques de commerce de la demanderesse. Cette discussion par le juge de première instance du paragraphe 20a), pour intéressante qu'elle soit, est néanmoins curieuse car non soulevée par les défenderesses qui, à bon droit, se fondaient plutôt sur la clause exculpatoire de l'alinéa 20b)ii), savoir une description exacte du produit (*i.e.*, des meubles conçus par Paolo Gucci).

La Section d'appel, par le juge MacGuigan, confirme quant à son dispositif le jugement de première instance mais discute des conditions d'ouverture à la légitimation, en vertu de l'alinéa 20b)ii), de l'emploi d'une marque de commerce susceptible de créer de la confusion avec une marque de commerce enregistrée, savoir:

- a) cet emploi doit être fait de bonne foi;
- b) cet emploi doit être fait autrement qu'à titre de marque de commerce;
- c) il doit s'agir d'une description exacte du genre ou de la qualité des marchandises;
- d) cet emploi ne doit pas entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage de la marque de commerce enregistrée (ce

quatrième facteur étant au même effet que ce que prévu à l'article 22 de la Loi).

Et rappelle que i) c'est à celui qui veut bénéficier de cette clause d'exception qu'il incombe de prouver chacun des facteurs qui la rendent opérationnelle et que ii) en l'absence d'erreur importante sur un point essentiel, une cour d'appel n'intervient pas dans l'appréciation des faits d'un juge de première instance. Sur ce type de défense, on référera avec intérêt à ROBIC (Georges T.), *Usage de la marque d'autrui qui n'entraîne pas de confusion* (1992), 4 Les cahiers de propriété intellectuelle 383.

Dans l'affaire **VIA**, la ferroviaire Via Rail tentait, entre autres, d'empêcher Location Via-Route d'opérer son entreprise de location de véhicules usagés en liaison avec une marque VIA-ROUTE, par trop semblable à la sienne. Les marques en cause sont ci-après reproduites:

-VIA (graphisme), enregistrement TMA 278,895

-VIA ROUTE (et personnage d'un conducteur), enregistrement TMA 410,979

-VIA ROUTE Locations d'autos et de camions (et personnage d'un conducteur et d'une auto),

La Cour d'appel du Québec, par le juge Nichols, rappelle quelques principes d'intérêt, dont:

- a) qu'un mot commun, de sens relié aux services visés et, de surcroît, d'emploi courant dans une industrie, ne jouit pas d'une grande protection, qu'il soit ou non enregistré;
- b) que s'il est vrai qu'une marque notoire («famous marks») peut jouir d'une protection débordant son champ d'emploi immédiat et, par conséquent, permettre d'empêcher sa tierce utilisation dans un champ différent, il incombe néanmoins au titulaire de prouver, de façon préalable, cette notoriété;
- c) que les marques en cause doivent s'apprécier dans leur totalité et non par dissection de leurs composantes;
- d) que l'action en concurrence déloyale pour usurpation de marque et délit de substitution relève de l'article 1053 du *Code civil du Bas-Canada* (maintenant 1457 du *Code civil du Québec*) et, qu'à ce titre, le demandeur doit prouver dommages lui résultant de la faute du défendeur, la bonne foi se présumant.

L'autre volet de cet arrêt portait, on s'en doute vu la similarité troublante du graphisme du terme «via», sur une allégation de violation de droit d'auteur: se fondant principalement sur son arrêt dans l'affaire *Bilodeau c. Boutin*, la Cour d'appel concluait qu'il n'y avait pas violation. Or, ce dernier arrêt de la Cour d'appel était subséquemment cassé par la Cour suprême du Canada: voir *Boutin c. Bilodeau* un jugement non rapporté rendu le 1988.12.13 par l'Honorable juge Aubin, dossier 200-02-008950-869 (C.Q.-Civ.); inf.. (1992), (1993) R.L. 272, 56 Q.A.C. 206, J.E. 92-755, en traduction anglais à 46 C.P.R. (3d) 395 (C.A.Q.); inf. (1994), J.E. 94-870, (1994) 2 R.C.S. 7, 54 C.P.R. (3d) 160 (C.S.C.).

Indépendamment des considérations de fond, ces deux volets de l'affaire VIA, illustrent bien la dualité ou complémentarité de protection marque de commerce/droit d'auteur pour les marques graphiques, une donnée dont on néglige trop souvent de tenir compte.

Dans l'affaire **LA BAGAGERIE**, la Section d'appel de la Cour fédérale, par le juge Desjardins, rappelle les droits découlant de l'enregistrement d'une marque de commerce et casse ainsi le jugement de première instance qui avait rejeté l'action de la demanderesse pour usurpation de ses marques de type BAGAGERIE par BAGAGERIE WILLY, un réparateur et revendeur de valises.

«Aucune confusion possible par le public» quant à la Section de première instance (juge Rouleau), les marques et services s'adressant à des clientèles différentes. De plus, le juge du procès estime les marques de la demanderesse non enregistrables comme i) clairement descriptives de la nature des marchandises vendues et par ailleurs ii) non distinctives vu tous les commerces incorporant ce terme dans leur dénomination! Tout cela alors que la défenderesse n'avait même pas demandé la radiation des enregistrements de la demanderesse!

En appel, il est rappelé que, la défenderesse n'ayant pas attaqué les enregistrements, ceux-ci sont présumés valides; partant, le juge du procès aurait du rechercher si, en regard de l'article 20 de la Loi, l'emploi par la défenderesse de son nom commercial était susceptible de créer de la confusion au sens des paragraphes 6(1) et 6(2), tenant en compte les facteurs énoncés au paragraphe 6(5). En pareil cas, ce ne sont pas les différences entre les marques et nom qu'auraient du évaluer le juge du procès mais plutôt les ressemblances: voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1988) 3 C.F. 91 (C.A.F.), le juge Thurlow aux pages 99-100.

En l'espèce, tenant compte d'une preuve où seule la version française du nom commercial «La bagagerie Willy Itée/Willy's Handbag & Repair Co. Ltd.»

était -*Charte de la langue française* oblige!- utilisée, la Section d'appel en conclut donc que la ressemblance entre les marques de la demanderesse et le nom commercial de la défenderesse est beaucoup plus rapprochée que les traits qui les distinguent.

Incidemment, examinant les facteurs énoncés au paragraphe 6(5), la Section d'appel souligne d'ailleurs que si le facteur «prix» d'un bien doit être parfois «pris» en considération, la jurisprudence ne reconnaît néanmoins pas de distinction entre des biens de même catégorie générale où le facteur «prix» serait principalement l'élément de distinction.

Ayant conclu que le nom commercial de la défenderesse créait de la confusion avec les marques de commerces enregistrées de la demanderesse, la Section d'appel se penche sur la possible légitimation de l'alinéa 20b)ii), savoir l'emploi de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce d'une description exacte du genre ou de la qualité des marchandises et services, sans dilution de l'achalandage des marques enregistrées.

Le terme «bagagerie» constitue-t-il une telle «description exacte» des marchandises ou services offerts par la demanderesse, savoir des valises, sacs à mains, articles de voyage et leur réparation?

C'est sur celui qui attaque la validité ou l'opposabilité d'un enregistrement, rappelle la Cour, que repose le fardeau bien réel de prouver la non-enregistrabilité sous l'alinéa 18(1)a) ou la non-distinctivité sous l'alinéa 18(1)b).

Par ailleurs, le simple fait pour une marque de commerce d'être évocatrice ou suggestive, n'est pas, en soi, un obstacle à son enregistrement puisqu'alors elle n'est pas clairement descriptive au sens de la prohibition de l'alinéa 12(1)b).

Après analyse des expertises linguistiques, la Cour en conclut, finalement, qu'une distinction existe entre une «valise» (le contenant) et une «bagage» (le contenu); elle constate également la vigilance de la demanderesse qui est intervenu à chaque fois qu'il y avait une mention inappropriée du terme «bagagerie» autrement que comme référence à ses marques, incluant des retraits de définitions de dictionnaires. Partant, tant à l'époque de l'enregistrement qu'à la date de production de la défense de la défenderesse, les marques LA BAGAGERIE étaient enregistrables et distinctives. La défenderesse ne pouvait donc se prévaloir de cette défense, le pourvoi de la demanderesse est accueilli et injonction prononcée.

4.2 Action pour tromperie commerciale

°*Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.* (comprimés de métoprolol)
(1992), (1992) 3 R.C.S. 120, J.E. 92-1624, 44 C.P.R. (3d) 289, 143 N.R. 241, 95 D.L.R. (4th) 385, 58 O.A.C. 321 (C.S.C.) - Annexe B.24

°*Walt Disney Productions c. Triple Five Corp.* (FANTASYLAND)
(1994), 53 C.P.R. (3d) 129, 113 D.L.R. (4th) 229, (1994) 6 W.W.R. 385, 17 Alta L.R. (3d) 225, 149 A.R. 112 (C.A.Alberta) - Annexe B.31

°*National Hockey League c. Pepsi-Cola Canada Ltd.* (PRO HOCKEY PLAYOFF POOL)
(1995), 59 C.P.R. (3d) 216 (C.A.C.B.-fond) - Annexe B.44

Dans l'affaire des **capsules de métoprolol** (ou *Ciba-Geigy/Apotex*), la Cour suprême du Canada, par le juge Gonthier, a précisé certains éléments de l'action pour commercialisation trompeuse (ou «*passing off*») dans le domaine pharmaceutique.

Après un intéressant historique du recours et une comparaison de ceux-ci «at common law» et en droit civil, la Cour décide «(qu'il) n'y a aucune raison, en droit, de s'écarter du principe bien établi que le consommateur final du produit doit être pris en compte pour déterminer si un délit de *passing off* est commis. Dans le domaine des médicaments délivrés sur ordonnance, la clientèle des laboratoires pharmaceutiques comprend donc les médecins, pharmaciens, dentistes et les patients» (R.C.S., à la p. 157).

La Cour (qui n'était ici saisie que d'un appel sur rejet sommaire de la demande) rappelle toutefois que pour avoir gain de cause dans une action en *passing off*, le demandeur doit établir que la présentation de son produit a acquis une notoriété et une réputation propres dans l'esprit du public de telle sorte que ce dernier identifie la présentation au demandeur et qu'il existe de la confusion dans l'esprit du public, même redéfini. Sur le sujet, on consultera JOLIFFE (R.Scott), *The Common Law Doctrine of Passing Off*, in *Trade-Marks Law of Canada* (Toronto, Carswell, 1993), au pp. 2197-225.

Dans l'affaire **FANTASYLAND**, la Cour d'appel d'Alberta avait à décider si, malgré le fait que la demanderesse ne faisait pas affaires au Canada, elle pouvait néanmoins empêcher un centre commercial d'Edmonton d'utiliser, pour son parc d'amusement, le nom FANTASYLAND sous lequel elle exploitait elle-même en Californie et en Floride, un parc d'attraction mondialement connu.

Outre des questions procédurales et techniques sur la portée d'un appel et l'analyse d'un sondage d'opinion, cet arrêt, rendu après celui de la Cour suprême dans l'affaire *Ciba-Geigy/Apotex* a le mérite d'une revue exhaustive des intérêts commerciaux protégeables et du degré de preuve requis dans une affaire en commercialisation trompeuse (ou «*passing off*»).

Ainsi, les trois éléments nécessaires au maintien d'une telle action sont:

- a) l'existence d'un achalandage;
- b) une duperie du public par des agissements ou déclarations faux et trompeurs
- c) des dommages, réels ou potentiels, en résultant au demandeur

Quant à la confusion dans l'esprit du public, celle-ci doit être une conséquence prévisible/probable des agissements reprochés. Lorsque sont prouvés i) l'existence d'une réputation liée à la marque du demandeur et ii) des agissements trompeurs du défendeur, cette confusion doit alors être présumée. De plus, le bien-fondé du principe à l'effet que «When there is passing off, damages are presumed at law» est réitéré: du seul fait de la perte de contrôle sur sa marque ou son nom, un demandeur voit son droit de propriété dans l'achalandage qui y est attaché diminuer de même que sa valeur d'exploitation potentielle, même dans un territoire où le demandeur ne fait pas affaires.

L'arrêt **PRO HOCKEY PLAYOFF POOL** du 1995.02.17 de la Cour d'appel de Colombie-britannique rappelle qu'en matière de tromperie commerciale, il importe au demandeur de prouver qu'il jouit d'une certaine réputation dans un territoire donné et que si, à cet égard les sondages d'opinion sont utiles, encore faut-il que ceux-ci soient conformes aux normes de l'art et que l'échantillonnage sélectionné soit représentatif.

En cette dernière affaire, la Ligue nationale de hockey reprochait Pepsi-Cola Canada une campagne publicitaire «DIET PEPSI \$4,000,000 PRO HOCKEY PLAYOFF POOL» axée sur les éliminatoires de fin de saison: il s'agissait pour les consommateurs de collectionner des capsules spécialement marqués du nom d'origine géographique des équipes finalistes et, suivant le résultat des parties, des prix pouvaient être gagnés. Cette campagne n'était, bien sûr, autorisée d'aucune façon par la Ligue dont le commanditaire officiel était d'ailleurs Coca-Cola!

La campagne de Pepsi faisait donc clairement référence -et se greffait- à l'évènement fortement médiatisé organisé par la Ligue depuis 1917 et cela bien que Pepsi n'ait jamais utilisé les noms, logos ou uniformes des équipes

participantes. De plus, tout le matériel du concours de Pepsi portait une réserve («disclaimer») constante à l'effet que cette campagne n'était pas autorisée ou associée par la Ligue.

Même en présence d'une relation étroite -et admise- entre la publicité de Pepsi et le «produit» de la Ligue, l'absence de faux-semblants et de champ commun d'activités entre les deux parties rendait improbable la confusion, d'aurant plus que l'importance et la rédaction même du «disclaimer» suffisait à dissiper toute équivoque. Un sondage aurait pu démontrer que cette réserve n'avait pas d'effet mais une mauvaise sélection de son univers en restreignait la portée: il aurait du porter sur les consommateurs de boissons gazeuses ayant vu la publicité plutôt que simplement aux Canadiens qui auraient pu voir cette publicité et l'échantillonnage aurait du être plus important pour être vraiment statistiquement significatif. Sur le sujet des sondages, on consultera ainsi, par exemple, POTVIN (J.Guy) et al., *Survey Evidence - A Tool of Persuasion* (1993), 9 *Canadian Intellectual Property Review* 158.

La branche de la poursuite fondée sur une usurpation des droits aux marques est également rejetée. Les indications géographiques (villes ou états) utilisés par Pepsi ne sont pas les mêmes que les marques enregistrées de la Ligue et les produits publicisés par Pepsi ne sont pas les mêmes que ceux couverts par les enregistrements de la Ligue: par conséquent, en l'absence de cette double identité, l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce* ne pouvait donc s'appliquer.

S'agissant de «signes» et produits différents, l'article 20 de cette loi aurait pu s'appliquer s'il y avait eu confusion, ce que ne révélait pas la preuve ou encore l'article 22, s'il y avait eu dilution de l'achalandage de la Ligue dans ses marques, ce que ne révélait pas non plus la preuve. L'absence «d'emploi», au sens de l'article 4 de cette loi, faisait également conclure en la non-application des articles 20 et 22. Pour une critique de l'interprétation jurisprudentielle de cette notion «d'emploi», on lira BERESKIN (Daniel R.), *Trade-Mark Use*, in *Trade-Marks Law of Canada* (Toronto, Carswell, 1993), ch. 4, spéc. pp. 109-112 et RICHARD (Hugues G.), *The definition of 'Use' May Alter Section 20 Infringements of the Trade-marks Act.* (1995), 2 *Intellectual Property* 60.

L'interprétation de la Cour d'appel de l'exception du sous-paragraphe 20(b)(ii) (i.e., description exacte du genre des services) apparaît hors contexte dans la mesure où la cour situe celle-ci au niveau d'une partie du slogan utilisé par Pepsi plutôt que par rapport aux marques (non employées) de la Ligue.

Enfin, le «ambush marketing» de Pepsi (même si manifestement cette dernière parasitait l'évènement de la Ligue: «cash in the goodwill of plaintiff») ne pouvait constituer une ingérence (interference with economic relations) dans l'entente de commandite exclusive entre la Ligue et Coca-Cola, puisque Pepsi n'y était pas partie.

4.3 Autres considérations

°Durand c. Jean-Paul Durand Paysagiste Division Aménagement Inc. (JEAN-PAUL DURAND PAYSAGISTE DIVISION AMÉNAGEMENT INC.)
(1993), J.E. 93-1494, 51 C.P.R. (3d) 432, 58 Q.A.C. 292 (C.A.Q.) - Annexe B.30

°Ray Plastics Ltd. c. Dustbane Products Ltd. (SNOW TROOPER)
(1994), 57 C.P.R. (3d) 474, 74 O.A.C. 131 (C.A.Ont.) - Annexe B.42

Quoique portant principalement sur la loi québécoise -maintenant abrogée- des déclarations de compagnies et sociétés, l'arrêt de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire **DURAND PAYSAGISTE** mérite d'être citée comme l'illustration d'un recours manifestement mal fondé.

Ainsi, Jean-Paul Durand inc. (dont le principal était Jean-Paul Durand) avait vendu à ses employés sa division d'aménagement paysager, incluant spécifiquement le droit exclusif au nom commercial JEAN-PAUL DURAND PAYSAGISTE DIVISION AMÉNAGEMENT. Ré-incorporation par Jean-Paul Durand, quinze mois plus tard d'une corporation Jean-Paul Durand paysagiste inc. ... et requête dudit Jean-Paul Durand pour obtenir la radiation des nom corporatif et raison sociale «Jean-Paul Durand paysagiste division aménagement inc.» des acheteurs au motif qu'était ainsi utilisé sans droit son nom personnel!

En déboutant le demandeur de son pourvoi et confirmant le rejet de son action, la Cour d'appel, par le juge Chevalier, n'hésite pas à indiquer que l'argument de confusion entre les deux entreprises en est un qui, en l'espèce frise le ridicule puisque,

– si confusion il y a, celle-ci a été créée par la ré-incorporation par le demandeur Jean-Paul Durand, en bris d'obligations contractuelles, de cette Jean-Paul Durand paysagiste inc. et que, de surcroît,

– ledit Jean-Paul Durand était, à l'époque, intervenu auprès de l'Inspecteur général des institutions financières pour autoriser la

constitution par les défendeurs de cette Jean-Paul Durand paysagiste division aménagement inc. (ce qui rendait donc vain l'argument de violation des droits au nom que protège la *Charte québécoise des droits et libertés* et maintenant nommément, faut-il le rappeler, l'article 36,5° du *Code civil du Québec*).

On consultera ici avec intérêt PINSONNEAULT (Marie), *Noms commerciaux vs marques de commerce... Un monde de confusion* (1995), 7 Les cahiers de propriété intellectuelle 259.

L'affaire **SNOW TROOPER**, portait également sur de la tromperie commerciale (ou «*passing off*») en regard de la présentation caractéristique de certains accessoires de déneigement pour véhicules automobiles. La Cour d'appel d'Ontario y confirme les conclusions du juge de première instance quant à sa détermination d'usurpation et le montant de la reddition de comptes («*accounting of profits*») en découlant.

En ce qui a trait à la distinctivité des produits de la demanderesse, le juge de première instance reprend les critères de reconnaissance élaborés par la Cour suprême du Canada dans *Oxford Pendaflex Canada Ltd. c. Korr Marketing Ltd.* (1982) 1 R.C.S. 494 (C.S.C.); le juge du procès, confirmé en cela par sa cour d'appel, estime que dans le segment particulier à ce type d'accessoires, l'importance des ventes et de la publicité des accessoires SNOW TROOPER faites par la demanderesse avaient rendu la présentation de ceux-ci distinctifs et associés à la demanderesse. Dans des motifs additionnels à son jugement, le juge de première instance avait décrit avec force détails les éléments distinctifs de ces grattoirs, raclettes et balais de la demanderesse ce qui permettait à la Cour d'appel d'Ontario, par le juge Austin, l'euphémisme suivant: «the more distinctive a product, the more easily one can establish reputation»... Sur le sujet on pourra consulter CARBONNEAU (Louis), *La protection de l'habillement distinctif des produits et services au Canada* (1994), 10 Revue canadienne de propriété intellectuelle 553 et STEWART (George R.), *Two Pesos for a Taco: Inherent Distinctiveness and a Likelihood of Confusion for Protectable Trade-mark Rights - Hold the Secondary Meaning* (1993), 8 Intellectual Property Journal 1.

L'intérêt de la décision de première instance et de l'arrêt d'appel confirmatif tient également au mode de compensation du préjudice pécuniaire; malgré des pertes de ventes prouvées la demanderesse a plutôt opté pour sa part des profits illégaux («*accounting of profits*») réalisés par la défenderesse du fait de son usurpation. À cet égard, la connaissance ou le caractère intentionnel des agissements de la défenderesse ne sont pas pertinents et c'est à la défenderesse qu'il incombe de prouver ses coûts d'opération; qui plus est, à défaut de prouver la portion de ses frais

d'administration, de vente et de mise en marché spécifiques aux produits en cause, elle sera condamnée au plein montant de ses profits bruts d'opération dérivant de ses opérations sur les produits en cause. Sur le sujet on consultera MACODRUM (Donald H.), *Monetary Remedies in IP Cases* (1993), 10 *Canadian Intellectual Property Review* 499 et KIRBY (Coleen L.) *Accounting of Profits: The Canadian Approach* (1993), 7 *Intellectual Property Journal* 263.

5 RECOURS INTERLOCUTOIRES

L'arrêt *Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada inc.* (1989), (1989) 2 C.F. 451 (C.A.F.) aura remis les pendules à l'heure quant aux critères régissant, en Cour fédérale du moins, l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire. Rappelons les traits caractéristiques des différents facteurs qui, suivant le juge Stone (en traduction, aux pages 473-474) sont à considérer:

- a) lorsque les dommages-intérêts que le demandeur pourrait obtenir à l'égard de la poursuite par le défendeur de ses activités pendant l'instance indemniserait adéquatement le demandeur et seraient à la mesure des moyens financiers du défendeur, l'injonction interlocutoire ne devrait normalement pas être accordée;
- b) lorsque de tels dommages-intérêts n'indemniserait pas le demandeur adéquatement mais que des dommages-intérêts (recouvrables en vertu de l'engagement du demandeur) suffiraient à compenser le préjudice subi par le défendeur à la suite de la limitation de ses activités. il n'existerait aucun motif justifiant le refus d'une injonction interlocutoire;
- c) lorsqu'il est douteux que le redressement en dommages-intérêts pouvant s'offrir à l'une ou l'autre partie soit adéquat, il doit être tenu compte de la répartition des inconvénients;
- d) lorsque les autres facteurs en jeu tendent à s'équilibrer, il est prudent de prendre des mesures qui préserveront le statu quo;
- e) lorsque les éléments de preuve présentés avec la requête font apparaître la cause d'une partie comme beaucoup plus forte que celle de l'autre, la répartition des inconvénients pourra être considérée comme favorisant cette première partie pourvu que les préjudices irréparables subis par les parties respectivement ne soient pas très disproportionnés;
- g) d'autres facteurs particuliers qui ne sont pas précisés peuvent être considérés dans les circonstances particulières des différentes espèces.

Il est toutefois intéressant de tenter de dégager, à travers les cas d'espèces, des constantes ou lignes directrices, ne serait-ce que pour déterminer la façon dont la Section d'appel a, pour la période étudiée, appliqué ses propres critères lorsqu'appellée à décider dans des procédures de cette nature en matière de marque de commerce. Sur le sujet, on pourra d'ailleurs

référer à CORNISH (Diane E.), "Clear and Not Speculative" Evidence of Prospective Harm: The Conundrum of Proving Irreparable Harm (1993), 10 Canadian Intellectual Property Review 589, HUGHES (Roger T.), *Interlocutory Injunctions in Trade-mark Cases*, in Trade-Marks Law of Canada (Toronto, Carswell, 1993), aux pp. 263-293 et FYFE (Nicholas), *Interlocutory Injunctions in Canada* (1995), 74 Trademark World 30.

5.1 Injonction interlocutoire

°*Syntex Inc. c. Apotex Inc.* (comprimé ovale bleu)
(1991), 36 C.P.R. (3d) 139, 126 N.R. 122, (1991) 3 C.F. F-24, 51 F.T.R. 322n (C.A.F.) - Annexe B.4

°*Syntex Inc. c. Novopharm Inc.* (comprimé ovale bleu)
(1991), 36 C.P.R. (3d) 129, 126 N.R. 129, (1991) 3 C.F. F-24, 51 F.T.R. 299n (C.A.F.) - Annexe B.5

°*Eleanor A. Consulting Ltd. c. Eleanor's Fashions Ltd.*
(ELEANOR/PALETTES BY ELEANOR)
(1991), 36 C.P.R. (3d) 128, 131 N.R. 78, (1991) 3 C.F. F-25, 50 F.T.R. 320n (C.A.F.) - Annexe B.9

°*Nintendo of America, Inc. c. Camerica Corporation* (GAME GENIE)
(1991), (1991) 3 C.F. F-45, 36 C.P.R. (3d) 352, 127 N.R. 232, 44 F.T.R. 80n (C.A.F.) - Annexe B.10

°*Sci-Tech Educational Inc. c. The Nature Company* (THE NATURE STORE/THE NATURE COMPANY)
(1992), 41 C.P.R. (3d) 359, 141 N.R. 153, (1992) 2 C.F. F-60, 54 F.T.R. 240n (C.A.F.) - Annexe B.14

°*National Hockey League c. Centre Ice Limited* (CENTER ICE)
(1994), 53 C.P.R. (3d) 34-50, 166 N.R. 44, (1994) 2 C.F. F-52, 75 F.T.R. 240n (C.A.F.) - Annexe B.35

°*Searle Canada Inc. c. Novopharm Limited* (presentation verapanil)
(1994), (1994) 3 C.F. 603, 56 C.P.R. (3d) 213, (1994) F.C.A.D. 3344-02 (C.A.F.) - Annexe B.36

°*Mécanicair inc. c. Pitre* (MÉCANICAIR/MARCONAIR)
(1995), J.E. 95-234 (C.A.Q.) - Annexe B.41

La Section d'appel a réitéré l'importance de non seulement alléguer mais également prouver le caractère sérieux et irréparable, non pécuniairement adéquatement compensable, dans les affaires **Syntex/Apotex** (juge Heald) et **Syntex/Novopharm** (juge Heald) d'une part et **THE NATURE STORE** (juge Stone) d'autre part. La preuve d'un préjudice sérieux et irréparable devra donc être claire et non hypothétique ou spéculative de façon à amener le tribunal à conclure des faits -et non de simple allégations ou insinuations générales- que le requérant «will» ou «would suffer irreparable harm» plutôt que simplement «is likely to suffer irreparable harm» ou «may well suffer irreparable harm».

De plus, la Section d'appel a clairement répudié le courant de jurisprudence voulant que «the mere infringement of a proprietary right in a trade mark is of itself sufficient to constitute irreparable harm» indiquant ainsi que la seule usurpation d'une marque de commerce ne saurait en soi suffire à faire conclure à un tel préjudice, surtout lorsque la validité de ce droit de propriété fait l'objet d'une contestation sérieuse.

Dans l'affaire **CENTER ICE**, la Section d'appel, par le juge Heald, va dans la même direction et de la simple confusion, même prouvée, entre deux produits concurrents ne saurait naître une présomption irréfragable de dommages irréparables par perte d'achalandage ou de distinctivité. Encore faudra-t-il que cette perte d'achalandage -et le préjudice irréparable qui en découle- soient, au delà des supputations, clairement prouvés par qui demande l'émission de ce recours extraordinaire, mesure de redressement dont le caractère rare et exceptionnel doit prévaloir.

Plus récemment, dans l'arrêt **Searle/Novopharm**, la Section d'appel, par le juge Stone, a rappelé divers points d'ordre général plutôt que spécifiques au droit des marques. La cour a ainsi réitéré son pouvoir d'intervention lorsque le juge de première instance a fondé l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire sur une mauvaise interprétation du droit ou un changement de circonstances. La cour a ensuite indiqué que lorsque le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier adéquatement la prépondérance des inconvénients il pourra tenir compte du bien-fondé relatif des thèses en présence et, lorsque la question en jeu est susceptible de faire l'objet d'un débat judiciaire dont la conclusion est problématique, cette question devrait alors être laissée au juge du procès plutôt que tranchée sommairement au stade interlocutoire.

Enfin, la Cour d'appel du Québec dans l'affaire **MÉCANICAIR** rappelle que la requérante doit faire valoir un droit à l'injonction et que des similitudes de

dénominations ne sont pas suffisantes pour faire conclure à une confusion requérant l'intervention provisionnelle, surtout lorsque la dénomination de la requérante est peu distinctive.

5.2 Anton Piller

°Montres Rolex S.A. c. Balshin (ROLEX)
(1992), (1993) 1 C.F. 236, 45 C.P.R. (3d) 174, 147 N.R. 297, 58 F.T.R. 240n (C.A.F.) - Annexe B. 23

La nature même de la procédure dite «Anton Piller» fait en sorte que la Section d'appel n'a pas eu souvent à s'y pencher pour en cerner les paramètres et fondements.

Dans l'affaire **ROLEX**, la Section d'appel, par le juge Robertson, clarifie certains points relativement à la pratique qui s'était développée en regard de cette procédure qui, pour importée qu'elle soit, est maintenant bien ancrée dans nos moeurs juridiques à titre d'outil nécessaire à la répression de certains types de contrefaçons souterraines.

Ainsi, l'utilisation de noms fictifs de style «John and Jane Doe et toutes personnes inconnues faisant commerce de fausses montres Rolex» est sanctionnée à titre de mesure essentiellement intérimaire, c'est-à-dire limitée aux procédures interlocutoires et préalables. L'intitulé de l'appel vaut d'ailleurs d'être reproduit:

A-370-90

Montres Rolex S.A. et Rolex Watch Company of Canada Limited
(demanderesses/appelantes)

c.

Brad Balshin, Hilda Balshin, Arthur Christodolou, Shelly Michaels, Martin Herson, David C. Redman et Robert Pahmer, pour leur propre compte et pour le compte de toutes les autres personnes qui vendent, offrent en vente, importent, promeuvent, fabriquent ou distribuent toutes marchandises en liaison avec le nom Rolex ou le motif représentant une couronne, qui constituent les marques de commerce déposées no 267,348, no 208,437, no 130/33476, et no 78/19056, conformément à la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, et ses modifications, lorsque ces

marchandises ne sont pas fabriquées ou promues par les demanderesse, et John Doe et Jane Doe, et toutes les autres personnes inconnues des demanderesse qui vendent, importent, promeuvent, fabriquent ou distribuent toutes marchandises en liaison avec le nom Rolex ou le motif représentant une couronne, qui constituent les marques de commerce déposées no 267,348, no208,437, no 130/33476, et no 78/1905 conformément à la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, et ses modifications, lorsque ces marchandises ne sont pas fabriquées ou promues par les demanderesse.

(défendeurs/intimés)

L'injonction prononcée contre des personnes non identifiées demeurant de nature provisoire la procédure devra donc être ponctuellement amendée en conséquence pour refléter l'identité réelle des défendeurs et en faire des parties nommées à l'action.

Il ne sera pas non plus possible de faire d'un défendeur nommé le représentant de toute une catégorie de transgresseurs. La portée d'une injonction permanente pourra cependant, avec libellé et caveat appropriés, être étendue afin d'inclure des «défendeurs inconnus».

Sur ce type d'ordonnances, on consultera, par exemple, LÉGER (Jacques A.) et al., *Analyse et évolution des ordonnances Anton Piller et Mareva au Canada* (1990) 2 Les cahiers de propriété intellectuelle 377, DIMOCK (Ronald E.) et al., *Intellectual Property Litigation in Canada Before and After NAFTA* (1995), 11 Canadian Intellectual Property Review 339 et SHARPE (Robert J.), *Injunction and Specific Performance*, 2e éd. (Toronto, Canada Law Book, 1992), aux nos 2.1100-1.1300 et 2.750-2.0190.

6 QUESTIONS JURIDICTIONNELLES ET CONSTITUTIONNELLES

6.1 Partage des compétences

Life Underwriters Association of Canada c. Provincial Association of Québec Life Underwriters (C.L.U. - A.V.A.) (1992), (1992) 1 R.C.S. 449, J.E. 92-1261, 40 C.P.R. (3d) 449, 133 N.R. 223, 13 C.C.L.I. (2d) 150, 52 F.T.R. 79n (C.S.C.) - Annexe B.1

Affaire **CLU/AVA**. L'Association canadienne des assureurs-vies est constituée par une loi spéciale du Parlement du Canada, loi constitutive qui lui permet

d'autoriser certains de ses membres à porter les titres de «Chartered Life Underwriter of Canada» ou «Assureur licencié en assurance-vie au Canada»: en son temps, cette association a d'ailleurs obtenu l'enregistrement des termes C.L.U.(«Chartered Life Insurer») et A.V.A.(«assureur-vie agréé») à titre de marques de certification. Sur la base de ses enregistrements et de ses objets constitutifs, l'association canadienne tente donc d'empêcher les membres de l'Association québécoise des assureurs-vie d'utiliser les titres de «Chartered Life Insurer» et de «Assureur-vie agréé» de même que les sigles C.L.U et A.V.A. s'y rapportant.

La Section de première instance, par le juge Dubé,

- a) rejette la demande de l'association canadienne et,
- b) accueillant la demande reconventionnelle de l'association québécoise,
 - i) radie les enregistrements de marques de certification de l'association canadienne (entre autres, au motif qu'une désignation professionnelle relève du domaine provincial et ne peut donc être enregistrée en vertu de la Loi sur les marques, sur l'inexistence d'une marque de certification «at common Law» et l'absence de distinctivité de ces marques) et,
 - ii) déclare ultra vires certains des articles de la loi constitutive de l'association canadienne car relevant de la seule compétence provinciale en matière de profession et d'éducation.

La Section d'appel (juges Pratte et Desjardins) indique d'abord que, s'agissant de matière constitutionnelle, elle ne saurait être liée par l'entente intervenue dans l'intervalle entre les parties et avec la forte dissidence du juge Marceau, maintient dans son principal le jugement de première instance.

Dans un arrêt laconique, la Cour suprême, fait, elle, entièrement siens les propos du juge Marceau, et conclut que le simple fait pour une corporation créée par loi fédérale d'avoir en ses objets constitutifs le pouvoir conférer un titre professionnel dont l'utilisation est autrement régie par la Législature d'une province, ne constitue pas, en tant que tel, un empiètement illégal des pouvoirs provinciaux.

6.2 Noms commerciaux et marques de commerce

°Re Constitution Act, 1867, sections 91 and 92 (Manitoba)
 (BUSINESS NAMES REGISTRATION ACT)
 (1991), 35 C.P.R. (3d) 289, 80 D.L.R. (4th) 431, (1991) 4 W.W.R. 193,
 73 Man. R. (2d) 81 (C.A.Man.) - Annexe B.2

Dans l'affaire du renvoi sur le **BUSINESS NAMES REGISTRATION ACT**, la Cour d'appel du Manitoba, avec dissidence, a décidé que

1° la disposition de la loi manitobaine empêchant une corporation de faire affaires sous un nom qui est de nature à créer de la confusion avec le nom d'une autre entreprise dans la province ne saurait s'appliquer à une corporation fédérale, l'autorité provinciale ne pouvant obliger une corporation fédérale à faire affaires sous un nom autre que le sien dans la province;

2° l'obligation pour une entreprise qui fait affaires au Manitoba d'inscrire son nom ou les dénominations utilisées dans un registre provincial, s'applique tant aux corporations fédérales que provinciales: il s'agit principalement là, en effet, de renseigner le public quant à l'identité des entreprises avec qui il traite, ce qui relève de la propriété et des droits civils dans la province;

3° les dispositions de la loi manitobaine requérant l'inscription au registre provincial des corporations faisant affaires dans la province s'appliquent même aux dénominations constituées d'une marque de commerce enregistrée ou comprenant celle-ci; l'autorité manitobaine ne peut pas empêcher le propriétaire d'une marque de commerce d'utiliser celle-ci en liaison avec les marchandises ou services qu'elle identifie et ce, quel que soit le lieu d'incorporation de ce propriétaire et même si elle crée de la confusion avec une autre dénomination;

4° les dispositions de la loi manitobaine requérant l'inscription au registre provincial des entreprises faisant affaires dans la province sous une dénomination autre que la leur s'applique même aux dénominations constituées d'une marque de commerce enregistrée; ; l'autorité manitobaine ne peut pas empêcher le propriétaire d'une marque de commerce d'utiliser celle-ci en liaison avec les marchandises ou services qu'elle identifie et ce, quelque soit le lieu d'incorporation de ce propriétaire et même si elle crée de la confusion avec une autre dénomination;

Même si les conflits potentiels sont nombreux (et devraient se résoudre par la suprématie de la législation fédérale), il n'y a donc pas d'incompatibilité entre

l'enregistrement fédéral d'une marque de commerce et une certaine réglementation visant l'exploitation de cette marque dans les limites de la province, par exemple, l'enregistrement d'un nom commercial; par contre la province ne peut réglementer l'emploi d'une marque de commerce dans la province sur la seule base de la confusion qu'il pourrait y avoir entre cette marque enregistrée et un nom commercial utilisée dans la province.

7 DROIT PÉNAL

°R. c. *Ferjo* (VUARNET)
(1994), 58 C.P.R. (3d) 224 (C.A.Ont.) - Annexe B.43

Accusé en vertu de l'alinéa 408a) du *Code criminel* (L.R.C. 1985, ch. 46) d'avoir vendu de fausses lunettes **VUARNET**, le prévenu est d'abord déclaré coupable puis acquitté en appel pour insuffisance de preuve quant à l'un des éléments essentiels de l'infraction.

La Cour d'appel d'Ontario, dans un arrêt laconique, indique que c'est à bon droit que le juge de première instance avait analysé l'acte prohibé par le paragraphe 408a) du *Code criminel* (L.R.C. 1985, ch. C-46) comme comportant 4 éléments, savoir:

- 1° l'intention de frauder ou de tromper,
- 2° le public ou toute personne,
- 3° en faisant passer des marchandises ou services,
- 4° pour d'autres que ceux commandés ou requis.

Toutefois, en l'espèce, la Cour d'appel d'Ontario a estimé que n'avait pas été prouvé le quatrième élément, savoir la commande elle-même. D'où on en tire que la simple possession d'éléments contrefacteurs n'est pas suffisante, en soi, pour constituer une offense en vertu de ce paragraphe du *Code criminel*.

De plus, en regard à ce que d'aucuns auraient considéré comme un simple *obiter dictum* du juge de première instance, la Cour d'appel rétablit le droit et indique que l'offense prévue par l'alinéa 408b) n'en est pas une moindre et incluse du paragraphe 408a): il s'agit donc d'offenses différentes.

Dans un autre ordre d'idée, on remarquera le parallélisme entre les articles 408 du *Code criminel* et 7 de la *Loi sur les marques de commerce* :

L.R.C. 1985,ch. C-46, art. 308	L.R.C. 1985,ch. T-13, art. 7
SUBSTITUTION	INTERDICTIONS
408. Commet une infraction quiconque, avec l'intention de tromper ou de frauder le public ou toute personne, déterminée ou non, selon le cas:	7. Nul ne peut: (...)
a) passe d'autres marchandises ou services pour et contre les marchandises et services qui ont été commandés ou requis;	c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés;
b) utilise, à l'égard de ces marchandises ou services, une désignation qui est fautive sous un rapport essentiel en ce qui concerne	d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde:
(i) soit sur la nature, la qualité, la quantité ou la composition,	(i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,
(ii) soit l'origine géographique,	(ii) soit leur origine géographique,
(iii) soit le mode de fabrication, de production ou de réalisation,	(iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution;
de ces marchandises ou services.	(...)

Sur cet aspect particulier -et trop souvent négligé- de la pratique du droit des marques, on référera avec intérêt aux documents suivants °SOTIRIADIS (Bob H.), *Criminal Aspects of Canadian Trade-Marks Law* (1995), 12 *Canadian Intellectual Property Review* 321 et °SOTIRIADIS (Bob H.) et al., *Droit pénal en marques de commerce et droit d'auteur: un survol* (1995), 7 *Les cahiers de propriété intellectuelle*.

ANNEXE A

ÉTUDE STATISTIQUE EMPIRIQUE (sommaire et sans prétention)

L'explosion de décisions peut apparaître de la simple consultation du Canadian Patent Reporter (ou «C.P.R.»), série spécialisée qui, depuis 1942, rapporte les décisions administratives et judiciaires, tant de juridiction fédérale que provinciale, dans le domaine de la propriété intellectuelle au Canada.

Examinons, sans prétention scientifique et avec tous les aléas inhérents à ce type de décompte empirique, le contenu de ces recueils, de dix ans en dix ans.

1944	1 volume	0294 pages dont	0214 de jurisprudence et 080 de doctrine
1954	2 volumes	0512 pages dont	0237 de jurisprudence et 275 de doctrine
1964	2 volumes	0544 pages dont	0439 de jurisprudence et 105 de doctrine
1974	4 volumes	1187 pages dont	0899 de jurisprudence et 288 de doctrine
1984	9 volumes	2661 pages dont	2591 de jurisprudence et 070 de doctrine
1994	7 volumes	4152 pages dont	4152 de jurisprudence et 000 de doctrine

ANNEXE B

Extraits d'arrêts

B.1 *Life Underwriters Association of Canada c. Provincial Association of Québec Life Underwriters* (C.L.U. - A.V.A.)
 (1988), (1989) 1 C.F. 570, 22 C.P.R. (3d) 1, 20 F.T.R. 274, 19 C.I.P.R. 261, 33 C.C.L.I. 62 (C.F.); conf.en partie (1990), (1990) 3 C.F. 500, 33 C.P.R. (3d) 293, 112 N.R. 34, 49 B.L.R. 225, 35 F.T.R. 240n (C.A.F.); inf. (1992), **(1992) 1 R.C.S. 449**, J.E. 92-1261, 40 C.P.R. (3d) 449, 133 N.R. 223, 13 C.C.L.I. (2d) 150, 52 F.T.R. 79n (C.S.C.)

Le juge La Forest à la page 440 du Rapport de la Cour suprême (Cour suprême du Canada) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnement et Services du Canada, 1995

B.2 *Re Constitution Act, 1867, sections 91 and 92 (Manitoba)* (BUSINESS NAMES REGISTRATION ACT)
 (1991), 35 C.P.R. (3d) 289, **80 D.L.R. (4th) 431**, (1991) 4 W.W.R. 193, 73 Man. R. (2d) 81 (C.A.Man.)

Résumé de l'arrêtiste du Dominion Law Report reproduit (dissidences exclues) avec l'autorisation de Canada Law Book (CLB)

B.3 *Lancôme, Parfums et Beauté & Cie c. Cosmétiques Louise Pharand Inc.* (Ô/Ô MAQUILLAGE)
 (1988), 35 C.P.R. (3d) 432, 20 C.I.P.R. 73 (C.S.Q.); inf. (1990), **35 C.P.R. (3d) 440** (C.A.Q.)

Résumé de l'arrêtiste du Canadian Patent Reporter reproduit avec l'autorisation de Canada Law Book (CLB)

B.4 *Syntex Inc. c. Apotex Inc.* (comprimé ovale bleu)
 (1989), 28 C.P.R. (3d) 40, 32 F.T.R. 39, 27 C.I.P.R. 123 (C.F.); (1989), 28 C.P.R. (3d) 43 (C.F.-sursis); inf. (1991), 36 C.P.R. (3d) 139, 126 N.R. 122, **(1991) 3 C.F. F-24**, 51 F.T.R. 322n (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1991), (1991) 3 R.C.S. xi, 39 C.P.R. (3d) v, 137 N.R. 391n (C.S.C.)

Fiche analytique de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnement et Services du Canada, 1995

B.5 *Syntex Inc. c. Novopharm Inc.* (comprimé ovale bleu) (1989), 26 C.P.R. (3d) 481, 25 C.I.P.R. 161, 28 F.T.R. 124 (C.F.); (1989), 27 C.P.R. (3d) 530, 28 F.T.R. 143 (C.F.-motifs additionnels); inf. (1991), **36 C.P.R. (3d) 129**, 126 N.R. 129, (1991) 3 C.F. F-24, 51 F.T.R. 299n (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1991), (1991) 3 R.C.S. xi, 39 C.P.R. (3d) v, 137 N.R. 391n (C.S.C.)

Résumé de l'arrêtiste du Canadian Patent Reporter reproduit avec l'autorisation de Canada Law Book (CLB)

B.6 *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (POSTURE-BEAUTY) (1987), 18 C.P.R. (3d) 84 (Comm. opp.); conf. (1989), 25 C.P.R. (3d) 408, 29 F.T.R. 264; inf. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, 130 N.R. 223, **(1991) 3 C.F. F-52** (C.A.F.)

Fiche analytique de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnements et Services du Canada, 1995

B.7 *Canadian Olympic Association c. Konica Canada Inc.* (OLYMPIC/OLYMPIC) (1987), 18 C.P.R. (3d) 470, 18 C.I.P.R. 223, 18 F.T.R. 1 (C.F.-injonction interlocutoire); (1990), (1990) 2 C.F. 703, 30 C.P.R. (3d) 60, 35 F.T.R. 59, 69 D.L.R. (4th) 432 (C.F.); inf. (1991), **(1992) 1 C.F. 797**, 135 N.R. 143, 39 C.P.R. (3d) 400, 85 D.L.R. (4th) 719, 53 F.T.R. 85n (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1992), (1992) 1 R.C.S. viii, 41 C.P.R. (3d) v 89 D.L.R. (4th) vii, 140 N.R. 237n (C.S.C.)

Résumé de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnements et Services du Canada, 1995

B.8 *Berg Equipment Co. (Canada) Ltd. c. Meredith & Finlayson* (JAMESWAY) (1990), 31 C.P.R. (3d) 481, (1990) 3 C.F. F-11 (C.F.-proto.); conf. (1990), 33 C.P.R. (3d) 396, 38 F.T.R. 53, (1990) 3 C.F. F-48 (C.F.); inf. (1991), 40 C.P.R. (3d) 409, 138 N.R. 379 **(1992) 2 C.F. F-31**, 53 F.T.R. 72n (C.A.F.)

Fiche analytique de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnements et Services du Canada, 1995

B.9 *Eleanor A. Consulting Ltd. c. Eleanor's Fashions Ltd.* (ELEANOR/PALETTES BY ELEANOR)
(1990), (1991) 1 C.F. 51, 33 C.P.R. (3d) 320, 36 F.T.R. 226; conf. (1991), 36 C.P.R. (3d) 128, 131 N.R. 78, **(1991) 3 C.F. F-25**, 50 F.T.R. 320n (C.A.F.)

Fiche analytique de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnements et Services du Canada, 1995

B.10 *Nintendo of America, Inc. c. Camerica Corporation* (GAME GENIE)
(1991), 34 C.P.R. (3d) 193, 42 F.T.R. 12, (1991) 3 C.F. F-8 (C.F.); conf.(1991), **36 C.P.R. (3d) 352**, 127 N.R. 232, (1991) 3 C.F. F-45, 44 F.T.R. 80n (C.A.F.)

Résumé de l'arrêtiste du Canadian Patent Reporter reproduit avec l'autorisation de Canada Law Book (CLB)

B.11 *Canadian Olympic Association c. Olympus Optical Co.* (OLYMPUS)
(1987), 16 C.P.R. (3d) 466, 14 C.I.P.R. 259 (Comm. opp.); inf. (1990), 31 C.P.R. (3d) 479, 50 F.T.R. 257 (C.F.); conf (1991), 38 C.P.R. (3d) 1, 136 N.R. 231, **(1992) 1 C.F. F-11**, 51 F.T.R. 239n (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1992), (1992) 2 R.C.S.ix, 41 C.P.R. (3d) v, 139 N.R. 394n (C.S.C.)

Fiche analytique de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnements et Services du Canada, 1995

B.12 *McDonald's Corp. c. Silcorp Ltd.* (MAC'S SNACKS)
(1986), 11 C.P.R. (3d) 153, 11 C.I.P.R. 8 (Comm. opp.); conf. (1989), 24 C.P.R. (3d) 207, 25 F.T.R. 151, 23 C.I.P.R. 292 (C.F.); conf. (1992), 41 C.P.R. (3d) 67, 139 N.R. 319, **(1992) 2 C.F. F-45**, 54 F.T.R. 80n (C.A.F.)

Fiche analytique de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnements et Services du Canada, 1995

B.13 *Lubrication Engineers, Inc. c. Canadian Council of Professional Engineers* (LUBRICATION ENGINEERS) (1983), 78 C.P.R. (2d) 179 (Comm. opp.); inf. (1984), (1985) 1 C.F. 530, 1 C.P.R. (3d) 309 (C.F.); (1990), (1990) 2 C.F. 525, 32 C.P.R. (3d) 327, 109 N.R. 311 (C.A.F.-Preuve additionnelle); conf. (1992), **(1992) 2 C.F. 329**, 41 C.P.R. (3d) 243, 140 N.R. 318 (C.A.F.)

Résumé de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnement et Services du Canada, 1995

B.14 *Sci-Tech Educational Inc. c. The Nature Company* (THE NATURE STORE/THE NATURE COMPANY) (1991), 40 C.P.R. (3d) 184, 51 F.T.R. 70, (1992) 2 C.F. F-30 (C.F.); (1992), 41 C.P.R. (3d) 68, 52 F.T.R. 136, (1992) 2 C.F. F-61 (C.F.-sursis); inf. (1992), 41 C.P.R. (3d) 359, 141 N.R. 153, **(1992) 2 C.F. F-60**, 54 F.T.R. 240n (C.A.F.)

Fiche analytique de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnement et Services du Canada, 1995

B.15 *Munsingwear Inc. c. Prouvost S.A.* (PINGOUIN) (1992), **(1992) 2 C.F. 541**, 41 C.P.R. (3d) 470, 141 N.R. 318 (C.A.F.- délai preuve)

Résumé de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnement et Services du Canada, 1995

B.16 *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (MOLSON BLUE) (1985), 4 C.P.R. (3d) 387 (Comm. opp.); conf. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293, 36 F.T.R. 70, (1990) 3 C.F. F-11 (C.F.); conf. (1992), 42 C.P.R. (3d) 495, 144 N.R. 318, **(1992) 3 C.F. F-30**, 57 F.T.R. 159n (C.A.F.)

Fiche analytique de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnement et Services du Canada, 1995

B.17 *Molson Cos. Ltd. c. John Labatt Ltd.* (CLUB) (1987), 19 C.P.R. (3d) 211 (Registraire); inf. (1988), 22 C.P.R. (3d) 311, 22 F.T.R. 270, 22 C.I.P.R. 283, (1992) 3 C.F. F-30 (C.F.); conf. (1992), 43 C.P.R. (3d) 60, 144 N.R. 131, **(1992) 3 C.F. F-11**, 56 F.T.R. 222n (C.A.F.)

Fiche analytique de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnement et Services du Canada, 1995

B.18 *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (NUTRI-VITE) (1985), 7 C.P.R. (3d) 520, 7 C.I.P.R. 186 (Comm. opp.); conf. (1987), 14 C.P.R. (3d) 133, 9 F.T.R. 136, 11 C.I.P.R. 1 (C.F.); inf. (1992), **(1992) 3 C.F. 442**, 43 C.P.R. (3d) 349, 145 N.R. 131, 57 F.T.R. 160n (C.A.F.)

Résumé de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnement et Services du Canada, 1995

B.19 *Kellogg Salada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (NUTRI-BRAN) (1985), 7 C.P.R. (3d) 520, 7 C.I.P.R. 78 (Comm. opp.); conf. (1987), 14 C.P.R. (3d) 133, 9 F.T.R. 136, 11 C.I.P.R. 1 (C.F.); inf. (1992), **43 C.P.R. (3d) 519**, 145 N.R. 131, (1992) 3 C.F. F-45, 57 F.T.R. 160n (C.A.F.)

Résumé de l'arrêtiste du Canadian Patent Reporter reproduit avec l'autorisation de Canada Law Book (CLB)

B.20 *Meubles Domani's c. Guccio Gucci S.p.A.* (GUCCI/PAOLO GUCCI) (1991), 39 C.P.R. (3d) 119, 50 F.T.R. 220, (1992) 1 C.F. F-41 (C.F.); conf. (1992), 43 C.P.R. (3d) 372, 160 N.R. 304, **(1993) 1 C.F. F-11**, 68 F.T.R. 240n (C.A.F.)

Fiche analytique de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnement et Services du Canada, 1995

B.21 *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (PENGUIN design) (1990), 29 C.P.R. (3d) 391, 34 F.T.R. 76, (1990) 2 C.F. F-53 (C.F.); inf. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59, 142 N.R. 230, **(1992) 3 C.F. F-46**, 56 F.T.R. 236n (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême refusée (1993), (1993) 2 R.C.S. x, 47 C.P.R. (3d) v, 156 N.R. 240n (C.S.C.)

Fiche analytique de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnement et Services du Canada, 1995

B.22 *Via Rail Canada Inc. c. Location Via-Route Inc.* (VIA/VIA ROUTE) (1992), **(1992) R.J.Q. 2109**, 45 C.P.R. (3d) 96, 96 D.L.R. (4th) 347, 50 Q.A.C. 101 (C.A.Q.)

Résumé de l'arrêtiste du Recueil de jurisprudence du Québec reproduit avec l'autorisation de Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)

B.23 *Montres Rolex S.A. c. Balshin* (ROLEX) (1990), (1990) 3 C.F. 353, 29 C.P.R. (3d) 257, 32 F.T.R. 166 (C.F.); (1990), 31 C.P.R. (3d) 180 (C.F.-reconsideration); conf. (1992), **(1993) 1 C.F. 236**, 45 C.P.R. (3d) 174, 147 N.R. 297, 58 F.T.R. 240n (C.A.F.)

Résumé de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnement et Services du Canada, 1995

B.24 *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.* (comprimés de métoprolol) (1986), 12 C.P.R. (3d) 76 (C.S.O.- inj. interlocutoire); (1990), 75 O.R. (2d) 589, 45 O.A.C. 356, 32 C.P.R. (3d) 555 (C.A.Ont.); inf. (1992), **(1992) 3 R.C.S. 120**, J.E. 92-1624, 44 C.P.R. (3d) 289, 143 N.R. 241, 95 D.L.R. (4th) 385, 58 O.A.C. 321 (C.S.C.)

Résumé de l'arrêtiste du Rapport de la Cour suprême (Cour suprême du Canada) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnement et Services du Canada, 1995

B.25 *Ault Foods Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks)* (I CAN'T BELIEVE IT'S NOT BUTTER) (1991), 36 C.P.R. (3d) 499, 48 F.T.R. 1, (1991) 3 C.F. F-37 (C.F.); (1992), 44 C.P.R. (3d) 507, 58 F.T.R. 251 (C.F.-sursis); conf. (1992), **(1993) 1 C.F. 319**, 45 C.P.R. (3d) 479, 147 N.R. 8, 97 D.L.R. (4th) 567, 58 F.T.R. 190n (C.A.F.)

Résumé de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnement et Services du Canada, 1995

B.26 *La Bagagerie S.A. c. La Bagagerie Willy Ltée* (LA BAGAGERIE/LA BAGAGERIE WILLY) (1987), 17 C.P.R. (3d) 209, 12 F.T.R. 245, 17 C.I.P.R. 95 (C.F.); inf. (1992), 45 C.P.R. (3d) 503, 148 N.R. 125, 97 D.L.R. (4th) 684, **(1993) 1 C.F. F-57**, 58 F.T.R. 164n (C.A.F.)

Fiche analytique de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnements et Services du Canada, 1995

B.27 *Bousquet c. Barmish Inc.* (CACHAREL)
(1991), 37 C.P.R. (3d) 516, 48 F.T.R. 122 (C.F.); conf. (1993), 46 C.P.R. (3d) 510, 150 N.R. 234, **(1993) 1 C.F. F-58**, 61 F.T.R. 4n (C.A.F.)

Fiche analytique de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnements et Services du Canada, 1995

B.28 *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (K.C. MASTERPIECE)
(1992), (1992) 2 C.F. 579, 41 C.P.R. (3d) 483, 53 F.T.R. 105, (1993) 1 C.F. D-40 (C.F.); conf. (1993), 49 C.P.R. (3d) 217, 155 N.R. 159, **(1993) 2 C.F. F-44**, 64 F.T.R. 229n (C.A.F.)

Fiche analytique de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnements et Services du Canada, 1995

B.29 *Imperial Tobacco Ltd. c. Rothmans, Benson & Hedges Inc.* (CUSTOM CUT)
(1991), 39 C.P.R. (3d) 497 (Comm. opp.); conf. (1992), 45 C.P.R. (3d) 354, 56 F.T.R. 106, (1993) 1 C.F. F-44 (C.F.); conf. (1993), **51 C.P.R. (3d) 169**, 152 N.R. 292, 69 F.T.R. 152n (C.A.F.)

Résumé de l'arrêtiste du Canadian Patent Reporter reproduit avec l'autorisation de Canada Law Book (CLB)

B.30 *Durand c. Jean-Paul Durand Paysagiste Division Aménagement Inc.* (JEAN-PAUL DURAND INC.)
(1993), **J.E. 93-1494**, 51 C.P.R. (3d) 432, 58 Q.A.C. 292 (C.A.Q.)

Résumé de l'arrêtiste du Jurisprudence Express reproduit avec l'autorisation de Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)

B.31 *Walt Disney Productions c. Triple Five Corp.* (FANTASYLAND)
(1992), 43 C.P.R. (3d) 3321, 93 D.L.R. (4th) 739, (1992) 5 W.W.R. 622, (1992) 3 Alta L.R. (3d) 159, 130 A.R. 321 (Q.B. Alberta); conf. (1994), 53 C.P.R. (3d) 129 & 58

C.P.R. (3d) vi, **113 D.L.R. (4th) 229**, (1994) 6 W.W.R. 385, 17 Alta L.R. (3d) 225, 149 A.R. 112 (C.A.Alberta); (1994), 55 C.P.R. (3d) 168 (C.A. Alberta-sursis); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1994), (1994) 2 R.C.S. x, 55 C.P.R. (3d) vi, (1994) 7 W.W.R. lxix, 20 Alta L.R. (3d) xxxix (C.S.C.)

Résumé de l'arrêtiste du Dominion Law Report reproduit avec l'autorisation de Canada Law Book (CLB)

B.32 *Sequa Chemicals, Inc. c. United Color and Chemicals Ltd.* (SUNREZ) (1992), 44 C.P.R. (3d) 371, 56 F.T.R. 172, (1993) 1 C.F. F-13 (C.F.); inf. (1993), **53 C.P.R. (3d) 216**, 165 N.R. 310 (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1994), (1994) 2 R.C.S. ix, 55 C.P.R. (3d) vi (C.S.C.)

Résumé de l'arrêtiste du Canadian Patent Reporter reproduit avec l'autorisation de Canada Law Book (CLB)

B.33 *Meredith & Finlayson c. Canada (Registrar of Trade Marks)* (JAMESWAY) Une décision non rapportée rendue le 1990.02.28 par J. Paul D'Aoust, dossier TMO 144,963 (Registraire); conf. (1992), 43 C.P.R. (3d) 473, 55 F.T.R. 241, (1992) 3 C.F. F-45 (C.F.); inf. (1994), 54 C.P.R. (3d) 444, **164 N.R. 319**, 75 F.T.R. 240n (C.A.F.)

Résumé de l'arrêtiste du National Reporter reproduit avec l'autorisation de Maritime Law Book (MLB)

B.34 *Marks & Clerk c. Boutiques Progolf Inc.* (PROGOLF) (1992), 44 C.P.R. (3d) 380, 55 F.T.R. 221, (1992) 2 C.F. F-60 (C.F.); inf. (1994), 54 C.P.R. (3d) 451, 164 N.R. 264, **(1994) 1 C.F. F-55**, 75 F.T.R. 230n (C.A.F.)

Fiche analytique de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnements et Services du Canada, 1995

B.35 *National Hockey League c. Centre Ice Limited* (CENTER ICE) (1993), 53 C.P.R. (3d) 34-35, 71 F.T.R. 5, (1994) 2 C.F. F-9 (C.F.); inf. (1994), 53 C.P.R. (3d) 34-50, 166 N.R. 44, **(1994) 2 C.F. F-52**, 75 F.T.R. 240n (C.A.F.)

Fiche analytique de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnements et Services du Canada, 1995

B.36 *Searle Canada Inc. c. Novopharm Limited* (presentation verapanil) (1990), (1991) 1 C.F. 292, 31 C.P.R. (3d) 1, 37 F.T.R. 177 (C.F.); (1990 , (1990) 2 C.F. F-66, 33 C.P.R. (3d) 386 (C.F.-reconsideration); (1994), **(1994) 3 C.F. 603**, 56 C.P.R. (3d) 213, (1994) F.C.A.D. 3344-02 (C.A.F.)

Résumé de l'arrêtiste du Recueil de la Cour fédérale (Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale) reproduit avec la permission du Ministre des Approvisionnements et Services du Canada, 1995

B.37 *Molson Companies c. John Labatt Limited* (WINCHESTER GOLD) (1988), 22 C.P.R. (3d) 428 (Comm. opp.); conf. (1990), 28 C.P.R. (3d) 457, 32 F.T.R. 152, (1990) 2 C.F. F-19 (C.F.); conf (1994), 58 C.P.R. (3d) 527, **(1994) F.C.A.D. 3362-02** 56 F.T.R. 322n (C.A.F.)

Résumé de l'arrêtiste du Federal Court of Appeal Decisions reproduit avec l'autorisation de Western Law Publications

B.38 *Union agricole des coopératives laitières Isigny-sur-mer & Sainte-mère-église c. Provigo Distribution Inc.*(ISI)
Une décision du 1993.07.30 dans le dossier TMO 578.323 (Comm. opp.); un jugement non rapporté du 1994.02.02 de l'honorable juge Noël dans le dossier T-2347-93 (C.F.-preuve); inf. pour partie **1994.12.14**, A-63-94 (C.A.F.-preuve)

Le juge Pratte, à la page 1:

B.39 *Miss Universe, Inc. c. Bohna* (MISS NUDE UNIVERSE) (1991), 36 C.P.R. (3d) 76 (Comm.opp.); conf. (1992), (1992) 3 C.F. 682, 43 C.P.R. (3d) 462 (C.F.); inf. (1994), (1995) 1 C.F. 614, 58 C.P.R. (3d) 381, **(1994) F.C.A.D. 3362-01** (C.A.F.)

Résumé de l'arrêtiste du Federal Court of Appeal Decisions reproduit avec l'autorisation de Western Law Publications

B.40 *U.A.P. Inc. c. Automaxi S.A.* (AUTOMAX) (1991), 39 C.P.R. (3d) 550 (Comm. opp.); conf.(1993), 47 C.P.R. (3d) 158, 61 F.T.R. 45 (C.F.); conf. (1994), 59 C.P.R. (3d) 83, **(1994) F.C.A.D.3362-03** (C.A.F.)

Résumé de l'arrêtiste du Federal Court of Appeal Decisions reproduit avec l'autorisation de Western Law Publications

B.41 *Mécanicaïr inc. c. Pitre* (MÉCANICAÏR/MARCONAÏR)
(1993), J.E. 93-1795, D.T.E. 93T-1183 (C.S.Q.); conf. (1995), **J.E. 95-234** (C.A.Q.)

Résumé de l'arrêtiste du Jurisprudence Express reproduit avec l'autorisation de Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)

B.42 *Ray Plastics Ltd. c. Dustbane Products Ltd.* (SNOW TROOPER)
(1990), 33 C.P.R. (3d) 219, 75 O.R. (2d) 37 (C.Ont.-div. gén.); motifs additionnels à (1990), 33 C.P.R. (3d) 219-237, 47 C.P.C. (2d) 280; conf. (1994), **57 C.P.R. (3d) 474**, 74 O.A.C. 131 (C.A.Ont.)

Résumé de l'arrêtiste du Canadian Patent Reporter reproduit avec l'autorisation de Canada Law Book (CLB)

B.43 *R. c. Ferjo* (VUARNET)
(1993), 47 C.P.R. (3d) 210, 19 W.C.B. (2d) 37 (C.Ont.; div. prov.); inf. (1994), **58 C.P.R. (3d) 224** (C.A.Ont.)

Résumé de l'arrêtiste du Canadian Patent Reporter reproduit avec l'autorisation de Canada Law Book (CLB)

B.44 *National Hockey League c. Pepsi-Cola Canada Ltd.* (PRO HOCKEY PLAYOFF POOL)
(1991), 36 C.P.R. (3d) 413 (C.S.C.B.-injonction interlocutoire); (1992), 42 C.P.R. (3d) 390, 92 D.L.R. (4th) 349, (1992) 6 W.W.R. 216, 70 B.C.L.R. (2d) 27, 5 B.L.R. (2d) 121 (C.S.C.B.-fond); (1993), 48 C.P.R. (3d) 149, 102 D.L.R. (4th) 80, 15 C.P.C. (3d) 73 (C.S.C.B.-dépens); (1993), 28 B.C.A.C. 316 (C.A.C.B.-pratique); conf. (1995), **59 C.P.R. (3d) 216** (C.A.C.B.-fond); conf. (1995), 59 C.P.R. (3d) 225 (C.A.C.B.-dépens)

Résumé de l'arrêtiste du Canadian Patent Reporter reproduit avec l'autorisation de Canada Law Book (C.L.B.)

B.45 *U.A.P. Inc. c. Automaxi S.A.* (AUTOMAX)
Un arrêt rendu le 1994.03.15 par la section d'appel de la Cour fédérale (dossier A-244-93), le juge Pratte:

ANNEXE C

Liste des arrêts discutés

Life Underwriters Association of Canada c. Provincial Association of Québec Life Underwriters (C.L.U. - A.V.A.)

(1988), (1989) 1 C.F. 570, 22 C.P.R. (3d) 1, 20 F.T.R. 274, 19 C.I.P.R. 261, 33 C.C.L.I. 62 (C.F.); conf.en partie (1990), (1990) 3 C.F. 500, 33 C.P.R. (3d) 293, 112 N.R. 34, 49 B.L.R. 225, 35 F.T.R. 240n (C.A.F.); inf. (1992), (1992) 1 R.C.S. 449, J.E. 92-1261, 40 C.P.R. (3d) 449, 133 N.R. 223, 13 C.C.L.I. (2d) 150, 52 F.T.R. 79n (C.S.C.)

Re Constitution Act, 1867, sections 91 and 92 (Manitoba) (BUSINESS NAMES REGISTRATION ACT)

(1991), 35 C.P.R. (3d) 289, 80 D.L.R. (4th) 431, (1991) 4 W.W.R. 193, 73 Man. R. (2d) 81 (C.A.Man.)

Lancôme, Parfums et Beauté & Cie c. Cosmétiques Louise Pharand Inc. (Ô/Ô MAQUILLAGE))

(1988), 35 C.P.R. (3d) 432, 20 C.I.P.R. 73 (C.S.Q.); inf. (1990), 35 C.P.R. (3d) 440 (C.A.Q.)

Syntex Inc. c. Apotex Inc. (comprimé ovale bleu)

(1989), 28 C.P.R. (3d) 40, 32 F.T.R. 39, 27 C.I.P.R. 123 (C.F.); (1989), 28 C.P.R. (3d) 43 (C.F.-sursis); inf. (1991), 36 C.P.R. (3d) 139, 126 N.R. 122, (1991) 3 C.F. F-24, 51 F.T.R. 322n (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1991), (1991) 3 R.C.S. xi, 39 C.P.R. (3d) v, 137 N.R. 391n (C.S.C.)

Syntex Inc. c. Novopharm Inc. (comprimé ovale bleu)

(1989), 26 C.P.R. (3d) 481, 25 C.I.P.R. 161, 28 F.T.R. 124 (C.F.); (1989), 27 C.P.R. (3d) 530, 28 F.T.R. 143 (C.F.-motifs additionnels); inf. (1991), 36 C.P.R. (3d) 129, 126 N.R. 129, (1991) 3 C.F. F-24, 51 F.T.R. 299n (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1991), (1991) 3 R.C.S. xi, 39 C.P.R. (3d) v, 137 N.R. 391n (C.S.C.)

Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (POSTURE-BEAUTY)

(1987), 18 C.P.R. (3d) 84 (Comm. opp.); conf. (1989), 25 C.P.R. (3d) 408, 29 F.T.R. 264; inf. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, 130 N.R. 223, (1991) 3 C.F. F-52 (C.A.F.)

Canadian Olympic Association c. Konica Canada Inc. (OLYMPIC/OLYMPIC)

(1987), 18 C.P.R. (3d) 470, 18 C.I.P.R. 223, 18 F.T.R. 1 (C.F.-injonction interlocutoire); (1990), (1990) 2 C.F. 703, 30 C.P.R. (3d) 60, 35 F.T.R. 59, 69 D.L.R. (4th) 432 (C.F.); inf. (1991), (1992) 1 C.F. 797, 135 N.R. 143, 39 C.P.R. (3d) 400, 85

D.L.R. (4th) 719, 53 F.T.R. 85n (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1992), (1992) 1 R.C.S. viii, 41 C.P.R. (3d) v 89 D.L.R. (4th) vii, 140 N.R. 237n (C.S.C.)

Berg Equipment Co. (Canada) Ltd. c. Meredith & Finlayson (JAMESWAY)
(1990), 31 C.P.R. (3d) 481, (1990) 3 C.F. F-11 (C.F.-proto.); conf. (1990), 33 C.P.R. (3d) 396, 38 F.T.R. 53, (1990) 3 C.F. F-48 (C.F.); inf. (1991), 40 C.P.R. (3d) 409, 138 N.R. 379, (1992) 2 C.F. F-31, 53 F.T.R. 72n (C.A.F.)

Eleanor A. Consulting Ltd. c. Eleanor's Fashions Ltd. (ELEANOR/PALETTES BY ELEANOR)
(1990), (1991) 1 C.F. 51, 33 C.P.R. (3d) 320, 36 F.T.R. 226; conf. (1991), 36 C.P.R. (3d) 128, 131 N.R. 78, (1991) 3 C.F. F-25, 50 F.T.R. 320n (C.A.F.)

Nintendo of America, Inc. c. Camerica Corporation (GAME GENIE)
(1991), 34 C.P.R. (3d) 193, 42 F.T.R. 12, (1991) 3 C.F. F-8 (C.F.); conf.(1991), (1991) 3 C.F. F-45, 36 C.P.R. (3d) 352, 127 N.R. 232, 44 F.T.R. 80n (C.A.F.)

Canadian Olympic Association c. Olympus Optical Co. (OLYMPUS)
(1987), 16 C.P.R. (3d) 466, 14 C.I.P.R. 259 (Comm. opp.); inf. (1990), 31 C.P.R. (3d) 479, 50 F.T.R. 257 (C.F.); conf (1991), 38 C.P.R. (3d) 1, 136 N.R. 231, (1992) 1 C.F. F-11, 51 F.T.R. 239n (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1992), (1992) 2 R.C.S.ix, 41 C.P.R. (3d) v, 139 N.R. 394n (C.S.C.)

McDonald's Corp. c. Silcorp Ltd. (MAC'S SNACKS)
(1986), 11 C.P.R. (3d) 153, 11 C.I.P.R. 8 (Comm. opp.); conf. (1989), 24 C.P.R. (3d) 207, 25 F.T.R. 151, 23 C.I.P.R. 292 (C.F.); inf. (1992), 41 C.P.R. (3d) 67, 139 N.R. 319, (1992) 2 C.F. F-45, 54 F.T.R. 80n (C.A.F.)

Lubrication Engineers, Inc. c. Canadian Council of Professional Engineers (LUBRICATION ENGINEERS)
(1983), 78 C.P.R. (2d) 179 (Comm. opp.); inf. (1984), (1985) 1 C.F. 530, 1 C.P.R. (3d) 309 (C.F.); (1990), (1990) 2 C.F. 525, 32 C.P.R. (3d) 327, 109 N.R. 311 (C.A.F.- Preuve additionnelle); conf. (1992), (1992) 2 C.F. 329, 41 C.P.R. (3d) 243, 140 N.R. 318 (C.A.F.)

Sci-Tech Educational Inc. c. The Nature Company (THE NATURE STORE/THE NATURE COMPANY)
(1991), 40 C.P.R. (3d) 184, 51 F.T.R. 70, (1992) 2 C.F. F-30 (C.F.); (1992), 41 C.P.R. (3d) 68, 52 F.T.R. 136, (1992) 2 C.F.F-61 (C.F.-sursis); inf. (1992), 41 C.P.R. (3d) 359, 141 N.R. 153, (1992) 2 C.F. F-60, 54 F.T.R. 240n (C.A.F.)

Munsingwear Inc. c. Prouvost S.A. (PINGOUIN)
(1992), (1992) 2 C.F. 541, 41 C.P.R. (3d) 470, 141 N.R. 318 (C.A.F.- délai preuve)

John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (MOLSON BLUE)
 (1985), 4 C.P.R. (3d) 387 (Comm. opp.); conf. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293, 36 F.T.R. 70, (1990) 3 C.F. F-11 (C.F.); conf. (1992), 42 C.P.R. (3d) 495, 144 N.R. 318, (1992) 3 C.F. F-30, 57 F.T.R. 159n (C.A.F.)

Molson Cos. Ltd. c. John Labatt Ltd. (CLUB)
 (1987), 19 C.P.R. (3d) 211 (Registraire); inf. (1988), 22 C.P.R. (3d) 311, 22 F.T.R. 270, 22 C.I.P.R. 283, (1990) 3 C.F. F-11 (C.F.); conf. (1992), 43 C.P.R. (3d) 60, 144 N.R. 131, (1992) 3 C.F. F-11, 56 F.T.R. 222n (C.A.F.)

Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (NUTRI-VITE)
 (1985), 7 C.P.R. (3d) 520, 7 C.I.P.R. 186 (Comm. opp.); conf. (1987), 14 C.P.R. (3d) 133, 9 F.T.R. 136, 11 C.I.P.R. 1 (C.F.); inf. (1992), (1992) 3 C.F. 442, 43 C.P.R. (3d) 349, 145 N.R. 131, 57 F.T.R. 160n (C.A.F.)

Kellogg Salada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (NUTRI-BRAN)
 (1985), 7 C.P.R. (3d) 520, 7 C.I.P.R. 78 (Comm. opp.); conf. (1987), 14 C.P.R. (3d) 133, 9 F.T.R. 136, 11 C.I.P.R. 1 (C.F.); inf. (1992), 43 C.P.R. (3d) 519, (1992) 3 C.F. F-45, 145 N.R. 131, 57 F.T.R. 160n (C.A.F.)

Meubles Domani's c. Guccio Gucci S.p.A. (GUCCI/PAOLO GUCCI)
 (1991), 39 C.P.R. (3d) 119, 50 F.T.R. 220, (1992) 1 C.F. F-41 (C.F.); conf. (1992), 43 C.P.R. (3d) 372, 160 N.R. 304, (1993) 1 C.F. F-11, 68 F.T.R. 240n (C.A.F.)

Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc. (PENGUIN design)
 (1990), 29 C.P.R. (3d) 391, 34 F.T.R. 76, (1990) 2 C.F. F-53 (C.F.); inf. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59, 142 N.R. 230, (1992) 3 C.F. F-46, 56 F.T.R. 236n (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême refusée (1993), (1993) 2 R.C.S. x, 47 C.P.R. (3d) v, 156 N.R. 240n (C.S.C.)

Via Rail Canada Inc. c. Location Via-Route Inc. (VIA/VIA ROUTE)
 (1992), (1992) R.J.Q. 2109, 45 C.P.R. (3d) 96, 96 D.L.R. (4th) 347, 50 Q.A.C. 101 (C.A.Q.)

Montres Rolex S.A. c. Balshin (ROLEX)
 (1990), (1990) 3 C.F. 353, 29 C.P.R. (3d) 257, 32 F.T.R. 166 (C.F.); (1990), 31 C.P.R. (3d) 180 (C.F.-reconsideration); conf. (1992), (1993) 1 C.F. 236, 45 C.P.R. (3d) 174, 147 N.R. 297, 58 F.T.R. 240n (C.A.F.)

Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc. (comprimés de métoprolol)
 (1986), 12 C.P.R. (3d) 76 (C.S.O.- inj. interlocutoire); (1990), 75 O.R. (2d) 589, 45 O.A.C. 356, 32 C.P.R. (3d) 555 (C.A.Ont.); inf. (1992), (1992) 3 R.C.S. 120, J.E. 92-1624, 44 C.P.R. (3d) 289, 143 N.R. 241, 95 D.L.R. (4th) 385, 58 O.A.C. 321 (C.S.C.)

Ault Foods Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks) (I CAN'T BELIEVE IT'S NOT BUTTER)

(1991), 36 C.P.R. (3d) 499, 48 F.T.R. 1, (1991) 3 C.F. F-37 (C.F.); (1992), 44 C.P.R. (3d) 507, 58 F.T.R. 241 (C.F.-sursis); conf. (1992), (1993) 1 C.F. 319, 45 C.P.R. (3d) 479, 147 N.R. 8, 97 D.L.R. (4th) 567, 58 F.T.R. 190n (C.A.F.)

La Bagagerie S.A. c. La Bagagerie Willy Ltée (LA BAGAGERIE/LA BAGAGERIE WILLY)

(1987), 17 C.P.R. (3d) 209, 12 F.T.R. 245, 17 C.I.P.R. 95 (C.F.); inf. (1992), 45 C.P.R. (3d) 503, 148 N.R. 125, 97 D.L.R. (4th) 684, (1993) 1 C.F. F-57, 58 F.T.R. 164n (C.A.F.)

Bousquet c. Barmish Inc. (CACHAREL)

(1991), 37 C.P.R. (3d) 516, 48 F.T.R. 122 (C.F.); conf. (1993), 46 C.P.R. (3d) 510, 150 N.R. 234, (1993) 1 C.F. F-58, 61 F.T.R. 4n (C.A.F.)

Clorox Co. c. Sears Canada Inc. (K.C. MASTERPIECE)

(1992), (1992) 2 C.F. 579, 41 C.P.R. (3d) 483, 53 F.T.R. 105 (C.F.); conf. (1993), 49 C.P.R. (3d) 217, 155 N.R. 159, (1993) 2 C.F. F-44, 64 F.T.R. 229n (C.A.F.)

Imperial Tobacco Ltd. c. Rothmans, Benson & Hedges Inc. (CUSTOM CUT)

(1991), 39 C.P.R. (3d) 497 (Comm. opp.); conf. (1992), 45 C.P.R. (3d) 354, 56 F.T.R. 106, (1993) 1 C.F. F-44 (C.F.); conf. (1993), 51 C.P.R. (3d) 169, 152 N.R. 292, 69 F.T.R. 152n (C.A.F.)

Durand c. Jean-Paul Durand Paysagiste Division Aménagement Inc. (JEAN-PAUL DURAND INC.)

(1993), J.E. 93-1494, 51 C.P.R. (3d) 432, 58 Q.A.C. 292 (C.A.Q.)

Walt Disney Productions c. Triple Five Corp. (FANTASYLAND)

(1992), 43 C.P.R. (3d) 3321, 93 D.L.R. (4th) 739, (1992) 5 W.W.R. 622, (1992) 3 Alta L.R. (3d) 159, 130 A.R. 321 (Q.B. Alberta); conf. (1994), 53 C.P.R. (3d) 129 & 58 C.P.R. (3d) vi, 113 D.L.R. (4th) 229, (1994) 6 W.W.R. 385, 17 Alta L.R. (3d) 225, 149 A.R. 112 (C.A. Alberta); (1994), 55 C.P.R. (3d) 168, 25 C.P.C. (3d) 331, 19 Alta.L.R. (3d) 1, 149 A.R. 315 (C.A. Alberta-sursis); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1994), (1994) 2 R.C.S. x, 55 C.P.R. (3d) vi, (1994) 7 W.W.R. lxxix, 20 Alta. L.R. (2d) xxxix (C.S.C.)

Sequa Chemicals, Inc. c. United Color and Chemicals Ltd. (SUNREZ)

(1992), 44 C.P.R. (3d) 371, 56 F.T.R. 172, (1993) 1 C.F. F-13 (C.F.); inf. (1993), 53 C.P.R. (3d) 216, 165 N.R. 310 (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1994), (1994) 2 R.C.S. ix, 55 C.P.R. (3d) vi (C.S.C.)

Meredith & Finlayson c. Canada (Registrar of Trade Marks) (JAMESWAY)

Une décision non rapportée rendue le 1990.02.28 par J. Paul D'Aoust, dossier TMO 144,963 (Registraire); conf. (1992), 43 C.P.R. (3d) 473, 55 F.T.R. 241, (1992) 3 C.F. F-45 (C.F.); inf. (1994), 54 C.P.R. (3d) 444, 164 N.R. 319, 75 F.T.R. 240n (C.A.F.)

Marks & Clerk c. Boutiques Progolf Inc. (PROGOLF)
(1992), 44 C.P.R. (3d) 380, 55 F.T.R. 221, (1992) 2 C.F. F-60 (C.F.); inf. (1994), 54 C.P.R. (3d) 451, 164 N.R. 264, (1994) 1 C.F. F-55, 75 F.T.R. 230n (C.A.F.)

National Hockey League c. Centre Ice Limited (CENTER ICE)
(1993), 53 C.P.R. (3d) 34-35, 71 F.T.R. 5, (1994) 2 C.F. F-9 (C.F.); inf. (1994), 53 C.P.R. (3d) 34-50, 166 N.R. 44, (1994) 2 C.F. F-52, 75 F.T.R. 240n (C.A.F.)

Searle Canada Inc. c. Novopharm Limited (presentation verapanil)
(1990), (1991) 1 C.F. 292, 31 C.P.R. (3d) 1, 37 F.T.R. 177 (C.F.); (1990), (1990) 2 C.F. F-66, 33 C.P.R. (3d) 386 (C.F.-reconsideration); (1994), (1994) 3 C.F. 603, 56 C.P.R. (3d) 213, (1994) F.C.A.D. 3344-02 (C.A.F.)

Molson Companies c. John Labatt Limited (WINCHESTER GOLD)
(1988), 22 C.P.R. (3d) 428 (Comm. opp.); conf. (1990), 28 C.P.R. (3d) 457, 32 F.T.R. 152, (1990) 2 C.F. F-19 (C.F.); conf (1994), 58 C.P.R. (3d) 527, (1994) F.C.A.D. 3362-02, 56 F.T.R. 322n (C.A.F.)

Union agricole des coopératives laitières Isigny-sur-mer & Sainte-mère-église c. Provigo Distribution Inc. (ISI)
Une décision du 1993.07.30 dans le dossier TMO 578.323 (Comm. opp.); un jugement non rapporté du 1994.02.02 de l'honorable juge Noël dans le dossier T-2347-93 (C.F.-preuve); inf. pour partie 1994.12.14, A-63-94 (C.A.F.-preuve)

Miss Universe, Inc. c. Bohna (MISS NUDE UNIVERSE)
(1991), 36 C.P.R. (3d) 76 (Comm.opp.); conf. (1992), (1992) 3 C.F. 682, 43 C.P.R. (3d) 462 (C.F.); inf. (1994), (1995) 1 C.F. 614, 58 C.P.R. (3d) 381, (1994) F.C.A.D. 3362-01 (C.A.F.)

U.A.P. Inc. c. Automaxi S.A. (AUTOMAX)
(1991), 39 C.P.R. (3d) 550 (Comm. opp.); conf.(1993), 47 C.P.R. (3d) 158, 61 F.T.R. 45 (C.F.); conf. (1994), 59 C.P.R. (3d) 83, (1994) F.C.A.D.3362-03 (C.A.F.)

Mécanicair inc. c. Pitre (MÉCANICAIR/MARCONAIR)
(1993), J.E. 93-1795, D.T.E. 93T-1183 (C.S.Q.); conf. (1995), J.E. 95-234 (C.A.Q.)

Ray Plastics Ltd. c. Dustbane Products Ltd. (SNOW TROOPER)

(1990), 33 C.P.R. (3d) 219, 75 O.R. (2d) 37 (C.Ont.-div. gén.); motifs additionnels à (1990), 33 C.P.R. (3d) 219-237, 47 C.P.C. (2d) 280; conf. (1994), 57 C.P.R. (3d) 474, 74 O.A.C. 131 (C.A.Ont.)

R. c. Ferjo (VUARNET)

(1993), 47 C.P.R. (3d) 210, 19 W.C.B. (2d) 37 (C.Ont.; div. prov.); inf. (1994), 58 C.P.R. (3d) 224 (C.A.Ont.)

National Hockey League c. Pepsi-Cola Canada Ltd.(PRO HOCKEY PLAYOFF POOL)

(1991), 36 C.P.R. (3d) 413 (C.S.C.B.-injonction interlocutoire); (1992), 42 C.P.R. (3d) 390, 92 D.L.R. (4th) 349, (1992) 6 W.W.R. 216, 70 B.C.L.R. (2d) 27, 5 B.L.R. (2d) 121 (C.S.C.B.-fonf); (1993), 48 C.P.R. (3d) 149, 102 D.L.R. (4th) 80, 15 C.P.C. (3d) 73 (C.S.C.B.-dépens); (1993), 28 B.C.A.C. 316 (C.A.C.B.-pratique); conf. (1995), 59 C.P.R. (3d) 216 (C.A.C.B.-fond); conf. (1995), 59 C.P.R. (3d) 225 (C.A.C.B.-dépens)

U.A.P. Inc. c. Automaxi S.A. (AUTOMAX)

Un arrêt rendu le 1994.03.15 par la section d'appel de la Cour fédérale (dossier A-244-93)

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

