



# Bulletin CPI<sup>MC</sup>

Centre de Propriété Intellectuelle

ENGLISH

Juin 2007 - Volume 8, Numéro 1

## Services CPI

## Enregistrement d'une marque

## Pour nous contacter

## À propos du CPI

## Bulletins précédents

## Ils sont COUSINS et cela crée de la confusion!

Est-ce que la marque **COUSINS** en liaison avec des sandwiches, des breuvages et des services de restauration porte à confusion avec la marque **MAISON COUSIN** employée depuis 1921 avec différents produits alimentaires dont du pain, de la pâtisserie, des biscuits, de la charcuterie, des sandwiches, des bonbons et du chocolat?

La commission des oppositions et la Cour fédérale avaient conclu à la confusion entre les marques uniquement pour ce qui est des sandwichs. En ce qui concerne les autres marchandises et services, on avait évalué qu'il y avait des différences suffisantes tant au niveau de la nature de ceux-ci qu'au niveau des réseaux commerciaux.

Sollicitée à trancher l'affaire, la Cour d'appel fédérale a rendu sa décision en <sup>(1)</sup> décembre 2006.

Le tribunal souligne que les marchandises en présence sont tous des produits d'alimentation que l'on peut retrouver communément à proximité les uns des autres.

Le tribunal aurait pu arrêter là. Mais non, il va plus loin. Le tribunal reprend les propos de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Mattel* <sup>(2)</sup> qui rappelle qu'en vertu de l'article 6(2) de *la Loi sur les marques de commerce*, il peut y avoir de la confusion entre deux marques même si les marchandises ou les services en question ne sont pas de la même catégorie générale :

Au contraire, en ajoutant à la loi les termes « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale », le législateur a exprimé son intention, non seulement de ne pas exiger une « ressemblance » avec les marchandises et services particuliers en cause, mais encore de ne pas exiger que les marchandises ou services commercialisés par l'opposante en liaison avec sa marque et les marchandises ou services commercialisés par la requérante en liaison avec la marque visée par sa demande appartiennent à la même catégorie *générale* (*Mattel*, par. 65).

Et la Cour fédérale d'appel d'ajouter que même « dans l'hypothèse où [les produits] seraient distincts, ce fait n'amène pas en soi à conclure qu'il y a absence de confusion ».

Un peu plus loin dans la décision, la Cour fédérale d'appel traite également de la question du service de restauration mentionné dans la demande d'enregistrement de la marque COUSINS. L'enregistrement de MAISON COUSIN n'inclut aucun service, mais la Cour note que rien n'empêche le propriétaire de MAISON COUSIN de vendre ses produits dans le milieu de la restauration. Conséquemment, il y a possibilité que les produits MAISON COUSIN et COUSINS soient vendus dans les mêmes restaurants et dans ce contexte, il y aurait confusion entre les marques.

Que doit-on comprendre de la décision de la Cour fédérale d'appel? Les tribunaux seraient-ils disposés à donner aux marques une plus grande protection?

Pourtant, si l'on revient à la décision de la Cour suprême, le plus haut tribunal a affirmé que bien que l'on ne pouvait pas considérer la différence entre les marchandises et les services comme étant un facteur dominant, elle a ajouté du même souffle que « compte tenu du rôle et de la fonction des marques de commerce, il s'agira en général d'une considération importante » (Mattel, par. 71).

En regard de la décision de la Cour suprême, soyons prudent et n'ouvrons pas la porte d'une « plus grande protection » de façon démesurée. La différence entre les marchandises et les services demeure un facteur important, mais la Cour fédérale d'appel veut peut-être nous dire qu'il faut arrêter de faire des distinctions entre les marchandises et les services là où il n'y en a pas véritablement, notamment entre des produits de nature similaire pouvant se retrouver dans un même voisinage ou se côtoyer à l'occasion de l'exécution de certains services.

Limiter les distinctions lorsqu'on analyse la nature des marchandises ou des services, c'est peut-être là le nouveau défi des tribunaux.

(1) *Maison Cousin (1980) inc. c. Cousins Submarines Inc.*, 2006 CAF 409 (CanLII).

(2) *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22 (CanLII). Voir aussi la décision rendue la même journée par la Cour suprême du Canada : *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23 (CanLII).