

## Services CPI

### Enregistrement d'une marque

### Pour nous contacter

### À propos du CPI

### Bulletins précédents

#### **Rappel**

Vers une « super » protection des marques olympiques et paralympiques

La Loi sur les marques olympiques et paralympiques est entrée en vigueur le 17 décembre 2007. La Loi vise à donner une plus grande protection aux marques olympiques et paralympiques. Ainsi, sauf exception, il sera interdit à toute personne d'adopter ou d'employer les marques qui y sont mentionnées. La loi facilite également l'obtention d'injonctions intérimaires ou interlocutoires contre les contrefacteurs.

[Cliquez ici pour consulter la loi.](#)

## **La Presse du 22 janvier 2008 titrait : « Trouver le nom idéal »**

### **« Des précautions à prendre pour protéger son nom**

Une bonne idée est souvent copiée. C'est pourquoi il faut protéger son nom et ce qui s'y rapporte. Si l'on a choisi l'incorporation comme forme juridique, notre nom ne peut pas être utilisé par une autre compagnie, car le Registraire des entreprises du Québec ne le permet pas.

Mais cette protection ne s'étend pas automatiquement aux produits\* vendus sous ce nom. « Alors que le nom, ou raison sociale, identifie l'entreprise, c'est la marque de commerce qui identifie un produit ou un service [...]. En enregistrant votre marque, vous laissez savoir aux autres que vous l'utilisez déjà. »

\*ou services

Au CPI-IPC<sup>MC</sup>, nous pouvons vous aider tout au long du processus d'enregistrement d'une marque de commerce, à des prix compétitifs.

**Avant d'enregistrer votre marque, nous recommandons fortement une recherche sur la disponibilité de celle-ci.**

**Commandez vos recherches de marques de commerce en ligne!**

**SIMPLE ET EFFICACE**

Cliquez sur MARQUES DE COMMERCE >> **BON DE COMMANDE**

**Quelques cases à remplir et le tour est joué!**

## **Les pneus NORDIC ont-il roulé sur les NORDIQUES?**

Le souvenir encore bien vivant des Nordiques de Québec a eu des conséquences insoupçonnées en droit des marques. Canadian Tire Corp (ci-après « Canadian Tire ») a convaincu la Cour fédérale qu'il ne pouvait y avoir de confusion entre sa marque NORDIC pour des pneus avec la marque enregistrée NORDIQUES, numéro LMC367415, en liaison avec des outils et des accessoires d'auto, entre autres parce que le mot NORDIQUES fait penser au nom de l'ancienne équipe de hockey de Québec, ce qui n'est pas le cas du mot NORDIC. Cette décision a été confirmée en Cour d'appel fédérale.<sup>1</sup>

Les faits

Le 6 novembre 1997, Canadian Tire dépose la demande no 860 710 en vue de la faire enregistrer :

|                                                                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Produite en liaison avec des pneus |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

Le 2 juin 2000, Accessoires d'autos Nordiques inc. (ci-après « Accessoires ») dépose une déclaration d'opposition sur la base de la confusion avec sa marque enregistrée suivante :

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>NORDIQUES</b></p> | <p>Enregistrée en liaison avec Outillage et accessoires d'auto, nommément: perceuse, meule, planeur, table pour planeur, corroyeur, scie, banc de scie, collecteur de poussière, sableuse, support, couteaux, attache-mortaise, guide à refente sur roulements, mèche, ruban à mesurer, verin, compas, guide à onglet, brosse, affûteuse, fusil à graisser, huilier, tuyau à air, cliquet, boyau, zip gun, douille électrique et lumière de vérificateur.</p> <p><i>(voir note 2) :Clés, étau, rouleau, extension de table, disques et tables à scie, tour à bois, chalumeau, tour à fer, perceuse-fraiseuse, coffre, fusil à peinture, tire-fort, miroir, douilles, coffre à bougies, pince, coffre d'outils, ciseaux, riveteuse, rivets, tournevis, extracteur, cadenas, croix pour roue, chariot, lame, mandrin, mâchoire en V, fusil à souder, casier en plastique emboîtable, câble de nylon, projecteur, vérificateur électrique, vérificateur d'haleine, boule d'attache-remorque, catalogues, éponge, régulateur, compte-tour, antenne, analyseur de mise au point, enjoliveur de roue, balai d'essuie-glace, vérificateur de compression, clé anglaise, racloir en caoutchouc, polisseuse et terminal pour phare<sup>2</sup></i></p> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

En première instance, la Commission des oppositions a conclu à la probabilité de confusion entre les deux marques pour les raisons suivantes : 1) elles sont employées en lien avec des produits automobiles, 2) les mots « nordic » ou « nordiques » suggèrent l'hiver, 3) phonétiquement, elles sont identiques pour un francophone, 4) il y a un chevauchement entre certains produits (*voir note 2*), 5) la nature du commerce est similaire et 6) la marque NORDIC n'est pas distinctive. L'agent d'audition a refusé l'argument de Canadian Tire à l'effet qu'il y a une différence dans les idées suggérées en ce que NORDIQUES évoque l'ancienne équipe de hockey de la ville de Québec, les Nordiques, alors que la marque NORDIC fait seulement penser à l'hiver et au nord.

Cette décision est infirmée par la Cour fédérale. Parmi les éléments de preuve, Canadian Tire dépose, pour la première fois, les résultats d'un sondage effectué auprès de francophones de la région de Québec qui achètent des pièces automobiles ou des outils. Comme première impression, 80% des sondés pensent au hockey en voyant le mot NORDIQUES et ce chiffre monte à 96%<sup>3</sup> lorsque l'on combine les première et deuxième impressions. Seulement 4% des répondants avaient associé spontanément le mot NORDIQUES à un magasin vendant des pièces de

véhicules automobiles. Pour le tribunal, ce sondage démontre qu'il y a des différences au niveau des idées suggérées. Bien que le tribunal ait également pris en considération d'autres aspects de la preuve tels les différences visuelles entre les deux marques, le fait qu'elles soient toutes deux utilisées au Canada et l'absence de cas de confusion, il appert que ce sondage a été décisif dans sa décision. La Cour d'appel fédérale a confirmé ce jugement.

## Conclusion

Nous sommes perplexes quant à la décision des tribunaux de donner autant de poids à ce sondage. Le fait que le mot NORDIQUES ressuscite une équipe de hockey dans la mémoire des consommateurs n'élimine pas le risque de confusion entre les marques NORDIC et NORDIQUES. Le test de confusion repose sur la première impression d'un consommateur ayant une mémoire imparfaite à l'égard des deux marques visées.

Tel que mentionné dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans *Mattel inc. c. 3894207 Canada Inc.* [2006] 1 C.S.C. 772 au paragraphe 21, « [La] prétention [d'un propriétaire de marque] à un monopole ne repose pas sur le fait qu'il confère un avantage au public, comme en matière de brevet ou de droit d'auteur, mais sur le fait qu'il sert un intérêt important du public en garantissant aux consommateurs que la source de laquelle ils achètent est bien celle qu'ils croient et qu'ils obtiennent la qualité qu'ils associent à cette marque de commerce en particulier » (nos soulignés).

Il y a différents facteurs qui ont amené la Cour fédérale et la Cour fédérale d'appel à conclure que, selon la prépondérance des probabilités, il n'y a pas de risque de confusion entre les marques. Une des circonstances analysée est relative au degré de ressemblance dans les idées que les marques suggèrent. Qu'une majorité de consommateurs sondés provenant de la région de Québec pensent à l'équipe de hockey de la ville du même nom en voyant le mot NORDIQUES est une chose, mais cette association mentale n'exclut pas la possibilité que ce même consommateur, ayant un souvenir imparfait de la marque NORDIQUES et voyant ensuite la marque NORDIC sur des pneus d'automobile, pense que les marchandises sur lesquelles figure la marque NORDIC proviennent de la même source. Ce sondage n'a donc rien à voir avec la question de confusion.

Il est donc regrettable que les cours fédérales aient fondé leur décision sur cet argument questionnable alors que d'autres arguments valables existaient dont notamment la notoriété de la marque NORDIC de Canadian Tire combinée avec l'absence de signalement de cas de confusion.

---

1- *Accessoires d'autos Nordiques Inc. c. Canadian Tire Corp.* (2006), 2006 CF 1431 (dossier T 1003-05)

<http://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2006/2006cf1431/2006cf1431.html>

confirmée par (2007), 2007 FCA 367 (dossier A-596-06)

<http://www.canlii.org/en/ca/fca/doc/2007/2007fca367/2007fca367.html>

2- Entre la décision de la Commission des oppositions et celle de la Cour fédérale, une procédure de radiation a été logée contre la marque NORDIQUES. Les produits d'une nature semblable à ceux de NORDIC ont été radiés suite à l'absence de preuve d'emploi. Cependant, la Cour fédérale a maintenu que la nature du commerce demeure similaire.

3- Ce pourcentage est mentionné dans la décision de la Cour fédérale d'appel

