



COUR SUPRÊME DU CANADA

RÉFÉRENCE : Veuve Clicquot Ponsardin *c.* Boutiques Cliquot
Ltée,
2006 CSC 23
[2006] A.C.S. no 22

DATE : 20060602
DOSSIER : 30398

ENTRE :

Veuve Clicquot Ponsardin, Maison fondée en 1772
Appelante
et
Boutiques Cliquot Ltée, Mademoiselle Charmante Inc.
et 3017320 Canada Inc.
Intimées
et
International Trademark Association
Intervenante

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

CORAM : La juge en chef McLachlin et les juges Major*, Bastarache, Binnie, LeBel,
Deschamps, Fish, Abella et Charron

MOTIFS DE JUGEMENT : Le juge Binnie (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et
(par. 1 à 71): des juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et
Charron)

* Le juge Major n'a pas pris part au jugement.

NOTE : Ce document fera l'objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive
dans le *Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada*.

veuve clicquot ponsardin c. boutiques cliquot ltée

Veuve Clicquot Ponsardin, Maison fondée en 1772

Appelante

c.

**Boutiques Cliquot Ltée, Mademoiselle Charmante Inc.
et 3017320 Canada Inc.**

Intimées

et

International Trademark Association

Intervenante

Répertoire : Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée

Référence neutre : 2006 CSC 23.

N^o du greffe : 30398.

2005 : 18 octobre; 2006 : 2 juin.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major^{*}, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

* Le juge Major n'a pas pris part au jugement.

en appel de la cour d'appel fédérale

Propriété intellectuelle — Marques de commerce — Confusion — Dépréciation de l'achalandage — Propriétaire de la marque de commerce VEUVE CLICQUOT bien connue pour le vin et le champagne voulant empêcher un petit groupe de boutiques de vêtements pour dames d'utiliser la marque déposée CLIQUOT — L'utilisation du nom CLIQUOT en liaison avec une boutique de vêtements pour dames est-elle susceptible de créer de la confusion sur le marché avec la marque de commerce VEUVE CLICQUOT? — Pareille utilisation est-elle susceptible de faire diminuer la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce VEUVE CLICQUOT? — Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 6, 20, 22.

Pour ceux qui apprécient le champagne, la marque Veuve Clicquot Ponsardin est l'une des meilleures qui soit. Déjà, avant la Révolution française, elle avait commencé à se tailler l'excellente réputation dont elle jouit aujourd'hui dans le domaine des boissons alcoolisées. La marque de commerce VEUVE CLICQUOT a aussi figuré sur une gamme d'articles promotionnels qui ne sont pas offerts en vente au Canada, comprenant des articles pour hommes et femmes. Il s'agit indéniablement d'une marque célèbre qui mérite une protection étendue, non seulement contre les profiteurs, mais également contre ceux qui, sans vouloir en bénéficier sans droit, emploient néanmoins dans leur propre entreprise des marques distinctives qui créent de la confusion ou déprécient l'achalandage attaché à celles de l'appelante.

[1] L'appelante cherche à empêcher les intimées, un groupe de six boutiques de vêtements pour dames situées au Québec et dans l'est ontarien, d'utiliser le nom

commercial *Cliquot* et les marques de commerce déposées des intimées *Cliquot* et *Cliquot “Un monde à part”*, et à faire radier l’inscription de ces marques. L’appelante prétend qu’une certaine confusion est susceptible de se produire et d’amener les consommateurs à croire que les vêtements pour dames et le champagne proviennent de la même source, ce qui constituerait une usurpation des marques déposées de l’appelante en contravention de l’art. 20 de la *Loi sur les marques de commerce*. Elle soutient en outre que, si l’emploi des marques par les intimées ne crée pas de confusion, il déprécie néanmoins l’achalandage attaché à ses marques en contravention de l’art. 22 de la Loi. La Cour fédérale a conclu que l’appelante n’avait pas droit à la radiation de l’inscription des marques. En tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, la juge de première instance a conclu que le risque de confusion quant à la source était faible, voire inexistant. Elle a aussi conclu que l’emploi par les intimées de leurs marques de commerce déposées ne dépréciait pas l’achalandage attaché à la marque VEUVE CLICQUOT de l’appelante. La Cour d’appel fédérale a confirmé cette décision.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

La question de savoir s’il existe une probabilité de confusion est principalement une question de fait. Puisqu’il s’agit d’une action pour usurpation et non d’une procédure d’opposition, c’est à l’appelante qu’il incombait de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion était susceptible de survenir. Selon le par. 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, il y a confusion « lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même

personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. » Dans chaque cas, pour décider si une marque de commerce crée ou non de la confusion dans l'esprit du consommateur plutôt pressé en tenant compte « de toutes les circonstances de l'espèce », il faut considérer notamment les facteurs énumérés au par. 6(5) de la Loi. La célébrité d'une marque n'est pas, comme telle, l'une des circonstances énumérées (même si elle est implicite dans trois d'entre elles, à savoir le caractère distinctif inhérent, la mesure dans laquelle une marque est devenue connue et la période pendant laquelle elle a été en usage). La conclusion de la juge de première instance portant que VEUVE CLICQUOT est une marque « célèbre » est importante pour l'examen de « toutes les circonstances de l'espèce » parce que la célébrité présuppose que la marque transcende, dans une certaine mesure du moins, les marchandises auxquelles elle est normalement associée. Toutefois, à lui seul, le fait qu'une marque de commerce soit célèbre ou bien connue ne la protège pas de façon absolue. Il s'agit d'un facteur qui doit être apprécié en liaison avec tous les autres. [14] [19] [21] [26-27]

En l'occurrence, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce et de la preuve soumise à la juge de première instance, rien ne permet de modifier sa conclusion qu'il n'existait pas de probabilité de confusion entre les deux marques sur les marchés en cause. La marque de commerce VEUVE CLICQUOT, enregistrée en 1899, est distinctive. Les boutiques de vêtements pour dames des intimées sont également connues dans la région où les deux marques de commerce sont employées. Leurs marques, qui ont vu le jour en 1995, ne sont pas célèbres. Toutefois, la différence entre le champagne de luxe de l'appelante et les vêtements de gamme intermédiaire pour dames des intimées est considérable. Bien que certaines marques de commerce transcendent les marchandises, services et entreprises auxquels elles étaient associées à

l'origine, aucun témoin en l'espèce n'a laissé entendre que les consommateurs ordinaires associeraient la marque VEUVE CLICQUOT à des vêtements de gamme intermédiaire pour dames. Les marchandises des intimées et celles de l'appelante empruntent aussi des voies de commercialisation et de distribution différentes. Même si la preuve de confusion réelle n'était pas nécessaire, il convient de signaler qu'aucune preuve à cet égard n'a été produite. Le témoignage de l'experte de l'appelante ne permet guère de penser qu'il existe une probabilité de confusion; elle a tout au plus avancé des hypothèses. En tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, la juge de première instance a conclu que les consommateurs ordinaires n'étaient pas susceptibles d'établir mentalement un lien entre les marques et les marchandises et services respectifs des parties et que, d'après elle, « [. . .] il n'est pas plausible [. . .] qu'un consommateur croirait que la demanderesse était affiliée avec les défenderesses, ou que la demanderesse a octroyé à un tiers une licence pour lui permettre d'employer la partie distinctive de sa marque en association avec l'exploitation d'une boutique de vêtements pour dames. » L'appelante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de prouver la probabilité de confusion. [6] [28] [31-37]

En ce qui concerne l'action pour dépréciation fondée sur l'art. 22, l'appelante affirme que la célébrité de la marque VEUVE CLICQUOT sur le marché haut de gamme des biens de luxe est telle que l'association du nom CLICQUOT (bien qu'orthographié Cliquot) à une boutique de vêtements de gamme intermédiaire pour dames lui fait perdre un peu de son lustre, affaiblit son lien puissant avec les marchandises de luxe et réduit par le fait même les qualités distinctives qui attirent la clientèle haut de gamme. Si, dans l'esprit du public, la marque de champagne devenait associée à un groupe de boutiques de vêtements de gamme intermédiaire pour dames, le « capital-marque » que l'appelante s'est constitué en France depuis le 18^e siècle, et au

Canada depuis le 19^e siècle, s'en trouverait déprécié et érodé. Cependant, le fardeau de démontrer l'existence d'une telle probabilité de dépréciation incombait lui aussi à l'appelante. Malgré l'indubitable renommée de la marque, il appartenait à l'appelante de prouver la probabilité de dépréciation, et non aux intimées de la réfuter ni au tribunal de la présumer. [15]

Étonnamment, l'article 22 de notre Loi n'a guère retenu l'attention des tribunaux judiciaires depuis son adoption, il y a une cinquantaine d'années. Apparemment, lorsque l'emploi de plusieurs marques crée de la confusion, le recours privilégié est celui fondé sur l'art. 20. Par ailleurs, en l'absence de confusion, les demandeurs estiment peut-être difficile d'établir que l'achalandage est susceptible de se déprécier. Les deux causes d'action prévues par la loi sont très différentes sur le plan conceptuel. Sous le régime de l'art. 22, la demanderesse doit établir que (1) sa marque de commerce déposée a été employée par la défenderesse en liaison avec des marchandises ou services; (2) sa marque est suffisamment connue pour que l'achalandage qui y est attaché soit appréciable; (3) sa marque a été employée d'une manière susceptible d'avoir une incidence sur cet achalandage (c.-à-d. de faire surgir un lien); (4) cette incidence sera *probablement* la diminution de la valeur de l'achalandage (c.-à-d. un préjudice). Rien dans l'art. 22 n'oblige à démontrer que l'emploi des deux marques dans la même région est susceptible de créer de la confusion. L'appelante n'a qu'à prouver que les intimées ont employé des marques dont la ressemblance avec VEUVE CLICQUOT suffit pour établir, dans l'esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques qui est susceptible de déprécier l'achalandage attaché à sa marque. Sans un tel lien, connexion ou association dans l'esprit du consommateur entre la marque affichée par les intimées et la marque VEUVE CLICQUOT, il ne peut y avoir dépréciation de cette dernière. [38] [46] [49]

La Loi ne définit pas l'achalandage. Dans son sens commercial ordinaire, ce terme s'entend de l'association positive qui attire les consommateurs vers les marchandises ou services du propriétaire de la marque plutôt que vers ceux de ses concurrents. Le tribunal appelé à déterminer s'il existe un achalandage susceptible d'être déprécié par un emploi qui ne crée pas de confusion (comme en l'espèce) tiendra compte notamment du degré de reconnaissance de la marque par les consommateurs de la population de référence, du volume des ventes et du degré de pénétration du marché des produits associés à la marque de la demanderesse, de l'étendue et de la durée de la publicité accordée à la marque de la demanderesse, de sa portée géographique, de l'importance de son caractère distinctif inhérent ou acquis, du fait que les produits associés à la marque de la demanderesse soient confinés à une voie de commercialisation restreinte ou spécialisée ou qu'ils empruntent des voies multiples, ainsi que de la mesure dans laquelle les marques sont perçues comme un gage de qualité. [50] [54]

En l'espèce, c'est à bon droit que la juge du procès a rejeté la demande fondée sur l'art. 22. L'appelante n'a pas établi que les intimées ont employé des marques dont la ressemblance avec *VEUVE CLICQUOT* suffit pour établir, dans l'esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques qui est susceptible de déprécier l'achalandage attaché à sa marque. Premièrement, les intimées n'ont jamais employé les marques de commerce déposées de l'appelante comme telles. L'emploi du mot *Cliquot* mal orthographié serait suffisant si le simple observateur pouvait associer la marque employée par les intimées à celle de l'appelante, mais la juge de première instance a conclu qu'un consommateur, ayant vu le mot *Cliquot* utilisé dans les boutiques des défenderesses, ne fera aucun lien ou connexion avec la marque de la demanderesse. La demande de l'appelante fondée sur l'art. 22 ne satisfait donc pas à la première exigence. Deuxièmement, bien qu'un achalandage considérable soit de toute

évidence attaché à la marque VEUVE CLICQUOT, qui va au-delà du vin et du champagne, si le consommateur occasionnel n'associe pas les marques affichées dans les boutiques des intimées avec la marque du vénérable producteur de champagne, il ne peut y avoir d'incidence sur l'achalandage attaché à VEUVE CLICQUOT. La marque de l'appelante est célèbre, mais une cour ne peut présumer, en faveur de l'appelante, l'établissement d'un lien ou une association mentale, ni faire porter aux intimées le fardeau de prouver *l'absence* de lien. La « probabilité » est une question de preuve, non de spéculation, et le témoignage de l'experte de l'appelante n'a pas été très utile sur ce point. L'appelante n'a donc pas non plus réussi à établir le troisième élément du critère d'application de l'art. 22. Enfin, la « dépréciation » n'a pas été prouvée. Certes, les parties ont consenti à une ordonnance fondée sur l'art. 153 des *Règles de la Cour fédérale*, les dispensant de présenter des éléments de preuve relativement au recouvrement de dommages-intérêts découlant de *toute usurpation* alléguée dans la présente affaire (sous le régime de l'art. 20), mais l'essence de la responsabilité découlant de l'art. 22 est précisément la probabilité d'entraîner « la diminution de la valeur de l'achalandage attaché » aux marques de commerce de l'appelante. La *mesure* de toute dépréciation réelle pourrait faire l'objet d'un renvoi, mais la probabilité de dépréciation est l'un des éléments de la cause d'action. Le renvoi visait l'évaluation de la perte subie ou de la réparation à accorder en application de l'art. 20, et non l'examen des conditions essentielles à une conclusion de responsabilité sous le régime de l'art. 22.

[38] [48-49] [55-61] [68-70]

Les intimées soutiennent qu'il leur suffit d'invoquer l'enregistrement, en 1997, de leurs marques de commerce *Cliquot* et *Clicquot* « *Un monde à part* » pour répondre entièrement à la demande de l'appelante. Or, l'appelante a contesté la validité de ces enregistrements et en demande la radiation. Si l'appelante en avait obtenu la

radiation, les intimées auraient assurément pu plaider qu'elles ne devraient pas être tenues de verser une indemnité pour la période pendant laquelle leurs propres inscriptions étaient en vigueur. Toutefois, comme l'appelante n'a pas eu gain de cause dans le pourvoi, il n'y a pas lieu de trancher la question de la portée de l'indemnisation.

[16]

Jurisprudence

Arrêt suivi : *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22; **arrêts mentionnés :** *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534; *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 C.F. 15; *Canadian Council of Blue Cross Plans c. Blue Cross Beauty Products Inc.*, [1971] C.F. 543; *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] R.C.S. 192; *Moseley c. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003); *Mastercard International Inc. c. Hitachi Credit (UK) Plc*, [2004] EWHC 1623; *Pebble Beach Co. c. Lombard Brands Ltd.*, [2002] S.L.T. 1312, [2002] ScotCS 265; *Daimlerchrysler AG c. Alavi*, [2001] R.P.C. 42, [2000] EWHC Ch 37; *Baywatch Production Co. c. Home Video Channel*, [1997] F.S.R. 22; *Manitoba Fisheries Ltd. c. La Reine*, [1979] 1 R.C.S. 101; *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co.*, [1968] 2 R.C. de l'É. 552; *Playboy Enterprises, Inc. c. Welles*, 279 F.3d 796 (2002); *Tiffany & Co. c. Boston Club, Inc.*, 231 F.Supp. 836 (1964); *Polaroid Corp. c. Polaroid, Inc.*, 319 F.2d 830 (1963); *Exxon Corp. c. Exxene Corp.*, 696 F.2d 544 (1982); *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. c. Pussycat Cinema, Ltd.*, 604 F.2d 200 (1979); *Edgar Rice Burroughs, Inc. c. Manns Theatres*, 195 U.S.P.Q. 159 (1976); *Mattel Inc. c. Jcom Inc.*, 48 U.S.P.Q.2d 1467 (1998); *Toys "R" Us, Inc. c. Akkaoui*, 40 U.S.P.Q.2d 1836 (1996); *Anheuser-Busch, Inc. c. Andy's Sportswear, Inc.*, 40 U.S.P.Q.2d 1542 (1996).

Lois et règlements cités

Federal Trademark Dilution Act of 1995, H.R. Rep. No. 104-374 (1995), reproduite dans 1995 U.S.C.C.A.N. 1029.

Lanham Trade-Mark Act, 15 U.S.C.A. § 1051 et suiv.

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 2 « créant de la confusion », 4(1), (2), 6(1), (2), (5), 7, 18, 19, 20, 22, 53.2.

Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 153.

Trademark Dilution Revision Act of 2006, H.R. 683, 109th Cong. (2006).

Trade Marks Act 1994 (R.-U.), 1994, ch. 26, art. 5, 10.

Doctrine citée

American Law Institute. *Restatement (Third) of Unfair Competition* § 25, cmts. *b, e*. St. Paul, Minn. : American Law Institute Publishers, 1995.

Canada. *Rapport de la Commission de revision de la loi sur les marques de commerce au Secrétaire d'État du Canada*. Par Harold G. Fox, président. Ottawa : Imprimeur de la Reine, 1953 (reproduit dans (1953), 18 C.P.R. 1).

Fox, Harold George. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, vol. 1, 2nd ed. Toronto : Carswell, 1956.

Fox, Harold George. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. Toronto : Carswell, 1972.

Gervais, Daniel, and Elizabeth F. Judge. *Intellectual Property: The Law in Canada*. Toronto : Thomson/Carswell, 2005.

Gill, Kelly, and R. Scott Jolliffe. *Fox on Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 4th ed. Toronto : Carswell, 2002 (loose-leaf updated 2005, rel. 2).

International Trademark Association. *The Protection of Well-Known Marks in the European Union, Canada and the Middle East: A Country and Regional Analysis*. New York : INTA, October 2004.

Lindley & Banks on Partnership, 18th ed. By R.C. I'Anson Banks. London : Sweet & Maxwell, 2002.

McCarthy, J. Thomas. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, vol. 4, 4th ed. Deerfield, Ill. : 1996 (loose-leaf updated December 2005, release 36).

Mostert, Frederick W. *Famous and Well-Known Marks: An International Analysis*. London : Butterworths, 1997.

New Shorter Oxford English Dictionary, 5th ed. Oxford : Oxford University Press, 2002, « depreciate ».

Robinson, Christopher. « The Canadian Trade Marks Act of 1954 — A Review of Some of Its Features » (1959), 32 C.P.R. 45.

Documents internationaux

Communautés européennes. *Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques*, [1989] J.O. L. 40/1, art. 4, 5.

Communautés européennes. *Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire*, [1994] J.O. L. 11/1.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (les juges Desjardins, Noël et Nadon) (2004), 35 C.P.R. (4th) 1, [2004] A.C.F. n° 733 (QL), 2004 CAF 164, qui a confirmé une décision de la juge Tremblay-Lamer (2003), 232 F.T.R. 11, 28 C.P.R. (4th) 520, [2003] A.C.F. n° 148 (QL), 2003 CFPI 103. Pourvoi rejeté.

Jacques A. Léger, c.r., Barry Gamache et Marie-France Major, pour l'appelante.

Louis Coallier et Alexandre Ajami, pour les intimés.

Scott Jolliffe et Kevin Sartorio, pour l'intervenante.

Version française des motifs rendus par

1 LE JUGE BINNIE — Pour ceux qui apprécient le champagne, la marque Veuve Clicquot Ponsardin est l'une des meilleures qui soit. Déjà, avant la Révolution française, elle avait commencé à se tailler l'excellente réputation dont elle jouit aujourd'hui dans le domaine des boissons alcoolisées et qu'on attribue en grande partie aux efforts de la redoutable Nicole Ponsardin Clicquot. Devenue veuve à l'âge de 27 ans, en 1805, Madame Clicquot a osé défier les conventions de l'époque en prenant les commandes de la petite maison de champagne de son défunt mari, ce qui l'a fait connaître comme *La Veuve* et *La Grande Dame de la Champagne*. Elle avait presque 90 ans lorsqu'elle est décédée en 1866. Cette vénérable maison de champagne a enregistré de nombreuses marques au Canada sur le thème de la *Veuve Clicquot*, dont la *Grande Dame*. L'appelante cherche maintenant à empêcher les intimées, un petit groupe de six boutiques de vêtements pour dames réparties dans les régions de Québec, Sherbrooke, Montréal et Ottawa, d'utiliser le nom commercial *Clicquot* et leurs propres marques de commerce déposées, *Clicquot* et *Clicquot « Un monde à part »* et à faire radier l'inscription de ces marques. Les marques de commerce de l'appelante et des intimées coexistent au Québec et dans l'est de l'Ontario depuis environ dix ans. L'appelante prétend que les consommateurs sont susceptibles de croire à tort que les vêtements pour dames et le champagne proviennent de la même source, ce qui constituerait une usurpation des marques de l'appelante en contravention de l'art. 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C., 1985, ch. T-13. L'appelante soutient en outre que, si l'emploi des marques fait par les intimées ne crée pas de confusion, il déprécie néanmoins l'achalandage attaché à ses marques en contravention de l'art. 22 de la Loi.

2 Pour ses nombreux admirateurs, la VEUVE CLICQUOT est indéniablement célèbre et mérite que sa marque de commerce bénéficie d'une protection étendue, non seulement contre les profiteurs, mais également contre ceux qui, sans vouloir en bénéficier sans droit, emploient néanmoins dans leur propre entreprise des marques distinctives qui créent de la confusion ou font diminuer la valeur de l'achalandage attaché à celles de l'appelante. Or, la juge de première instance a conclu que, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, le risque de confusion quant à la source était faible, voire inexistant. En ce qui concerne la dépréciation alléguée de l'achalandage, aucune preuve n'a établi que l'emploi par les intimées des marques *Cliquot* ou *Cliquot « Un monde à part »* était le moins susceptible de réduire la capacité de la marque VEUVE CLICQUOT d'identifier et de distinguer les produits de l'appelante, ternir son image de marque ni diluer ou déprécier l'achalandage attaché à la marque de l'appelante. En somme, la juge de première instance n'était pas convaincue que l'emploi de ses marques par les intimées contrevenait à l'art. 22 de la Loi. La Cour d'appel fédérale a confirmé cette conclusion. Par conséquent, les juridictions inférieures ont conclu, au vu de la preuve, que l'appelante n'avait démontré le bien-fondé d'aucune de ses demandes. Je partage leur avis. Il y a donc lieu de rejeter le pourvoi.

I. Les faits

3 L'appelante, Veuve Clicquot Ponsardin, Maison fondée en 1772, exploite sous son propre nom et sous divers noms commerciaux liés, une entreprise de fabrication, de distribution et de vente de vins et de boissons alcoolisées, en particulier de champagne, au Canada et dans de nombreux pays du monde. On compte parmi ses marques de commerce canadiennes enregistrées VEUVE CLICQUOT, VEUVE CLICQUOT PONSARDIN, PRIX VEUVE CLICQUOT et LA GRANDE DAME, ainsi que les dessins distinctifs utilisant ces mots (que j'appellerai collectivement la marque VEUVE CLICQUOT), le tout en liaison avec du vin et du champagne. Les marques de commerce, ou leurs variantes, sont employées au Canada en liaison avec ces produits depuis au moins 1899. Plus récemment, la marque VEUVE CLICQUOT a figuré sur une gamme d'articles promotionnels (qui ne sont pas offerts en vente au Canada), comprenant des articles de mode comme des vestes, des écharpes et des robes, pour les femmes, et des cravates, des noeuds papillons et des gilets, pour les hommes.

4 L'appelante a présenté une preuve établissant que sa stratégie de commercialisation ciblait les femmes, dans une certaine mesure, et que différents événements avaient eu lieu au Canada en vue d'associer sa marque à des femmes remarquables (comme la remise du prix de la femme d'affaires de l'année au cours des années 80). L'appelante a fait entendre une experte afin d'expliquer l'importance des marques de commerce dans le domaine des produits de luxe comme le champagne. L'experte a signalé le potentiel d'expansion des marques de commerce (ou « marques ») comme VEUVE CLICQUOT vers d'autres marchés de produits de luxe. Aux dires de ce témoin, « [s]i une marque dans le domaine du luxe est associée à des produits d'une qualité inférieure à la qualité de son secteur d'origine, une telle marque risque de perdre son prestige en tant que marque de luxe » [2003] A.C.F. n° 148 (QL), 2003 CFPI 103, par. 21. La cour a entendu un témoignage selon lequel la marque VEUVE CLICQUOT

se prête au phénomène d'expansion des marques au-delà des produits auxquels elle a été associée à l'origine parce qu'elle présente les quatre caractéristiques fondamentales à cet égard, soit la crédibilité, la pertinence, la différenciation et l'élasticité de la marque. Il s'agissait de savoir si l'emploi par les intimées de la marque *Cliquot* en liaison avec leurs boutiques de vêtements pour dames pourrait amener l'acheteur n'ayant qu'un souvenir imparfait de la marque de l'appelante à confondre la marque des unes avec celle de l'autre. Le cas échéant, cette conclusion erronée réduirait par le fait même la capacité de la marque de l'appelante d'identifier et de distinguer les marchandises de l'appelante.

5 Les intimées exploitent sous les noms de *Les Boutiques Cliquot* et *Cliquot* six boutiques réparties au Québec et à Ottawa dans lesquelles elles vendent des vêtements de gamme intermédiaire essentiellement destinés aux femmes de carrière. La deuxième intimée, Mademoiselle Charmante Inc., est la propriétaire enregistrée des marques de commerce *Cliquot* et *Cliquot « Un monde à part »*, qu'elle emploie depuis 1995. Ces marques ont été enregistrées le 1^{er} août 1997. Le mot « *Cliquot* » figure sur l'enseigne extérieure de chacune de ces boutiques, sur les sacs et les emballages, ainsi que sur les cartes d'affaires et les factures, mais il n'apparaît pas sur les vêtements. Selon l'art. 19 de la Loi, l'enregistrement des marques des intimées est présumé valide et leur donne le droit de les employer de la façon susmentionnée.

6 L'expert de l'appelante, M^{me} Monique Abitbol, a déclaré s'être rendue dans l'une des boutiques des intimées et, selon elle, « cette boutique semble se donner des apparences de luxe sans être par ailleurs une boutique de luxe ». (Cela constitue l'essentiel de ses commentaires au sujet des intimées. Elle ne s'est pas aventurée à se prononcer sur l'incidence de l'emploi que celles-ci font des marques de commerce. Un autre témoin, M. Yves Simard, a voulu le faire, mais son témoignage sur ce point n'a pas

été considéré comme un témoignage d'expert et a été jugé inadmissible.) Même si l'appelante n'était pas tenue de présenter une preuve de confusion réelle, il convient de signaler qu'elle n'a produit aucune preuve à cet égard en l'espèce, laissant aux témoins experts le soin d'établir la probabilité de confusion et de dépréciation. Hormis M^{me} Abitbol et M. Simard, aucun des témoins de l'appelante n'a abordé ces questions.

7 Les témoignages du propriétaire et de l'acheteuse des intimées ont été entendus. Cette dernière a déclaré qu'elle avait vu dans une revue une publicité annonçant les produits de l'appelante et que le mot CLICQUOT avait attiré son attention parce qu'il lui rappelait l'expression « ça clique » (ce qui explique l'orthographe différente). Quant au premier, il a dit que l'idée lui avait plu, et qu'avant de commencer à employer la marque de commerce Cliquot, il avait demandé l'avis de son avocat, qui lui avait dit que cet emploi ne posait aucun problème sur le plan juridique. Comme il a été mentionné, le registraire a subséquemment accueilli la demande d'enregistrement des marques. Un témoin de l'appelante a affirmé qu'elle n'avait pas eu connaissance de la demande des intimées avant l'enregistrement de leurs marques.

II. Dispositions législatives pertinentes

8 Voir l'annexe.

III. Historique des procédures

A. *Demande interlocutoire pertinente*

9 L'appelante a introduit l'instance le 5 novembre 1998. Par la suite, les parties ont consenti à une ordonnance les autorisant [TRADUCTION] « à procéder à l'instruction sans présenter de preuve relativement au recouvrement de dommages-intérêts ou de profits découlant de toute usurpation alléguée dans la présente affaire » (je souligne). Aucune ordonnance de ce genre n'a été demandée ou accordée quant à l'action pour dépréciation fondée sur l'art. 22.

B. *Cour fédérale*, [2003] A.C.F. n° 148 (QL), 2003 CFPI 103

10 Compte tenu des éléments de preuve dont elle était saisie, la juge Tremblay-Lamer a conclu que (i) la publicité vue par l'acheteuse des intimées ne pouvait être que celle de l'appelante; (ii) l'élément distinctif des marques de l'appelante est le mot CLICQUOT; (iii) les marchandises promotionnelles de l'appelante regroupaient des objets hétéroclites dont seuls quelques-uns pouvaient être associés à l'univers féminin (foulard, peignoir). Ces marchandises n'étaient offertes qu'à titre promotionnel et la preuve n'a pas établi que la demanderesse avait mis au point une stratégie visant à étendre sa marque au domaine de la mode ou qu'elle envisageait l'étendre dans l'avenir aux vêtements féminins; (iv) les femmes forment un marché visé par l'appelante; (v) l'appelante n'avait pas modifié ses marques de commerce depuis leur existence pour les étendre à d'autres marchandises; (vi) la preuve soumise par l'appelante n'avait pas permis d'établir l'existence d'un lien avec le domaine de la mode.

11 La juge de première instance a reconnu qu'il n'était pas nécessaire que les marchandises soient de la même catégorie générale pour qu'il y ait confusion. Selon elle, les marques de commerce de l'appelante possèdent un caractère distinctif inhérent et méritent une protection étendue. De plus, le mot CLICQUOT étant l'élément principal de la marque de commerce, elle s'est dite « d'avis qu'il existe un grand degré de similarité entre les marques de la demanderesse et celles des défenderesses » (par. 66). Elle a cependant signalé « qu'il n'y a aucune connexion entre les activités de la demanderesse et celles des défenderesses » (par. 74). Elle a également fait remarquer que le tribunal doit tenir compte « de façon appropriée » de tous les facteurs énumérés au par. 6(5) et que « la célébrité à elle seule ne protège pas une marque de commerce de façon absolue. Il s'agit d'un facteur qui doit être apprécié en liaison avec tous les autres » (par. 75). Pour ces motifs, elle a conclu : « Il n'est pas plausible d'après moi qu'un consommateur croirait que la demanderesse était affiliée avec les défenderesses, ou que

la demanderesse a octroyé à un tiers une licence pour lui permettre d'employer la partie distinctive de sa marque en association avec l'exploitation d'une boutique de vêtements pour dames » (je souligne (par. 76)). Elle a mentionné à cet égard les décisions rendues par la Cour d'appel fédérale dans *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 et *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 C.F. 15 (« Lexus »).

12 La juge de première instance a ensuite examiné les arguments de l'appelante selon lesquels l'emploi de la marque de commerce « *Cliquot* » par les intimées a déprécié l'achalandage attaché à ses marques VEUVE CLICQUOT. Elle a noté que les vêtements vendus par les intimées ne portaient pas l'étiquette *Cliquot*. Les produits des intimées n'étaient donc pas associés comme tels à la marque de commerce de l'appelante. Rappelant qu'elle avait conclu que la confusion n'était absolument pas plausible, la juge a déclaré que « [b]ien que la confusion ne soit pas le test prescrit par l'article 22, je suis d'avis qu'elle est quand même nécessaire pour qu'il y ait une association entre les deux marques. Autrement dit, il faut qu'un consommateur soit capable de faire une association entre les parties pour que la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce ait lieu. » (par. 94). Pour étayer cette conclusion, elle a cité *Canadian Council of Blue Cross Plans c. Blue Cross Beauty Products Inc.*, [1971] C.F. 543 (1^{re} inst.). Vu cependant l'absence de lien entre les deux marques, la juge de première instance a conclu « que les marques de commerce des défenderesses ne diminuent pas la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce CLICQUOT, et qu'il n'y a aucune infraction à l'article 22 de la Loi » (par. 97). L'appelante n'avait pas droit à la radiation de l'inscription des marques.

C. *Cour d'appel fédérale*, [2004] A.C.F. n° 733 (QL), 2004 CAF 164 (les juges Desjardins, Noël et Nadon)

13 Selon le juge Noël, qui a rédigé la décision unanime de la cour, les conclusions de la juge de première instance étaient étayées par la preuve et la juge avait correctement appliqué les règles de droit relatives à la confusion établies dans *Pink Panther* et dans d'autres décisions. Quant à la demande fondée sur l'art. 22, il a fait remarquer qu'il n'avait pas été établi devant la juge de première instance que l'emploi fait par les intimées de leurs marques était susceptible d'entraîner la diminution de la valeur associée aux marques de l'appelante (par. 10). Pour ces motifs, l'appel a été rejeté.

IV. Analyse

14 Le pourvoi porte exclusivement sur les marques de commerce « CÉLÈBRES ». Alors que l'aura des marques de commerce qui ne sont pas célèbres se limite principalement au champ limité des marchandises, services et entreprises auxquels elles se rattachent, l'appelante soutient que les marques « célèbres » transcendent ces limites et qu'il faut, au regard de cette transcendance, interpréter largement les mesures de réparation que peut obtenir leur propriétaire lorsqu'une confusion sur le marché (art. 20) et une dépréciation de l'achalandage (art. 22) sont susceptibles de se produire. En ce qui a trait à l'action pour usurpation fondée sur l'art. 20, la célébrité de VEUVE CLICQUOT est telle, affirme l'appelante, que les consommateurs qui entrent dans les boutiques de vêtements pour dames appartenant aux intimées sont susceptibles de croire à tort que les robes et accessoires de mode proviennent de la même source que le champagne, même si ces produits sont très différents, s'ils empruntent des voies commerciales différentes et si les marques déposées ne figurent pas sur les vêtements des

intimées. Malgré ces différences, la célébrité l'emporterait sur tout, et l'appelante cherche à faire radier l'inscription des marques des intimées et à obtenir une injonction. La question de savoir s'il existe ou non une probabilité de confusion est principalement une question de fait. Puisqu'il s'agit d'une action pour usurpation (et non d'une procédure d'opposition devant la Commission des oppositions des marques de commerce), c'est à l'appelante qu'il incombait de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion était susceptible de survenir.

15 En ce qui concerne l'action pour dépréciation fondée sur l'art. 22, l'appelante affirme que la célébrité de la marque VEUVE CLICQUOT sur le marché haut de gamme des biens de luxe est telle que l'association du nom CLICQUOT (bien qu'orthographié Cliquot) à une boutique de vêtements de gamme intermédiaire pour dames lui fait perdre un peu de son lustre, affaiblit son lien puissant avec les marchandises de luxe et réduit par le fait même les qualités distinctives qui attirent la clientèle haut de gamme. Si, dans l'esprit du public, la marque de champagne devenait associée à un groupe de boutiques de vêtements de gamme intermédiaire pour dames, le « capital-marque » que l'appelante s'est constitué en France depuis le 18^e siècle, et au Canada depuis le 19^e siècle, s'en trouverait déprécié et érodé. Cependant, le fardeau de démontrer l'existence d'une telle probabilité de dépréciation incombait lui aussi à l'appelante. Malgré l'indubitable renommée de la marque, il appartenait à l'appelante de prouver la probabilité de dépréciation, et non aux intimées de la réfuter ni au tribunal de la présumer.

16 Les intimées soutiennent qu'il leur suffit d'invoquer l'enregistrement, en 1997, de leurs marques de commerce *Cliquot* et *Cliquot « Un monde à part »* pour répondre entièrement à la demande de l'appelante. Je ne suis pas d'accord. L'appelante

a contesté la validité de l'enregistrement et en demande la radiation. Si l'appelante avait gain de cause et obtenait la radiation de l'inscription, les intimées pourraient assurément plaider qu'elles ne devraient pas être tenues de verser une indemnité pour la période pendant laquelle leurs propres inscriptions étaient en vigueur. Toutefois, comme l'appelante n'a pas eu gain de cause dans le pourvoi, il n'y a pas lieu de trancher la question de la portée de l'indemnisation.

17 J'examinerai successivement chacune des demandes de l'appelante.

A. Usurpation : la création d'une confusion sur le marché

18 Comme je l'ai expliqué dans le pourvoi connexe *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, rendu simultanément, l'objet des marques de commerce est de symboliser la source et la qualité des marchandises et des services, de distinguer les marchandises ou les services du commerçant de ceux d'un autre commerçant et d'éviter ainsi la « confusion » sur le marché. Le terme confusion revêt cependant un sens particulier. Le législateur précise au par. 6(1) qu'il y a confusion :

si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial [de l'appelante] cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial [de l'intimée], de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

19 Le paragraphe 6(2) nous apprend qu'une telle confusion survient :

lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

20 Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom *Cliquot* sur la devanture des boutiques des intimées ou sur une de leurs factures, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce VEUVE CLICQUOT et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques. Pour reprendre les termes utilisés par le juge Pigeon dans *Benson & Hedges c. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] R.C.S. 192, à la p. 202 :

[Traduction] Nul doute que si une personne examinait les deux marques attentivement, elle les distinguerait facilement. Ce n'est toutefois pas sur cette constatation qu'il faut se fonder pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion [. . .]

[. . .] les marques ne paraîtront pas côte à côte et [la Cour doit] essayer d'empêcher qu'une personne qui voit la nouvelle marque puisse croire qu'il s'agit de la même marque que celle qu'elle a vue auparavant, ou même qu'il s'agit d'une nouvelle marque ou d'une marque liée appartenant au propriétaire de l'ancienne marque.

(Citant *Halsbury's Laws of England*, 3^e éd., vol. 38, par. 989, p. 590.)

21 Dans chaque cas, pour décider si une marque de commerce crée ou non de la confusion dans l'esprit du consommateur plutôt pressé en tenant compte « de toutes les circonstances de l'espèce », il faut considérer notamment les facteurs énumérés au par. 6(5) de la Loi. Ce sont : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; *c*) le genre de marchandises, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive

et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte, ainsi qu'il est mentionné dans *Mattel*.

22 L'appelante fait maintenant partie du groupe Louis Vuitton, spécialisé dans les articles de luxe. Un de ses témoins a déclaré : « Nous sommes des artisans du luxe ». De nos jours, l'appelante exporte 85 p. 100 de sa production dans une centaine de pays de toutes les régions du globe. Elle tire le maximum de ses origines qui remontent à l'Ancien Régime français, en évoquant ses relations aristocratiques empreintes de romantisme post-révolutionnaire pour commercialiser son champagne. Elle affirme fièrement, par exemple, qu'en 1814 « La Veuve » a réussi à forcer le blocus continental pour faire parvenir clandestinement une cargaison de son champagne en Russie et s'assurer qu'il soit le premier à atteindre la Cour impériale d'Alexandre I^{er} à Saint-Petersbourg. L'appelante a produit des éléments de preuve démontrant que les gens avec qui elle est associée désignent couramment la société par l'appellation CLICQUOT et que le champagne est lui-même parfois appelé tout simplement CLICQUOT.

23 L'appelante a fait témoigner M^{me} Abitbol, experte en marques de luxe, qui a confirmé la renommée des marques de l'appelante tout en reconnaissant qu'elle ignorait que la marque était employée par l'appelante en liaison avec d'autres produits que le champagne. Selon elle, la marque avait le potentiel nécessaire à une exploitation accrue sur le marché des marchandises de luxe. Elle a cité la définition du « luxe » contenue dans *Le Petit Robert*, à savoir qu'il s'agit d'un « mode de vie caractérisé par de grandes dépenses consacrées à l'acquisition de biens superflus, par goût de l'ostentation et du plus grand bien-être », ajoutant que, selon elle, le concept de « luxe » avait perdu de sa connotation étroite péjorative un peu snob au cours des dernières années.

24 Pour leur part, les boutiques des intimées vendent des vêtements présentés comme répondant à un souci de qualité, plutôt qu'au goût de l'ostentation, et susceptibles de plaire à la femme de carrière plutôt qu'à la grande dame.

M. Harvey Kom a témoigné que la « clientèle cible » des boutiques des intimées est

[TRADUCTION]

R. [...] la jeune femme de vingt-cinq (25) à soixante (60) ou cinquante (50) ans, qui porte de beaux vêtements griffés.

Q. Des marques telles que [...]?

R. Bien, à ce moment, nous avons du Jones, du Conrad C, nous avons du Spanner, nous avons du Luta, nous avons du Simon Chang, nous avons du Steelman.

...

Q. Vendez-vous des manteaux de fourrure dans [...]?

R. Non, nous n'en vendons pas.

Q. Le mot « Cliquot » figure-t-il sur les vêtements vendus dans l'une ou l'autre de vos boutiques Cliquot?

R. Il ne figure sur aucun des vêtements.

Q. Que trouve-t-on sur l'étiquette des vêtements?

R. Le nom du manufacturier, celui de l'importateur, ou bien leur nom commercial

25 Les boutiques des intimées vendent des robes, des manteaux, des chandails, des chemisiers, des pantalons, des blousons, des ceintures, des écharpes et des épinglettes. Leurs marchandises ne chevauchent pas celles de l'appelante :

Q. Avez-vous déjà vendu du champagne, des vins mousseux, de la bière ou tout autre type de boisson alcoolisée dans vos boutiques?

R. Absolument pas.

Q. Êtes-vous déjà entré dans un magasin d'alcools au Canada où l'on offrait en vente des vêtements pour dames?

R. Absolument pas.

26 La conclusion portant que VEUVE CLICQUOT est une « marque célèbre » est importante pour l'examen de « toutes les circonstances de l'espèce » parce que la célébrité présuppose que la marque transcende, dans une certaine mesure du moins, les marchandises auxquelles elle est normalement associée. La preuve indique clairement que la marque VEUVE CLICQUOT dégage une aura de luxe, qui pourrait dépasser le domaine du vin et du champagne et (comme l'a dit l'expert témoignant pour le compte de l'appelante) évoquer une association générale avec les produits de luxe. Cependant, le même témoin a déclaré que les boutiques des intimées n'entraient pas dans la catégorie de luxe, et la question dont était saisie la juge de première instance était de savoir si, dans ce marché de gamme intermédiaire, les acheteurs éventuels n'ayant peut-être qu'un souvenir imparfait de la célèbre marque VEUVE CLICQUOT, sont susceptibles de conclure (à tort) que les vêtements sont associés d'une certaine façon à la source du champagne. La question de savoir si l'aura de la marque VEUVE CLICQUOT s'étend aux faits d'un cas particulier d'usurpation ne tient pas à une affirmation, mais à la preuve. En ce qui concerne l'usurpation, la juge de première instance a jugé inadmissible les déclarations du témoin de l'appelante, M. Yves Simard, parce que l'opinion de M. Simard sur ce point excédait son domaine d'expertise. La juge a dit :

Son expertise en branding ne le qualifie pas à évaluer la réaction du consommateur et la possibilité de confusion avec les magasins des défenderesses. [par. 35]

27 L'appelante prétend que la juge de première instance a commis une erreur de droit en s'appuyant sur les décisions de la Cour d'appel fédérale dans *Pink Panther* et *Lexus*. Pour les motifs exposés dans *Mattel*, je suis d'accord avec elle et avec l'intervenante *International Trademark Association* pour dire que les arrêts *Pink Panther* et *Lexus* ont accordé trop d'importance aux similitudes et aux différences dans le « genre de marchandises, services ou entreprises » (al. 6(5)c)) et que, dans cette mesure, ils se sont écartés du critère légal de « toutes les circonstances de l'espèce ». Toutefois, une lecture objective de ses motifs révèle que la juge de première instance a effectivement appliqué en l'espèce le critère de « toutes les circonstances de l'espèce ». Elle a conclu :

Quoique j'ai[e] trouvé que la marque « Clicquot » est célèbre et unique méritant une portée de protection étendue, cela n'est pas déterminant. La célébrité à elle seule ne protège pas une marque de commerce de façon absolue. Il s'agit d'un facteur qui doit être apprécié en liaison avec tous les autres. [Je souligne; par. 75.]

La liste établie au par. 6(5) n'est manifestement pas exhaustive. Il se peut que certains des facteurs énumérés ne soient pas particulièrement pertinents dans un cas précis et, de toute façon, leur importance variera en fonction de « toutes les circonstances de l'espèce ». La célébrité d'une marque n'est pas, comme telle, l'une des circonstances énumérées (même si elle est implicite dans trois d'entre elles, à savoir le caractère distinctif inhérent, la mesure dans laquelle une marque est devenue connue et la période pendant laquelle elle a été en usage). Il ne fait aucun doute que la célébrité d'une marque (ou sa force) est une circonstance très importante à cause de l'influence que les marques célèbres exercent sur l'esprit du public. Cette introduction faite, j'examinerai maintenant chacun des critères énumérés dans la loi.

(1) Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

28 Les marques de commerce VEUVE CLICQUOT sont distinctives. D'après la preuve, Clicquot est le nom de famille du fondateur. Ce nom a d'ailleurs acquis au fil des ans, notamment lorsqu'il est associé à « La Veuve », un solide sens secondaire même auprès de gens connaissant très peu le champagne. C'est une marque célèbre (en particulier lorsqu'elle est associée à son cartouche à entrelacs et à sa présentation traditionnelle) qui est bien connue là où les intimées exercent leurs activités commerciales.

29 Les boutiques de vêtements pour dames appartenant aux intimées sont également connues dans la région où les deux marques de commerce sont employées et servent à distinguer leurs marchandises de celles de leurs concurrents. Les marques de commerce déposées des intimées ne sont pas des marques « célèbres ».

(2) La période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage

30 Les marques de commerce de l'appelante ont été enregistrées en 1899, ce qui leur a donné plus de 100 ans pour acquérir la capacité d'identifier et de distinguer le vin et le champagne de l'appelante sur le marché canadien. La marque des intimées n'a vu le jour qu'en 1995.

(3) La nature des marchandises, services ou entreprises

31 Le champagne de luxe et les vêtements de gamme intermédiaire pour dames sont aussi différents que peuvent l'être le jour et la nuit, mais l'intervenante International Trademark Association soutient que :

[TRADUCTION] [...] même si l'existence d'un lien entre les marchandises et services des parties peut constituer un facteur important dans le cas d'une marque faible mais ancienne, cette importance diminue à mesure que la marque acquiert de la force, et dans le cas d'une marque célèbre, ce facteur n'a guère d'importance en ce qui concerne la confusion. (Mémoire de l'INTA, par. 29)

32 J'estime, avec égards, que cette proposition procède d'une simplification à outrance. Les marques célèbres n'ont pas toutes le même profil. Certaines d'entre elles sont peut-être bien connues, mais sont associées à des produits très spécifiques (la publicité du sirop pour la toux Buckley vante son efficacité malgré son mauvais goût, ce qui porte à croire que son image de marque ne serait pas très indiquée pour un restaurant). D'autres marques célèbres, comme *Walt Disney*, peuvent en fait avoir franchi un écart important entre différentes gammes de produits.

33 Bien que l'impression ou l'aura que dégage la VEUVE CLICQUOT ne se limite pas nécessairement au champagne et aux articles promotionnels connexes, et *puisse* s'étendre à d'autres produits de luxe, aucun témoin n'a laissé entendre que les consommateurs ordinaires associeraient la marque à des vêtements de gamme intermédiaire pour dames. Ainsi, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, la juge de première instance était d'avis « [...] que le facteur clef est la différence considérable entre les marchandises de la demanderesse et celles des défenderesses » et que « les activités de la demanderesse et celles des défenderesses sont tellement

différentes qu'il n'y a aucun risque de confusion chez les consommateurs » (par. 76). Dans son appréciation des facteurs énumérés au par. 6(5), elle pouvait effectivement mettre l'accent sur ce facteur dans le cas particulier qui nous occupe. Le paragraphe 6(2) reconnaît que le consommateur ordinaire plutôt pressé peut être amené à tirer une conclusion erronée « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale », mais il appartient toujours au tribunal de déterminer si, eu égard à toutes les circonstances, ces consommateurs sont *susceptibles* de le faire dans un cas particulier.

(4) La nature du commerce

34 Les marchandises des intimées et celles de l'appelante empruntent des voies de commercialisation et de distribution différentes. Les boutiques des intimées ne vendent pas les biens qui, dans l'esprit du public, sont associés directement ou indirectement aux marques de commerce de l'appelante.

(5) Le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent

35 La juge de première instance a conclu qu'il y avait une ressemblance entre les marques de commerce, en dépit de l'orthographe différente du mot *Cliquot* et de l'association courante du mot CLICQUOT et du mot VEUVE dans la marque de l'appelante. Pour qu'il y ait confusion, il n'est pas nécessaire que les marques de commerce soient identiques, mais seulement qu'elles fassent suffisamment surgir la « même idée » dans l'esprit du consommateur plutôt pressé pour l'amener à tirer une conclusion erronée.

36 La juge de première instance a conclu que les consommateurs ordinaires n'étaient pas susceptibles d'établir mentalement un lien entre les marques et les marchandises et services respectifs des parties et que, d'après elle, « [...] il n'est pas plausible [...] qu'un consommateur croirait que la demanderesse était affiliée avec les défenderesses, ou que la demanderesse a octroyé à un tiers une licence pour lui permettre d'employer la partie distinctive de sa marque en association avec l'exploitation d'une boutique de vêtements pour dames » (par. 76). Cette conclusion a été déterminante car, comme l'écrivent les professeurs Gervais et Judge :

[TRADUCTION] Autrement dit, une marque n'est pas *en soi* protégée comme un objet distinct, mais plutôt comme un indicateur de la *source* permettant de distinguer les biens (ou les services) d'une personne de ceux d'une autre personne. [Italiques dans l'original; p. 189.]

...

L'*objet* et la *valeur* d'une marque résident dans le lien qui se crée au fil des ans, dans l'esprit des acheteurs éventuels, entre une marque et les marchandises ou services d'une source en particulier. [Italiques dans l'original; p. 245.]

(D. Gervais et E.F. Judge, *Intellectual Property: The Law in Canada* (2005))

37 Aucune preuve de confusion *réelle* n'a été produite, et le témoignage d'expert de M^{me} Abitbol ne permet guère de penser qu'il existe une *probabilité* de confusion. Elle tout au plus avancé des hypothèses. La preuve soumise à la juge de première instance a établi que la marque VEUVE CLICQUOT est célèbre et qu'elle dégage une aura qui ne se limite pas à son association avec ses produits traditionnels, c'est-à-dire le vin et le champagne. Son association plus générale avec les « produits de luxe » ne crée toutefois aucune confusion quant à la source d'une chaîne de boutiques de vêtements de gamme intermédiaire ou des produits qui y sont vendus. La juge de

première instance a conclu que la preuve n'avait pas établi l'existence d'une confusion ou de motifs plausibles permettant de radier l'inscription des marques des intimées et j'estime que rien ne nous permet de modifier cette conclusion.

B. La valeur de l'achalandage est-elle susceptible de diminuer?

38 La conclusion selon laquelle l'emploi des marques de commerce « dans la même région » ne créerait pas de confusion ne met pas fin au litige. En l'espèce, à la différence de l'affaire *Mattel*, un autre moyen est invoqué. Le paragraphe 22(1) dispose :

22.(1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

Même si les appelantes l'ont traité comme un parent pauvre devant les juridictions inférieures et ne l'ont guère étayé, l'argument fondé sur la dépréciation a été avancé devant notre Cour, grâce notamment à l'intervention de l'International Trademarks Association. Rien dans l'art. 22 n'oblige à démontrer que l'emploi des deux marques dans la même région est susceptible de créer de la confusion. L'appelante n'a qu'à prouver que les intimées ont employé des marques dont la ressemblance avec *VEUVE CLICQUOT* suffit pour établir, dans l'esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques qui est susceptible de déprécier l'achalandage attaché à sa marque.

39 Le recours prévu à l'art. 22 a été créé par les modifications apportées à la *Loi sur les marques de commerce* en 1953, et s'inspire du *Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce au Secrétariat d'État du Canada* (1953), rédigé sous la présidence de M. Harold G. Fox. Monsieur Christopher Robinson, c.r., éminent praticien du droit de la propriété intellectuelle et membre de cette commission, explique ce qui suit :

[TRADUCTION] La valeur de la marque de commerce KODAK serait susceptible de diminuer beaucoup pour son propriétaire si d'autres personnes employaient cette marque en liaison avec une multitude de marchandises différentes et ce, même si le lien entre ces marchandises et l'équipement photographique était faible au point où personne ne penserait qu'elles proviennent du propriétaire de la marque de commerce.

(C. Robinson, « The Canadian Trade Marks Act of 1954 - A Review of Some of Its Features » (1959), 32 C.P.R. 45, p. 61)

40 M. Fox a lui-même formulé quelques commentaires à propos du nouveau recours fondé sur la dépréciation dans l'édition, parue en 1956, de son ouvrage *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (2^e éd. 1956), vol. 1, signalant que le par. 22 visait :

[TRADUCTION]

[. . .] la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce ou, autrement dit, la dilution du caractère distinctif ou unique de la marque de commerce. On s'éloigne sensiblement du type d'usurpation traditionnelle [. . .][p. 507]

[. . .] Si une autre personne s'approprie une marque de commerce bien connue pour l'employer en liaison avec des marchandises [. . .] au fil du temps, et à force d'usage, la marque de commerce perd de sa valeur en même temps que son caractère distinctif s'atténue. [Je souligne; p. 508]

41 Aux États-Unis, la Chambre des représentants a présenté en 1995 un rapport portant sur un recours semblable (qualifié d'« anti-dilution ») introduit par voie de

modification à la *Trademark Act* de 1946 (la *Lanham Trade-Mark Act*, 15 U.S.C.A. §§ 1051 et suiv.) :

[TRADUCTION] [. . .] Cette disposition vise à protéger les marques célèbres dont l'emploi commercial non autorisé par d'autres personnes dilue le caractère distinctif [. . .]

La dilution n'est pas subordonnée à la [. . .] probabilité de confusion [. . .] Elle s'applique plutôt lorsque l'emploi non autorisé d'une marque célèbre affaiblit la perception du public à l'égard du caractère unique, singulier ou particulier de la marque [. . .]

(*Federal Trademark Dilution Act of 1995*, H.R. Rep. No. 104-374 (1995), reproduit dans 1995 U.S.C.C.A.N. 1029. p. 1030)

42 Bien que le libellé de la *Lanham Act* diffère de celui de l'art. 22, le commentaire suivant, figurant dans l'*American Restatement*, fournit aussi des indications judicieuses :

[TRADUCTION] [R]econnaissant apparemment qu'une interprétation large de la législation compromettrait l'équilibre entre les droits privés et les droits publics dont s'inspirent les limites traditionnelles de la protection des marques de commerce, les tribunaux continuent de limiter le recours pour dilution aux cas où l'intérêt susceptible d'être protégé est manifeste et où la menace d'empiètement est importante.

(*Restatement (Third) of Unfair Competition* _ 25 Comment b, (1995).)

43 En 2003, la Cour suprême des États-Unis a rejeté le recours anti-dilution intenté par *Victoria's Secret*, la chaîne de lingerie pour femmes, qui avait poursuivi *VICTOR'S LITTLE SECRET*, une boutique pour adultes vendant du « clinquant » : *Moseley c. V. Secret Catalogue, Inc.*, 537 US 418 (2003). Selon la loi fédérale alors en vigueur, l'existence d'un préjudice réel, et non d'une simple probabilité (comme le veut notre loi) devait être établie. La Cour a toutefois formulé l'observation suivante :

[TRADUCTION] [. . .] à tout le moins, dans le cas où les marques ne sont pas identiques, le simple fait que le consommateur associe dans son esprit la

marque du nouvel utilisateur avec une marque célèbre ne suffit pas pour fonder une cause d'action pour dilution [. . .]

Une association mentale n'emporte pas nécessairement l'« affaiblissement » (non plus, à vrai dire, que le « ternissement ») d'une marque. (p. 433-434)

De même, j'estime que le fait d'associer mentalement les deux marques ne crée pas nécessairement une probabilité de dépréciation au sens de l'art. 22. (Aux États-Unis, un projet de loi visant à abaisser le critère minimal au niveau de la probabilité a été adopté par le Congrès et attend la signature du président. Voir la *Trade-mark Dilution Revision Act 2006*, HR Rep. No. 683, 109 Cong. (2006).)

44 Un tel recours anti-dilution est prévu aux articles 4 et 5 de la *Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques*, mise en oeuvre dans la communauté européenne par le *Règlement du Conseil (CE) n° 40/94, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire*, et dans la plupart de ses pays membres. Au Royaume-Uni, ce recours qualifié de recours « *anti-detriment* » (anti-préjudice) est prévu aux art. 5 et 10 de la *Trade Marks Act 1994*, 1994, ch. 26. Les tribunaux du Royaume-Uni n'ont que très rarement accueilli de tels recours, comme en témoignent les décisions *Mastercard International Inc. c. Hitachi Credit (UK) Plc*, [2004] EWHC 1623 (Ch) (confirmant le rejet de l'opposition de Mastercard à la marque de commerce Credit Master en liaison avec une carte de crédit); *Pebble Beach Co. c. Lombard Brands*, [2002] S.L.T. 1312, [2002] ScotCS 265 (refusant d'imposer une injonction provisoire à des fabricants de whisky qui utilisaient la marque de commerce « Pebble Beach » alors que les propriétaires du célèbre terrain de golf américain prétendaient que ces marques nuisaient à leur propre marque); *DaimlerChrysler AG c. Alavi*, [2001] R.P.C. 42, [2000] EWHC Ch 37 (où le tribunal a rejeté l'action intentée par Mercedes-Benz contre la défenderesse

relativement à ses marques de commerce MERC employées en liaison avec une entreprise de vêtements et de chaussures) et *Baywatch Production Co. c. Home Video Channel*, [1997] F.S.R. 22 (Ch.) (où le tribunal a conclu que la diffusion de l'émission « Babewatch », qui contenait des scènes de sexualité explicite, ne nuisait pas à la marque de commerce « Baywatch »).

45 Le recours fondé sur la dépréciation ou sur la dilution de la marque est parfois qualifié de « superarme », qui doit être encadrée pour favoriser une juste concurrence. Dans son important traité en six volumes sur le droit états-unien des marques de commerce, le professeur J.T. McCarthy écrit, dans des termes qui s'appliquent directement à l'espèce, si l'on remplace le mot dilution par le mot dépréciation :

[TRADUCTION] [. . .] Même la probabilité de la dilution devra être établie par des éléments de preuve, et non pas seulement par des théories sur ce qui pourrait peut-être se produire ou sur ce qui pourrait arriver [. . .] le tribunal [. . .] doit séparer l'action anti-dilution en ses éléments distincts et exiger rigoureusement que chacun d'eux soit prouvé.

(J.T. McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, vol. 4 (4^e éd. à feuilles mobiles, 2005) § 24:67.1, p. 24-136)

46 Étonnamment, l'article 22 de notre Loi n'a guère retenu l'attention des tribunaux judiciaires depuis son adoption, il y a une cinquantaine d'années. Apparemment, lorsque l'emploi de plusieurs marques crée de la confusion, le recours privilégié est celui fondé sur l'art. 20. Par ailleurs, en l'absence de confusion, les demandeurs estiment peut-être difficile d'établir que l'achalandage est susceptible de se déprécier. Quoi qu'il en soit, ces deux causes d'action prévues par la Loi sont très différentes sur le plan conceptuel. L'article 22 comporte quatre éléments. Premièrement, la marque de commerce déposée de la demanderesse a été employée par

le défendeur en liaison avec des marchandises ou services — peu importe que ces marchandises ou services entrent en concurrence avec ceux de la demanderesse. Deuxièmement, la marque de commerce déposée de la demanderesse est suffisamment connue pour que l'achalandage qui y est attaché soit appréciable. L'article 22 n'exige pas que la marque soit connue ou célèbre (contrairement aux lois européennes et américaines analogues), mais un défendeur ne peut faire diminuer la valeur d'un achalandage qui n'existe pas. Troisièmement, la marque de la demanderesse a été employée d'une manière *susceptible* d'avoir une incidence sur cet achalandage (c.-à-d. de faire surgir un lien) et, quatrièmement, cette incidence sera *probablement* la diminution de la valeur de l'achalandage (c.-à-d. un préjudice). J'examinerai successivement chacun de ces éléments.

(1) Emploi de la marque déposée de la demanderesse

47 Le terme « emploi » est défini de la façon suivante au par. 4(1) de la Loi :

- (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
- (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[. . .]

48 L'appelante reconnaît que les intimées n'ont jamais employé ses marques de commerce déposées comme telles, mais elle affirme que l'emploi du mot *Cliquot* en

transmet l'idée. Je conviens que l'orthographe différente de *Cliquot* ne pouvait être opposée comme moyen de défense. Si le simple observateur pouvait reconnaître la marque employée par les intimées comme celle de l'appelante (comme ce serait le cas si *Kleenex* était orthographié *Klenex*), l'emploi du mot *Cliquot* mal orthographié serait suffisant. Il faut interpréter les exigences de l'art. 22 en tenant compte de son objet réparateur. Comme l'a souligné M. Fox, au sujet toutefois de l'usurpation :

[TRADUCTION] [. . .] dans le cadre de l'emploi d'une marque de commerce, le public acheteur peut arriver à considérer qu'une chose, qui ne représente pas l'ensemble de la marque de commerce déposée, en constitue l'élément distinctif, et il est donc possible [. . .] que seule la partie de [la marque déposée] que constitue le nom du propriétaire s'impose à lui comme l'élément distinctif.

(Fox, *The Canadian Law of Trademarks and Unfair Competition* (3^e éd. 1972), p. 376. Voir maintenant *Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition*, (4^e éd. à feuilles mobiles) p. 8-49.)

49 L'appelante a présenté des éléments de preuve établissant que « Clicquot » était l'élément distinctif de la marque VEUVE CLICQUOT. Cette preuve a été retenue par la juge de première instance, qui a néanmoins conclu :

Selon moi, un consommateur, ayant vu le mot « Clicquot » utilisé dans les boutiques des défenderesses, ne fera aucun lien ou connexion avec la [marque de la demanderesse]. [par. 96]

Il s'agit, me semble-t-il, de la conclusion essentielle que l'appelante doit réfuter pour avoir gain de cause. Sans un tel lien, connexion ou association dans l'esprit du consommateur entre la marque affichée par les intimées et la marque VEUVE CLICQUOT, il ne peut y avoir dépréciation de cette dernière. Comme l'écrit le professeur McCarthy :

[TRADUCTION] [. . .] s'il est impossible qu'un acheteur raisonnable puisse penser à la marque de commerce de son premier utilisateur, ne serait-ce que de manière subtile ou subliminale, il ne peut alors y avoir dilution. Cela étant, comment la marque peut-elle « s'éroder » s'il est totalement exclu que l'acheteur, à la vue de la marque de la défenderesse, pense même inconsciemment à la marque de la demanderesse? La théorie de la dilution suppose donc *qu'une sorte de lien* s'établit, dans l'esprit de l'acheteur raisonnable, entre les deux parties et la marque.

[Note de bas de page omise, italiques dans l'original; § 24:70, p. 24-143]

La demande de l'appelante fondée sur l'art. 22 ne satisfait pas à la première exigence.

(2) Preuve de l'achalandage

50 La Loi ne définit pas l'achalandage. Dans son sens commercial ordinaire, ce terme s'entend de l'association positive qui attire les consommateurs vers les marchandises ou services du propriétaire de la marque plutôt que vers ceux de ses concurrents. Dans *Manitoba Fisheries c. La Reine*, [1979] 1 R.C.S. 101, à la p. 108, la Cour a adopté la définition suivante du terme « achalandage » :

[TRADUCTION] « Achalandage » est un terme utilisé parfois pour désigner une clientèle toute prête, dont la valeur réside dans ses fortes chances de continuité. Mais, dans son sens commercial, le terme peut signifier beaucoup plus que cela. Comme le fait observer lord Macnaghten, dans *Inland Revenue Commissioners v. Muller & Co.'s Margarine Ltd.* [1901] A.C. 217, 224, il est « la force attractive qui amène la clientèle » et peut consister non seulement en contacts commerciaux mais aussi en bien d'autres choses telles que : des locaux particuliers, une longue expérience dans une sphère spécialisée ou une bonne réputation en liaison avec un nom commercial ou une marque de commerce. Il est en quelque sorte forgé par l'effort qui ajoute à la valeur de l'entreprise.

(Citant le lord juge en chef MacDermott dans *Ulster Transport Authority c. James Brown and Sons Ltd.* [1953] N.I. 79, p. 109-110)

51 Dans l'ouvrage *Lindley & Banks on Partnership* (18^e éd. 2002), l'expression « achalandage », lorsqu'elle est employée dans son sens commercial, [TRADUCTION] « est généralement utilisée pour désigner l'avantage découlant des liens établis et de la réputation acquise, et sa valeur équivaut à ce que peut rapporter la possibilité de maintenir ces liens et de les renforcer » (p. 241).

52 Dans *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co.*, [1968] 2 R.C. de l'É. 552, le juge Thurlow a adopté la définition suivante de l'achalandage attaché à une marque de commerce, à la p. 573 :

[TRADUCTION] L'achalandage attaché à une marque de commerce est la partie de l'achalandage de l'entreprise de son propriétaire qui consiste dans l'ensemble des avantages, quels qu'ils soient, tirés de la réputation et des liens que l'entreprise a établis par des années de labeur honnête ou au prix de dépenses considérables, et qui est identifiée aux biens distribués par le propriétaire en liaison avec la marque de commerce.

53 L'article 22 présuppose l'existence d'un achalandage appréciable dont la valeur est susceptible de diminuer par suite d'un emploi qui ne crée pas de confusion. Aux États-Unis, le recours anti-dilution exige la preuve de la « célébrité » de la marque, concept qui exige généralement qu'il soit établi que sa célébrité (comme l'achalandage) transcende les marchandises ou services auxquels elle est habituellement associée. Comme le signale judicieusement l'*American Restatement* :

[TRADUCTION] En général, une marque de commerce est suffisamment distinctive pour être diluée par un emploi qui ne crée pas de confusion si elle évoque toujours sa source lorsqu'elle est utilisée en dehors du contexte des marchandises ou services en liaison avec lesquels son propriétaire l'emploie.

(*Restatement (Third) of Unfair Competition* _ 25 Comment e, (1995).)

54 Bien que l'art. 22 n'exige pas la preuve de la « célébrité », le tribunal appelé à déterminer s'il existe un achalandage susceptible d'être déprécié par un emploi qui ne crée pas de confusion (comme en l'espèce) tiendra compte de cet élément, comme de facteurs plus généraux tels le degré de reconnaissance de la marque par les consommateurs de la population de référence, le volume des ventes et le degré de pénétration du marché des produits associés à la marque de la demanderesse, l'étendue et la durée de la publicité accordée à la marque de la demanderesse, sa portée géographique, l'importance de son caractère distinctif inhérent ou acquis, le fait que les produits associés à la marque de la demanderesse soient confinés à une voie de commercialisation restreinte ou spécialisée ou qu'ils empruntent des voies multiples, ainsi que la mesure dans laquelle les marques sont perçues comme un gage de qualité. Voir en général F.W. Mostert *Famous and Well-Known Marks: An International Analysis* (1997), p. 11-15; *Protection of Well Known Marks in the European Union, Canada and the Middle East* (INTA, octobre 2004).

55 Selon les critères qui précèdent, un achalandage considérable est de toute évidence attaché à la marque VEUVE CLICQUOT, qui va au-delà du vin et du champagne. C'est ce que M^{me} Abitbol a déclaré et c'est sur ce fondement que la juge de première instance a examiné l'affaire. En l'espèce, les points en litige sont les deux derniers éléments de l'art. 22, soit la probabilité qu'un lien sera établi et la probabilité de dépréciation.

- (3) Un lien entre l'achalandage de la demanderesse et l'emploi par la défenderesse est-il susceptible d'être établi par les consommateurs?

56 Comme cela a déjà été mentionné, le témoignage d'expert de M^{me} Abitbol, présenté par l'appelante, n'a pas été très utile sur ce point. À partir de la preuve qui lui a été soumise, la juge de première instance a conclu : « Selon moi, un consommateur, ayant vu le mot “Clicquot” utilisé dans les boutiques des défenderesses, ne fera aucun lien ou connexion avec la demanderesse » (par. 96). Si le consommateur plutôt pressé n'associe pas la marque affichée dans les boutiques des intimées à la marque du vénérable producteur de champagne, il ne peut y avoir d'incidence — positive ou négative — sur l'achalandage attaché à VEUVE CLICQUOT.

57 L'appelante demande à la Cour de présumer en sa faveur l'établissement d'un lien ou une association mentale, ou du moins de faire porter aux intimées le fardeau de la preuve. Par exemple, elle déclare dans son mémoire en réplique :

Le fait d'associer une marque de luxe à des produits qui n'ont pas la qualité de ceux traditionnellement associés à ce secteur fait en sorte de miner la réputation et la crédibilité d'une marque de luxe. [par. 12]

De même, elle a déclaré ce qui suit dans son avis d'appel déposé à la Cour d'appel fédérale :

[. . .] l'emploi de la marque CLIQUOT par les intimées, dans des circonstances que l'appelante ne contrôle pas, [une fois CLICQUOT qualifiée de marque « unique »] doit nécessairement avoir pour effet d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce. [Je souligne.]

58 Devant la Cour d'appel fédérale, l'appelante a soutenu ceci :

L'emploi de la partie distinctive des marques déposées par l'appelante, soit la marque CLICQUOT, par les intimées, marque par ailleurs qualifiée de célèbre et unique, ne peut avoir pour effet que d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage y attaché.

59 Sur ce point, l'experte de l'appelante, M^{me} Abitbol, n'a fait rien de plus qu'une déclaration générale, et le témoignage de M. Yves Simard a été jugé inadmissible.

60 La « probabilité » est une question de preuve, non de spéculation. L'appelante et l'intervenante qui l'appuie ont demandé à la Cour de procéder comme si l'art. 22 était rédigé ainsi :

22.(1) Nul ne peut employer une marque de commerce [célèbre] déposée par une autre personne [parce qu'un tel emploi est] susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

61 Vu la composition et le pouvoir commercial variables des « marques célèbres », une telle généralisation n'est pas possible et n'a pas été édictée par le législateur. L'appelante n'a donc pas non plus réussi à établir le troisième élément du critère d'application de l'art. 22.

(4) L'achalandage est-il susceptible d'être déprécié?

62 Comme nous l'avons vu, les témoins de l'appelante ont établi que VEUVE CLICQUOT est une marque célèbre et qu'un achalandage appréciable y est attaché dans le commerce des biens de luxe.

63 Le terme « déprécier » est employé dans son sens lexicographique ordinaire, soit « diminuer la valeur [. . .] de », ainsi que « dénigrer, [. . .] mésestimer, rabaisser » : *Le Petit Robert de la langue française 2006*, p. 698. Autrement dit, le dénigrement est

une source possible de dépréciation, mais la valeur peut être diminuée autrement, comme par l'affaiblissement du caractère distinctif résultant de l'emploi de la marque tour à tour par différents usagers. Bien que l'appelante accorde beaucoup d'importance aux dispositions de la Loi régissant les licences, le fait est que le propriétaire de la marque peut en faire diminuer la valeur en l'étendant à l'excès à des produits de qualité variable. Madame Abitbol a cité l'exemple de Pierre Cardin dont le déclin sur le marché aurait été causé par un octroi excessif de licences et par une augmentation du nombre et de la diversité des produits portant son nom, d'où la perte de son caractère distinctif, de son prestige et de sa crédibilité.

64 Le droit états-unien traite de la réduction de la capacité d'une marque « célèbre » de distinguer les marchandises de son propriétaire, et non de la perte d'achalandage. Or, même si la jurisprudence états-unienne doit être lue en gardant à l'esprit qu'elle fait appel à une terminologie différente, elle fournit néanmoins certaines explications utiles sur des concepts pertinents. Par exemple, les notions d'« affaiblissement » de l'image de marque dégagée par la marque de commerce, ou de ses associations positives, ou d'« érosion » de la capacité d'une marque de distinguer les produits de la demanderesse et d'attirer les consommateurs, ont fait l'objet des observations suivantes par le U.S. 9th Circuit en 2002 :

[TRADUCTION] La dilution fait du tort, non pas parce qu'elle crée de la confusion dans l'esprit des consommateurs relativement à la source d'un bien ou d'un service, mais parce qu'elle crée, dans leur esprit, une association entre une marque et un bien ou service différent. [Je souligne.]

(*Playboy Enterprises, Inc. c. Welles*, 279 F.3d 796, par. 16.)

65 Saisi d'une affaire concernant un restaurant local ayant pris le nom de TIFFANY, une cour du Massachusetts a constaté qu'il existait un risque d'érosion de la capacité du public d'associer *uniquement* cette marque au commerce de bijoux et de produits de luxe de la demanderesse, ce qui en diminuait le caractère distinctif et exclusif, l'efficacité et le prestige : *Tiffany & Co. c. Boston Club, Inc.*, 231 F. Supp. 836 (D. Mass. 1964), p. 844. Voir aussi *Polaroid Corp. c. Polaroid, Inc.*, 319 F.2d 830 (7th Cir. 1963) et *Exxon Corp. c. Exxon Corp.*, 696 F.2d 544 (7th Cir. 1982), p. 550.

66 Le dénigrement ou le ternissement de la marque peuvent survenir lorsqu'un défendeur crée une association négative avec la marque (comme l'avait conclu le juge Thurlow dans *Clairol International*). Aux États-Unis, l'industrie du cinéma pornographique offre de nombreux exemples de ternissement, dont *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. c. Pussycat Cinema, Ltd.* 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979), p. 203 (portrait négatif des meneuses de claqué des Cowboy de Dallas) et *Edgar Rice Burroughs, Inc. c. Manns Theatres*, 195 U.S.P.Q. 159 (C.D. Cal. 1976) (portrait négatif de Tarzan). Voir également *Mattel Inc. c. Jcom Inc.*, 48 U.S.P.Q.2d 1467 (S.D.N.Y. 1998) (le site Web de la défenderesse, appelé « Barbie's Playhouse », montrait une femme qui offrait la possibilité de participer à une vidéo conférence sexuellement explicite); *Toys 'R' Us, Inc. c. Akkaoui*, 40 U.S.P.Q.2d 1836 (N.D. Cal. 1996) (où « Adults R Us » offrait une gamme de produits à caractère sexuel) et *Anheuser-Busch, Inc. c. Andy's Sportswear, Inc.*, 40 U.S.P.Q.2d 1542 (N.D. Cal. 1996) (défenderesse offrant des tee-shirts portant l'inscription « Buttviser »).

67 Ces renvois à la jurisprudence états-unienne servent à illustrer notre propos. Notre loi est libellée différemment et je ne prétends pas que le concept de « dépréciation » à l'art. 22 se limite nécessairement aux notions d'affaiblissement ou de

ternissement. Les tribunaux judiciaires canadiens n'ont pas encore eu l'occasion d'explorer les limites de cette disposition. Néanmoins la question principale demeure. En admettant que la marque de commerce VEUVE CLICQUOT dégage une aura qui va au-delà de ses produits particuliers, et que cette aura étendue génère un achalandage appréciable, de quelle façon la valeur de cet achalandage est-elle susceptible de diminuer par suite de l'« emploi » par les intimées (si emploi il y a) de la marque déposée de l'appelante? Reconnaître qu'il *pourrait* y avoir dépréciation n'équivaut pas à retenir la prétention qu'une dépréciation est *susceptible* de survenir, compte tenu des faits de l'espèce, et encore moins qu'il y a *effectivement* eu dépréciation. Il suffirait que l'appelante prouve qu'une dépréciation est *susceptible* de se produire, mais aucun élément de preuve ne permet de conclure qu'il en est ainsi.

68 La juge de première instance a conclu, au vu de la preuve, que le consommateur ordinaire n'associerait pas le nom des boutiques des intimées à la maison VEUVE CLICQUOT, dont la marque continuerait à distinguer le célèbre champagne français, sans dépréciation. L'achalandage resterait intact. Aucune perception négative ne viendrait ternir son aura positive.

69 Je suis conscient du fait que les parties ont consenti à une ordonnance fondée sur l'art. 153 des *Règles de la Cour fédérale*, DORS/98-106, les dispensant de présenter des éléments de preuve [TRADUCTION] « relativement au recouvrement de dommages-intérêts ou de profits découlant de toute usurpation alléguée dans la présente affaire » et ordonnant le renvoi de cette question si la responsabilité pour usurpation était établie. Cette ordonnance s'applique à l'action fondée sur l'art. 20 (« usurpation »), mais elle ne s'étend pas à celle intentée sous le régime de l'art. 22 (« dépréciation »). L'essence de la responsabilité découlant de l'art. 22 est précisément la probabilité

d'entraîner « la diminution de la valeur de l'achalandage attaché » aux marques de commerce de l'appelante. La question de la *mesure* de toute dépréciation réelle pourrait, bien sûr, faire l'objet d'un renvoi, mais la probabilité de dépréciation est l'un des éléments de la cause d'action, et si une demanderesse (en l'occurrence l'appelante) ne réussit pas à en établir l'existence, l'action fondée sur l'art. 22 sera rejetée. La procédure de renvoi vise l'évaluation de la perte subie ou de la réparation à accorder en application de l'art. 20, et non l'examen des conditions préalables à une conclusion de responsabilité sous le régime de l'art. 22. .

70 À mon avis, la preuve produite par l'appelante n'a pas permis d'établir les éléments essentiels de son action pour dépréciation fondée sur l'art. 22, qui a été rejetée à juste titre par les juridictions inférieures.

V. Conclusion

71 Le pourvoi sera rejeté avec dépens.

Annexe

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, *Trade-marks Act*, R.S.C. 1985, c. T-13
ch. T-13

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

2. In this Act,

[. . .]

_ créant de la confusion _ Relativement à une
marque de commerce ou un nom
commercial, s'entend au sens de l'article 6.

[. . .]

6. (1) [Quand une marque ou un nom
créé de la confusion] Pour l'application de la
présente loi, une marque de commerce ou un
nom commercial crée de la confusion avec une
autre marque de commerce ou un autre nom
commercial si l'emploi de la marque de
commerce ou du nom commercial en premier
lieu mentionnés cause de la confusion avec la
marque de commerce ou le nom commercial en
dernier lieu mentionnés, de la manière et dans
les circonstances décrites au présent article.

(2) L'emploi d'une marque de
commerce crée de la confusion avec une autre
marque de commerce lorsque l'emploi des deux
marques de commerce dans la même région
serait susceptible de faire conclure que les
marchandises liées à ces marques de commerce
sont fabriquées, vendues, données à bail ou
louées, ou que les services liés à ces marques
sont loués ou exécutés, par la même personne,
que ces marchandises ou ces services soient ou
non de la même catégorie générale.

[. . .]

(5) [Éléments d'appréciation] En
décidant si des marques de commerce ou des
noms commerciaux créent de la confusion, le
tribunal ou le registraire, selon le cas, tient
compte de toutes les circonstances de l'espèce,
y compris :

- a) le caractère distinctif inhérent des
marques de commerce ou noms
commerciaux, et la mesure dans
laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les

...

confusing, when applied as an adjective to a
trade-mark or trade-name,
means a trade-mark or trade-name the use
of which would cause confusion in the
manner and circumstances described in
section 6;

...

6. (1) [When mark or name confusing]
For the purposes of this Act, a trade-mark or
trade-name is confusing with another
trade-mark or trade-name if the use of the first
mentioned trade-mark or trade-name would
cause confusion with the last mentioned
trade-mark or trade-name in the manner and
circumstances described in this section.

(2) The use of a trade-mark causes
confusion with another trade-mark if the use of
both trade-marks in the same area would be
likely to lead to the inference that the wares or
services associated with those trade-marks are
manufactured, sold, leased, hired or performed
by the same person, whether or not the wares or
services are of the same general class.

...

(5) [What to be considered] In
determining whether trade-marks or
trade-names are confusing, the court or the
Registrar, as the case may be, shall have regard
to all the surrounding circumstances including

- (a) the inherent distinctiveness of the
trade-marks or trade-names and the
extent to which they have become
known;

marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

7. [Interdictions] Nul ne peut :

... b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

[...]

18. (1) [Quand l'enregistrement est invalide] L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants:

a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;

b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;

c) la marque de commerce a été abandonnée.

Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.

(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;

(c) the nature of the wares, services or business;

(d) the nature of the trade; and

(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

7. [Prohibitions] No person shall

...

(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

(c) pass off other wares or services as and for those ordered and requested;

...

18. (1) [Invalidity] The registration of a trade-mark is invalid if

(a) the trade-mark was not registrable at the date of registration,

(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or

(c) the trade-mark has been abandoned,

and subject to section 17, it is invalid if the

(2) [Exception] Nul enregistrement d'une marque de commerce qui était employée au Canada par l'inscrivante ou son prédécesseur en titre, au point d'être devenue distinctive à la date d'enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n'a pas été soumise à l'autorité ou au tribunal compétent avant l'octroi de cet enregistrement.

19. [Droits conférés par l'enregistrement] Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

20. (1) [Violation] Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi 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.[. . .]

22. (1) [Dépréciation de l'achalandage] Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

(2) [Action à cet égard] Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d'ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre toutes marchandises revêtues de cette marque de commerce qui étaient en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.

53.2 [Pouvoir du tribunal d'accorder

applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.

(2) [Exception] No registration of a trade-mark that had been so used in Canada by the registrant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of registration shall be held invalid merely on the ground that evidence of the distinctiveness was not submitted to the competent authority or tribunal before the grant of the registration.

19. [Rights conferred by registration] Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.

20. (1) [Infringement] 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. . .

22. (1) [Depreciation of goodwill] No person shall use a trade-mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.

(2) [Action in respect thereof] In any action in respect of a use of a trade-mark contrary to subsection (1), the court may decline to order the recovery of damages or profits and may permit the defendant to continue to sell wares marked with the trade-mark that were in his possession or under his control at the time notice was given to him that the owner of the registered trade-mark complained of the use of the trade-mark.

une réparation] Lorsqu'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d'injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l'imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction, exportation ou autrement des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard.

53.2 [Expungement] Where a court is satisfied, on application of any interested person, that any act has been done contrary to this Act, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order providing for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits and for the destruction, exportation or other disposition of any offending wares, packages, labels and advertising material and of any dies used in connection therewith.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelante : Léger Robic Richard, Montréal.

Procureurs des intimées : Miller Thomson Pouliot, Montréal.

Procureurs de l'intervenante : Gowling Lafleur Henderson, Toronto.