

Glenora Distillers International Ltd. (*appelante*)

c.

Scotch Whisky Association (*intimée*)

RÉPERTORIÉ : SCOTCH WHISKY ASSN. C. GLENORA DISTILLERS INTERNATIONAL LTD. (C.A.F.)

Cour d'appel fédérale, juges Nadon, Sexton et Evans, J.C.A.—Ottawa, 16 décembre 2008 et 22 janvier 2009.

Marques de commerce — Enregistrement — Appel de la décision de la Cour fédérale faisant droit à l'appel d'une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce — La Cour fédérale a statué que l'appelante ne pouvait pas enregistrer GLEN BRETON comme marque de commerce — L'intimée affirmait que le mot « glen » entraînait une association avec les whiskys distillés en Écosse — La Cour fédérale a commis une erreur en ne se demandant pas si le mot « glen » constituait une marque au sens de l'art. 10 de la Loi sur les marques de commerce — Une marque n'est pas nécessairement une marque de commerce — Les marques de commerce, en principe, ne devraient pas être disséquées ni être analysées syllabe par syllabe — Il était injustifié en l'espèce de fractionner la marque GLEN BRETON — Une marque de commerce est enregistrable si le mot interdit ne domine pas — Le mot « glen » n'est pas une marque interdite au sens de l'art. 10 de la Loi — Appel accueilli.

Il s'agissait d'un appel de la décision par laquelle la Cour fédérale a fait droit à l'appel interjeté par l'intimée d'une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce. L'appelante, une entreprise de distillation située en Nouvelle-Écosse, a présenté une demande en vue de faire enregistrer GLEN BRETON comme marque de commerce en liaison avec son whisky. L'intimée affirmait que l'emploi, par l'appelante, du mot « glen » a entraîné une association avec les whiskys distillés en Écosse. La Commission a conclu que le mot « glen » n'était pas, du fait « d'une pratique commerciale ordinaire et authentique », devenu reconnu comme désignant le lieu d'origine du whisky de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une marque interdite au sens de l'article 10 de la *Loi sur les marques de commerce*. La Cour fédérale estimait que les marques à préfixe « glen » employées en liaison avec le whisky écossais bénéficiaient d'une réputation plus vaste. De même, elle a conclu que de la confusion avait été créée sur le marché et que certains consommateurs n'étaient pas conscients du fait que le produit de l'appelante n'était pas du scotch distillé en Écosse. Contrairement à la Commission, la Cour fédérale a conclu que le mot « glen » était devenu reconnu au Canada comme désignant le whisky écossais, de sorte qu'il s'agissait d'une marque interdite.

Arrêt : l'appel doit être accueilli.

La Cour fédérale a commis une erreur de droit en ne se demandant pas si le mot « glen » constituait une marque au sens de l'article 10 de la Loi. Même si le mot « glen » n'a jamais été utilisé comme marque de commerce au Canada, il a été employé comme préfixe pour bon nombre de marques de commerce associées à du whisky écossais et pour d'autres produits et services. Une marque n'est pas nécessairement une marque de commerce et les marques de commerce, en principe, ne devraient pas être disséquées ni être analysées syllabe par syllabe. Il serait donc injustifié de fractionner la marque GLEN BRETON. En considérant le mot « glen » comme une marque en soi, on lui accorderait une protection commerciale injustifiée. Si un mot interdit est employé en combinaison avec un élément distinctif sans aller jusqu'à dominer ce dernier, la marque de commerce sera quand même enregistrable. Il n'a pas été démontré que le mot « glen » constitue une marque au sens de l'article 10 de la Loi et on ne peut l'interdire. À titre subsidiaire, même si le mot « glen » était une marque interdite, il ne dominerait pas la marque GLEN BRETON.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 « marque de commerce », 10, 11.12 (édité par L.C. 1994, ch. 47, art. 192), 12(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59(F); 1994, ch. 47, art. 193; 2007, ch. 25, art. 14).

Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870, art. B.02.016, B.02.020 (mod. par DORS/93-145, art. 10; 2000-51, art. 1).

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Thomas J. Lipton, Ltd. c. Salada Foods Ltd., [1980] 1 C.F. 740 (1^{re} inst.); *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*, [1991] A.C.F. n° 546 (C.A.) (QL).

DÉCISION EXAMINÉE :

Bank of Montreal v. Merrill Lynch & Co. Inc. (1997), 84 C.P.R. (3d) 262 (C.O.M.C.).

DÉCISIONS CITÉES :

Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd., 2002 CAF 29, [2002] 3 C.P. 405; *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; *John Labatt Ltd. v. Molson Companies Ltd.* (1983), 2 C.P.R. (3d) 150 (C.O.M.C.); *Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. Empresa Cubana Del Tabaco* (1975), 23 C.P.R. (2d) 274 (C.O.M.C.).

DOCTRINE CITÉE

Fox, Harold G. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e éd. Toronto : Carswell, 1972.

Gill, Kelly et R. Scott Jolliffe. *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^e éd. (feuilles mobiles). Toronto : Carswell, 2002.

APPEL de la décision (2008 CF 425) par laquelle la Cour fédérale a fait droit à l'appel interjeté par l'intimée d'une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce ([2007] C.O.M.C. n° 4 (QL)). Appel accueilli.

ONT COMPARU

David A. Copp pour l'appelante.

Rose-Marie Perry, s.e. et *Todd J. Burke* pour l'intimée.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

David Copp, Halifax, pour l'appelante.

Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., Ottawa, pour l'intimée.

Le qui suit est la version française des motifs du jugement rendu par

LE JUGE SEXTON, J.C.A. : La Cour statue sur l'appel d'une décision [2008 CF 425] par laquelle le juge Harrington a fait droit à l'appel interjeté par la Scotch Whisky Association (l'Association) d'une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce [*Scotch Whisky Assoc. c. Glenora Distillers International Ltd.*, [2007] C.O.M.C. n° 4 (QL)]. Le juge a estimé que l'appelante, Glenora Distillers International Ltd. (Glenora), n'avait pas le droit de faire enregistrer la marque de commerce GLEN BRETON, en vue de l'employer en liaison avec du whisky de *single malt*, étant donné qu'il s'agissait d'une marque interdite par l'article 10 de la *Loi sur les marques de commerce*

[L.R.C. (1985), ch. T-13]. Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que la décision du juge Harrington devrait être annulée et que Glenora devrait être autorisée à enregistrer sa marque de commerce projetée.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

[2] Le paragraphe 12(1) [mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59(F); 1994, ch. 47, art. 193; 2007, ch. 25, art. 14] de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, expose les circonstances dans lesquelles une marque de commerce n'est pas enregistrable :

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;

c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l'une des marchandises ou de l'un des services à l'égard desquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer;

d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;

e) elle est une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption;

f) elle est une dénomination dont l'article 10.1 interdit l'adoption;

g) elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication;

h) elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication;

i) elle est une marque dont l'adoption est interdite par le paragraphe 3(1) de la *Loi sur les marques olympiques et paralympiques*, sous réserve du paragraphe 3(3) et de l'alinéa 3(4)a) de cette loi.

[3] L'alinéa 12(1)e) prévoit notamment qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle est une marque interdite au sens de l'article 10, qui dispose :

10. Si une marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de marchandises ou services, nul ne peut l'adopter comme marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l'employer d'une manière susceptible d'induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

FAITS

[4] Glenora est une entreprise de distillation située au cap Breton (Nouvelle-Écosse). En 1990, elle a commencé à distiller un whisky de *single malt*, en affirmant employer la méthode écossaise traditionnelle. Elle affirme que son produit a l'arôme, le goût et les caractéristiques d'un whisky écossais. Glenora n'est toutefois pas autorisée à qualifier son whisky de « scotch » ou de « whisky écossais ». Le « whisky écossais » est une indication géographique protégée, au sens de

l'article 11.12 [édicte par L.C. 1994, ch. 47, art. 192] de la *Loi sur les marques de commerce* et il ne peut être employé qu'en liaison avec des whiskys produits en Écosse.

[5] L'article B.02.016 du *Règlement sur les aliments et drogues*, C.R.C., ch. 870, précise par ailleurs que le « whisky écossais » doit être du whisky qui a été distillé en Écosse, conformément aux lois du Royaume-Uni. Ironiquement, Glenora n'a pas non plus le droit de qualifier son produit de « whisky canadien », parce qu'il ne possède pas l'arôme, le goût et les caractéristiques attribués au whisky canadien, comme l'exige l'article B.02.020 [mod. par DORS/93-145, art. 10; 2000-51, art. 1] du même Règlement.

[6] Le produit de Glenora est donc tout simplement désigné sous l'appellation de « whisky de *single malt* ». Néanmoins, pour sa commercialisation, Glenora a beaucoup capitalisé sur les similitudes qui existent entre son whisky et les whiskys écossais, et elle affirme qu'elle considère que son produit fait directement concurrence aux *single malts* qui sont distillés en Écosse. Je crois qu'on peut légitimement dire que Glenora a commercialisé son produit en jouant sur ses ressemblances avec un whisky écossais de *single malt*, à part le nom.

[7] Glenora a présenté en l'an 2000 une demande en vue de faire enregistrer GLEN BRETON comme marque de commerce en vue de l'employer en liaison avec son whisky. L'Association s'est opposée à cette demande. Elle s'oppose à ce que Glenora emploie pour désigner son whisky une marque comportant le mot « glen » comme préfixe. Elle affirme que l'emploi de marques comportant le préfixe « glen » en liaison avec divers whiskys écossais de *single malt* bien connus, dont Glenlivet, Glenmorangie et Glenfiddich, a entraîné une association entre le mot « glen » et les whiskys distillés en Écosse. Les motifs d'opposition qui nous intéressent dans le présent appel reposent tous sur cette association prétendue.

[8] La Commission des oppositions des marques de commerce a rejeté l'objection formulée par l'Association. Malgré le fait que, suivant la preuve, les distillateurs de whisky écossais employaient des marques comportant le mot « glen » comme préfixe, la Commission a conclu que cet usage n'était pas suffisamment répandu pour amener les consommateurs canadiens à associer le mot « glen » aux whiskys écossais. La Commission a par conséquent conclu que le mot « glen » n'était pas, du fait « d'une pratique commerciale ordinaire et authentique », devenu reconnu au Canada comme désignant le lieu d'origine du whisky, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une marque interdite au sens de l'article 10 de la *Loi sur les marques de commerce*.

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE

[9] L'Association a saisi la Cour fédérale d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission. Elle a soumis un grand nombre de nouveaux éléments de preuve sur la question de la confusion sur le marché. Le juge Harrington a estimé que les nouveaux éléments de preuve étaient suffisamment importants pour avoir une incidence sur la décision de la Commission. Il a ajouté qu'il avait donc le droit de contrôler cette décision en appliquant la norme de la décision correcte (*Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd.*, 2002 CAF 29, [2002] 3 C.F. 405, au paragraphe 8).

[10] À la différence de la Commission, le juge Harrington s'est dit d'avis que les marques à préfixe « glen » employées en liaison avec le whisky écossais bénéficiaient d'une réputation plus vaste. Voici les propos qu'il a tenus (2008 CF 425, aux paragraphes 18 et 19) :

Selon le dossier, en l'an 2000, quelque 896 607 caisses de whisky écossais ont été importées au Canada. Cela donne environ dix millions six cent vingt-cinq mille trois cent soixante-seize (10 625 376) bouteilles de 75 cl. La partie « whisky de malt » de cette quantité équivalait à 132 000 caisses, soit 1 584 000 bouteilles, ce qui représente environ 15 % des ventes de whisky écossais.

Les *single malts* de type « Glen » équivalaient à 933 000 bouteilles, soit près de 59 % des *single malts*.

[11] Il a également tenu compte du fait qu'aucune marque à préfixe « glen » n'avait, de mémoire récente, été employée au Canada en liaison avec un whisky qui n'était pas un whisky écossais.

[12] Mais fait peut-être encore plus important, le juge Harrington a conclu que de la confusion avait effectivement été créée sur le marché et que certains consommateurs n'étaient pas conscients du fait que le produit de Glenora n'était pas du scotch distillé en Écosse. Pour en arriver à cette conclusion, le juge Harrington a tenu compte en particulier des éléments de preuve suivant lesquels le whisky de Glenora figurait dans la catégorie des scotchs sur un certain nombre de cartes des consommations de bars et de restaurants, bien qu'à l'occasion avec une note censée indiquer qu'il s'agissait d'un whisky canadien. Suivant la preuve qui lui avait été soumise, certains critiques et chroniqueurs indépendants avaient commis la même erreur.

[13] Le juge Harrington n'a pas accepté l'argument que la confusion était attribuable au fait que le Glen Breton possédait bon nombre des caractéristiques d'un scotch (goût, arôme, et ainsi de suite) et il a conclu, selon la prépondérance de la preuve, que cette confusion était imputable au préfixe « glen ». Il a conclu que le mot « glen » était, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devenu reconnu au Canada comme désignant le whisky écossais, de sorte qu'il s'agissait d'une marque interdite au sens de l'article 10 de la Loi. Il a donc fait droit à la demande et a ordonné au registraire des marques de commerce de refuser la demande présentée par Glenora en vue de faire enregistrer sa marque GLEN BRETON.

[14] La Cour est saisie de l'appel interjeté par Glenora de cette décision.

NORME DE CONTRÔLE

[15] Le premier rôle de la Cour, dans le cadre de la présente demande de contrôle de la décision de la Cour fédérale, est de s'assurer que le juge Harrington a appliqué la norme de contrôle appropriée à la décision de la Commission des oppositions des marques de commerce. Je suis d'accord pour dire que le juge Harrington avait le droit de contrôler la décision de la Commission en fonction de la norme de la décision correcte, compte tenu de la quantité de nouveaux éléments de preuve qui lui avaient été soumis, et de sa conclusion que les nouveaux éléments de preuve en question auraient eu une incidence sur la décision de la Commission.

[16] Comme le juge Harrington avait le droit d'appliquer la norme de la décision correcte, la Cour ne peut modifier sa décision que s'il a commis une erreur manifeste et dominante en tranchant une question de fait ou si son analyse était entachée d'une erreur de droit (*Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.T.S. 235).

ANALYSE

[17] Je suis d'avis que le juge Harrington a commis une erreur de droit en ne se demandant pas si le mot « glen », qui avait déjà été employé pour diverses marques de commerce enregistrées, constituait effectivement une « marque » au sens de l'article 10 de la *Loi sur les marques de commerce*. Les avocats ont fait savoir à la Cour, à l'audience, que cet argument avait été plaidé devant la Cour fédérale, mais que celle-ci n'en faisait pas état dans ses motifs.

[18] Dans son mémoire des faits et du droit, l'Association signale qu'au paragraphe 16 de ses motifs, le juge Harrington déclare que la marque « glen » est devenue reconnue comme désignant du whisky de l'Écosse au Canada. Il n'a pas toutefois abordé expressément l'argument que le mot « glen », qui ne constituait qu'un élément de la marque GLEN BRETON, et, partant, un élément de toute marque déposée (par ex. GLENFIDDICH), ne constituait pas en soi une marque. Il s'est contenté de dire [au paragraphe 16] :

Je suis donc persuadé que Glen Breton n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)e) de la Loi parce que l'article 10 en interdit l'adoption étant donné que nul ne peut adopter une marque comme marque de commerce si cette marque « en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le [...] le lieu d'origine [...] de marchandises [...] de la même catégorie générale ».

[19] Le juge n'a pas expressément conclu que le mot « glen » était une marque et on n'a porté à notre connaissance aucun élément de preuve qui nous justifierait de tirer une telle conclusion.

[20] Le mot « glen », employé seul, n'a jamais été utilisé comme marque de commerce au Canada, pour quelque produit que ce soit. Il a cependant été utilisé comme préfixe pour bon nombre de marques de commerce associées à du whisky écossais, dont quelques-unes des plus réputées sont les marques GLENFIDDICH, GLENMORANGE et GLENLIVET. Des marques de commerce incorporant le mot « glen » ont également été enregistrées pour de nombreux produits et services qui n'ont rien à voir avec le commerce des alcools et des boissons (ainsi, la marque GLENCOE, employée pour des charrues, et la marque GLEN ABBEY, employée en liaison avec des services d'aménagement immobilier).

[21] La Loi ne définit pas le terme « marque » qui figure à l'article 10. L'article 2 définit en partie l'expression « marque de commerce » comme suit : « marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres ». L'instance soutient que le mot « marque » est de toute évidence plus large que l'expression « marque de commerce » et elle avance l'idée que le mot « glen », qui fait partie de bon nombre de marques de commerce enregistrées, peut être considéré en soi comme une « marque » pour l'application de l'article 10.

[22] Je retiens la première partie de cet argument, suivant lequel une marque n'est pas nécessairement une marque de commerce. Dans l'ouvrage *Fox on Trade-marks [Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition]*, on précise bien qu'une marque qui est employée à des fins purement décoratives ou qui n'est employée que dans un entrepôt ne sera considérée comme une marque de commerce que si elle sert effectivement à distinguer le commerçant des marchandises (4^e éd., feuilles mobiles. Toronto : Carswell, 2002, aux pages 3-14 à 3-16). Par exemple, l'étiquette fixée à une marchandise pour indiquer aux employés d'un entrepôt la date de fabrication ne répondrait probablement pas à la définition de « marque de commerce ». De même, une marque de certification (une marque servant à indiquer que les marchandises répondent à une norme déterminée, en étant par exemple un produit « biologique »), qui peut être employée par de nombreux commerçants différents, est une « marque », mais pas une « marque de commerce », parce qu'elle n'est pas unique à un commerçant déterminé.

[23] On n'a cependant cité à la Cour aucun précédent à l'appui de la proposition qu'un élément d'une marque de commerce peut constituer à lui seul une marque. À mon avis, une telle proposition irait à l'encontre de nombreux précédents — qui débordent néanmoins le cadre de l'article 10 — qui affirment qu'en principe, on ne doit pas disséquer les marques de commerce, ni les analyser syllabe par syllabe.

[24] Parmi ces précédents, citons la décision *Thomas J. Lipton Ltd. c. Salada Foods Ltd.*, [1980] 1 C.F. 40 (1^{re} inst.), et l'arrêt *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*, [1991] A.C.F. n° 546 (C.A.) (QL). Dans l'affaire *Lipton*, la demanderesse cherchait à faire enregistrer la marque LIPTON CUP.A.TEA en liaison avec du thé; elle avait renoncé à revendiquer le mot « tea » mais pas le mot « cup ». L'opposante soutenait que la marque CUP.A.TEA n'était pas enregistrable parce qu'elle donnait une description claire du produit de Lipton (au sens de l'alinéa 12(1)b) de la Loi) et qu'en outre, elle ne pouvait donc pas être distinctive. Le juge Addy a cité Fox à l'appui de la proposition suivant laquelle « [i]l est clair que pour déterminer si une marque de commerce est

distinctive, il faut considérer celle-ci dans son ensemble. Il ne convient pas de la disséquer » (à la page 746).

[25] Dans l'affaire *Park Avenue*, la demanderesse sollicitait l'enregistrement de la marque POSTURE-BEAUTY pour des meubles, et notamment pour des lits et des matelas. L'opposante affirmait que la marque créerait de la confusion avec plusieurs de ses marques déjà enregistrées (dont BEAUTYREST et BEAUTYSLEEP), et qu'elle n'était donc pas enregistrable au sens de l'alinéa 12(1)d) de la Loi. Sous la plume de la juge Desjardins, la Cour a expliqué que, pour apprécier la probabilité de confusion, il fallait examiner les marques dans leur ensemble. Elle a conclu qu'en fragmentant de façon injustifiée la marque, le juge de première instance avait accordé à l'opposante une très forte protection au mot « *beauty* », un mot que la juge Desjardins a qualifié de « mot courant en anglais » et de « marque faible » (aux pages 426 et 427). Elle a cité l'extrait suivant de Fox on Trade-marks [*The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e éd. Toronto : Carswell, 1972] (à la page 426) :

[TRADUCTION] Pour appliquer ces critères, le premier principe à invoquer est celui selon lequel les marques doivent être examinées dans leur ensemble et non en tant qu'éléments distincts. Il faut analyser l'idée qu'évoque chaque marque, c'est-à-dire l'impression nette qu'elle laisse globalement dans l'esprit. C'est la marque en son entier qu'il faut examiner pour en arriver ensuite à une décision sur la question de savoir si cette marque est susceptible de créer de la confusion avec une marque déjà enregistrée [...]. Le véritable critère est celui de savoir si l'ensemble de la marque dont on projette l'enregistrement risque de causer une erreur, de tromper ou de créer de la confusion dans l'esprit des personnes habituées à la marque de commerce existante. C'est la combinaison des marques dans leur ensemble qu'il faut examiner, et c'est leur effet ou idée générale qu'il faut comparer.

[26] Bien qu'aucun de ces précédents ne porte directement sur l'article 10 de la Loi, j'estime que la même logique essentielle s'applique et qu'il serait injustifié de la part de la Cour de fractionner les marques déjà enregistrées ou la marque GLEN BRETON de l'appelante, comme l'intimée nous y invite. En premier lieu, ces précédents révèlent une tendance lourde de la part des tribunaux, qui refusent de fragmenter les marques de commerce lorsqu'ils les analysent pour déterminer si elles sont enregistrables, ce qui, en soi, est convaincant. De plus, le raisonnement suivi dans l'arrêt *Park Avenue* est solide. Le mot « *glen* », qui est un mot courant qui fait partie d'un grand nombre de marques de commerce enregistrées, est, au mieux, une composante distinctive faible des marques de commerce en question. Cependant, en fragmentant ces marques de commerce pour considérer le mot « *glen* » comme une marque en soi, la Cour accorderait à ce mot une protection commerciale injustifiée.

[27] La Commission des oppositions des marques de commerce a également déclaré qu'il fallait tenir compte de l'ensemble de la marque de commerce lorsqu'on procède à une analyse fondée sur l'article 10. Même lorsqu'un mot déterminé est interdit, si ce mot est employé en combinaison avec un élément distinctif sans aller jusqu'à dominer ce dernier, la marque de commerce sera quand même enregistrable. Citant la décision *Lipton* à l'appui du principe interdisant la fragmentation, la Commission a autorisé l'enregistrement de la marque MOLSON EXPORT, en dépit de l'argument que le mot *export* était interdit (*John Labatt Ltd. v. Molson Companies Ltd.* (1983), 2 C.P.R. (3d) 150 (C.O.M.C.)). Si j'ai bien compris, dans le cas qui nous occupe, la Commission a appliqué le même raisonnement en déclarant que « [m]ême s'il avait été établi que GLEN est une marque interdite en raison de l'article 10, la marque de la demanderesse GLEN BRETON ne ressemble pas au mot GLEN au point d'être vraisemblablement confondue avec celui-ci » (au paragraphe 28).

[28] Je conclus donc qu'il n'a pas été démontré que le mot « *glen* » constitue une marque au sens de l'article 10 de la *Loi sur les marques de commerce* et j'estime donc qu'on ne peut l'interdire. À titre subsidiaire, même si le mot « *glen* » pouvait être considéré comme une marque et était, de ce fait, interdit, j'estime qu'il ne domine pas la marque GLEN BRETON au sens de la décision *Molson*, lorsqu'on examine la marque de commerce dans son ensemble.

[29] Je signale par ailleurs brièvement qu'il s'agit d'une situation quelque peu inusitée, s'agissant de l'article 10 de la Loi. Voici comment Fox explique l'objet de cet article dans son ouvrage *Fox on Trade-marks [Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition]* (à la page 5-66.5) :

[TRADUCTION] Cet article vise de toute évidence [...] à empêcher l'adoption de marques comme les marques de contrôle apposées sur l'argent ou toute autre marque bien connue servant à indiquer la qualité ou l'origine du produit.

[30] Toutes les décisions relatives à l'article 10 qui nous ont été citées concernaient l'interdiction de mots ou d'expressions déterminées (par opposition à des dessins ou à d'autres symboles). Dans toutes ces affaires, les mots en question donnaient de façon inhérente une description de la nature ou de la qualité des produits qui étaient vendus. Ainsi, dans la décision *Bank of Montreal v. Merrill Lynch & Co. Inc.* (1997), 84 C.P.R. (3d) 262, la Commission des oppositions des marques de commerce a conclu que les mots CASH MANAGEMENT ACCOUNT étaient interdits en liaison avec des services financiers, car ils étaient couramment considérés comme [TRADUCTION] « désignant un type de services financiers grâce auxquels on peut consolider et gérer des placements de fonds liquides et du crédit par le truchement d'un seul compte » (à la page 262).

[31] Dans le même ordre d'idées, la Commission a estimé que la marque HABANOS était une marque interdite dans le cas des produits du tabac, parce qu'elle ressemblait aux marques HABANA et HAVANA, qui étaient couramment utilisées par les commerçants et qui étaient considérées comme évoquant notamment le tabac cubain en rapport avec la capitale de Cuba (*Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. Empresa Cubana Del Tabaco* (1975), 23 C.P.R. (2d) 274 (C.O.M.C.)). Dans ce cas, l'interdiction prévue à l'article 10 permet d'empêcher un commerçant de monopoliser à son profit une marque qui est communément employée dans un secteur d'activité déterminé et dont il est entendu qu'elle désigne des marchandises ou des services d'une certaine qualité.

[32] Évidemment, il serait possible pour une marque qui ne donne pas de façon inhérente une description d'une des qualités du produit, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, de devenir une marque désignative. La présente affaire, qui concerne l'article 10, est toutefois inusitée, étant donné que l'intimée cherche essentiellement à revendiquer un monopole sur un mot qui n'est pas intrinsèquement descriptif pour un groupe de commerçants (en l'occurrence, ses membres) alors qu'on ne sait pas avec certitude si l'un quelconque des membres de l'Association a effectivement incorporé ce mot dans sa marque de commerce dans le but de faire savoir que son whisky est d'origine écossaise.

[33] L'avocat de l'Association a insisté à l'audience pour dire que, même si une marque comportant le mot « glen » comme préfixe était interdite par l'article 10, les membres de l'Association auraient le droit de continuer à utiliser leur propre marque à préfixe « glen » étant donné qu'ils distillent des whiskys écossais. Cette assertion contredit carrément le libellé de cette disposition, qui déclare clairement que « nul ne peut » adopter une marque interdite comme marque de commerce.

[34] En résumé, donner gain de cause à l'appelante dans le cadre du présent appel compromettrait le sort des marques de commerce de bon nombre des membres de l'Association. À mon sens, une telle solution ne se justifierait pas et elle ne serait pas fidèle à l'esprit et à l'objet de l'article 10 de la Loi. En conséquence, j'accueillerais l'appel et d'enjoindrais au registraire de faire droit à la demande présentée par Glenora en vue de faire enregistrer la marque GLEN BRETON.

[35] Enfin, le juge Harrington a également conclu dans les termes les plus nets que la marque GLEN BRETON ne donnait pas une description claire ou ne donnait pas une description fautive et trompeuse des marchandises de l'appelante au sens de l'alinéa 12(1)b) de la Loi. Bien qu'elle ait défendu cet argument une fois de plus dans les observations écrites qu'elle a soumises à la Cour, l'intimée n'a signalé aucune erreur précise dans les motifs du juge Harrington et elle n'a pas repris la

question lors de la plaidoirie. Je ne décèle, dans la conclusion que le juge Harrington a tirée au sujet de l'alinéa 12(1)b), aucune erreur qui justifierait l'intervention de la Cour.

DISPOSITIF

[36] Pour les motifs que je viens d'exposer, j'accueillerais le présent appel avec dépens, tant ~~on~~ appel qu'en première instance, et je rendrais une ordonnance enjoignant au registraire de faire droit à la demande présentée par Glenora en vue de faire enregistrer sa marque GLEN BRETON.

LE JUGE NADON, J.C.A. : Je suis d'accord.

LE JUGE EVANS, J.C.A. : Je suis d'accord.

Neevia Document Converter Pro V6.08