

MARQUES DE COMMERCE : LE DESSIN-MARQUE HERBS R US DIMINUE LA VALEUR DE L'ACHALANDAGE ATTACHÉ AU DESSIN-MARQUE TOYS R US

Publié le 15 juillet, 2020

Catégories: [Perspectives](#), [Publications](#)

L'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* au Canada interdit à une personne d'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 cette disposition est de portée large, une réclamation fondée sur une « diminution de la valeur de l'achalandage » n'a de chance de réussir que si le propriétaire de la marque de commerce démontre ce qui suit^[1] :

1. le défendeur a employé, en liaison avec des marchandises ou des services, la marque de commerce déposée du propriétaire ou une marque « dont la ressemblance avec » la marque de commerce en cause « suffit » pour établir un lien entre les deux marques;
2. la marque de commerce du propriétaire est suffisamment connue pour que l'achalandage qui y est attaché soit appréciable;
3. la marque de commerce du propriétaire 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 lié à la marque de commerce du propriétaire (c.ààd. un préjudice).

La jurisprudence canadienne ne compte pas beaucoup de réclamations fondées sur la « diminution de la valeur de l'achalandage » qui ont abouti. Toutefois, les faits jouent un rôle clé dans l'issue d'une décision, et la Cour fédérale du Canada a récemment eu l'occasion de se pencher de nouveau sur le sujet dans l'affaire *Toys "R" Us (Canada) Ltd. v. Herbs "R" Us Wellness Society*, [2020 CF 682](#) (« **Herbs** »).

La décision *Herbs*

La décision *Herbs* oppose un exploitant de magasins de jouets établi de longue date (la « **demanderesse** ») à un exploitant de dispensaires de cannabis (la « **défenderesse** »). La demanderesse est le propriétaire du dessin-marque TOYS R US. Pour sa part, la défenderesse a utilisé le dessin-marque HERBS R US en association avec son entreprise. Voici les deux marques en question :



**Dessin-marque
TOYS R US**

**Dessin-marque
HERBS R US**

Même si la Cour a conclu qu'aucun risque de confusion n'était possible entre le dessin-marque TOYS R US de la demanderesse et le dessin-marque HERBS R US de la défenderesse en raison « [traduction] des grandes différences existant entre les marchandises et les services »^[2] qui sont offerts par la demanderesse et la défenderesse, la Cour a néanmoins conclu que la ressemblance entre les marques suffisait pour établir un lien entre ces marques, et que le dessin-marque HERBS R US de la défenderesse avait pour incidence de diminuer la valeur de l'achalandage attaché au dessin-marque TOYS R US déposé de la demanderesse. Point important, la décision *Herbs* indique qu'une « diminution de la valeur de l'achalandage » peut survenir même lorsque la partie contrevenante et la partie lésée exercent leurs activités dans des marchés très différents.

Appliquant le critère à quatre volets de la « diminution de la valeur de l'achalandage » aux faits de l'affaire, la Cour a conclu ce qui suit : (i) il existait une « [traduction] ressemblance marquée suffisante » entre le dessin-marque TOYS R US de la demanderesse et le dessin-marque HERBS R US de la défenderesse pour l'établissement d'un lien entre les deux marques^[3]; (ii) le dessin-marque TOYS R US de la demanderesse était « [traduction] suffisamment connu » au Canada, comme le démontraient les volumes de ventes importants de la demanderesse, ses vastes initiatives de publicité et sa présence physique et en ligne dans toutes les provinces canadiennes^[4]; et (iii) un lien entre le dessin-marque TOYS R US de la demanderesse et le dessin-marque HERBS R US de la défenderesse a été établi en raison de leurs ressemblances marquées^[5].

En ce qui concerne le dernier volet du critère à quatre volets, la Cour s'est attachée à la diminution de valeur découlant de « [traduction] l'affaiblissement du caractère distinctif résultant de l'emploi de la marque tour à tour par différents usagers » [nos soulignements]^[6]. En ce qui concerne les faits de l'affaire, la Cour, dans la décision *Herbs*, note ce qui suit :

[...] [traduction] la création d'une association entre Toys "R" Us et un « dispensaire » de cannabis, en particulier un dispensaire qui semble être exploité sans permis et commercialise ses produits dans les médias sociaux avec un contenu pour adultes qui comprend, dit-on, de la nudité et des gros mots, « [traduction] est carrément incompatible avec la réputation de la marque TOYS R US et [...] risque d'affaiblir la valeur de l'achalandage associé au [dessin-marque TOYS R US] »^[7].

La Cour a de plus fait observer que la défenderesse n'avait aucune raison d'adopter le dessin-marque HERBS R US sauf pour tirer parti de l'achalandage et de la réputation de la demanderesse^[8]. Par conséquent, et nonobstant les différences notables entre les marchandises et les services de la demanderesse et de la défenderesse, et la nature disparate de leurs entreprises respectives, la Cour a conclu que l'emploi par la défenderesse du dessin-marque HERBS R US en association avec son entreprise risquait de diminuer la valeur de l'achalandage attaché au dessin-marque TOYS R US de la demanderesse.

La Cour a accordé, entre autres, une somme globale de 30 000 \$ en dépens et dommages-intérêts à la demanderesse.

Points à retenir

La décision *Herbs* est un bon rappel des diverses causes d'action dont dispose le propriétaire d'une marque de commerce déposée en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. Comme il est indiqué dans la décision *Herbs*, une réclamation invoquant une « diminution de la valeur de l'achalandage » peut réussir nonobstant la nature disparate des entreprises respectives de la demanderesse et de la défenderesse. Pour certaines entreprises, en particulier les entreprises émergentes, les dépens et les dommages-intérêts adjugés dans le cadre d'une action en justice peuvent être suffisants pour les mettre à l'arrêt indéfiniment. Les entreprises, petites et grandes, auraient intérêt à effectuer les vérifications de marques de commerce appropriées avant d'adopter la marque de commerce de leur choix.

par Pablo Tseng et Kristen Shaw (étudiante en droit)

[1][ps2id id='1' target=''] *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 [Veuve] au par. 46.

[2][ps2id id='2' target=''] *Herbs* au par. 44.

[3][ps2id id='3' target=''] *Herbs* aux par. 55 et 59.

[4][ps2id id='4' target=''] *Herbs* au par. 57.

[5][ps2id id='5' target=''] *Herbs* au par. 59.

[6][ps2id id='6' target=''] *Herbs* au par. 60.

[7][ps2id id='7' target=''] *Herbs* au par. 61.

[8][ps2id id='8' target=''] *Herbs* au par. 62.

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu'un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2020

The logo for mcmillan, featuring the word in a lowercase, sans-serif font. The 'm' and 'c' are in a dark red color, while the 'm', 'i', 'l', 'l', 'a', and 'n' are in a light blue color. The logo is positioned in the upper left corner of the page.

mcmillan