

Cour fédérale



Federal Court

Date: 20130710

Dossier : T-228-13

Référence : 2013 CF 774

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 10 juillet 2013

En présence de monsieur le juge Hughes

ENTRE :

TONG G. CHEAH

demandeur

et

**McDONALD'S CORPORATION et
LES RESTAURANTS McDONALD'S DU
CANADA LIMITÉE**

défenderesses

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] Il s'agit d'un appel interjeté à l'égard d'une décision rendue par un commissaire de la Commission des oppositions des marques de commerce le 26 juillet 2012 (motifs répertoriés sous 2012 COMC 138); cette décision concernait la demande n° 1,334,814, laquelle visait à enregistrer le mot MACDIMSUM en liaison avec un grand nombre de produits alimentaires et de

rafraîchissements. Le commissaire a refusé d'enregistrer la marque visée par la demande. Pour les motifs qui suivent, je rejeterai le présent appel avec dépens; par conséquent, je confirme la décision du commissaire.

LA DEMANDE

[2] La personne qui interjette appel dans la présente instance, M. Tong G. Cheah, a présenté une demande au Bureau canadien des marques de commerce du Canada le 2 juillet 2007 en vue d'enregistrer le mot MACDIMSUM en liaison avec un grand nombre de produits alimentaires et de rafraîchissements, qui consistaient surtout en des produits alimentaires préparés et des rafraîchissements que l'on peut trouver dans un restaurant chinois ou oriental. Cette demande, à laquelle on a attribué le n° 1,334,814, était fondée sur l'utilisation projetée de la marque au Canada. Il n'y a pas de preuve relativement à un usage réel de cette marque de commerce au Canada. La transcription du contre-interrogatoire de M. Cheah démontre qu'il n'a pas encore arrêté de manière définitive ses plans quant à l'usage, que ce soit dans un restaurant, dans une aire de restauration rapide ou ailleurs.

[3] Il faut garder à l'esprit que la demande vise uniquement un mot, MACDIMSUM, et non l'usage de ce mot dans un type de caractères en particulier ou en combinaison avec quelque autre mot ou dessin; par conséquent, la Commission des oppositions et la Cour ne peuvent se limiter à penser qu'un possible usage avec un type de caractères en particulier ou en combinaison avec un dessin en particulier pourrait servir à empêcher ou à minimiser la confusion.

[4] Vu qu'il s'agit d'une demande pour utilisation projetée, la Commission et la Cour doivent envisager le fait que la marque de commerce pourrait être représentée par n'importe quel type de caractères ou utilisée en combinaison avec n'importe quel mot ou dessin, ainsi que dans n'importe quel domaine d'activité commerciale, selon les possibilités qui pourraient se présenter à un moment ou à un autre.

L'OPPOSITION

[5] Les défenderesses dans le contexte du présent appel, que je désignerai collectivement sous le nom de McDonald's, se sont opposées à l'enregistrement de la marque de commerce. L'opposition était formulée en fonction d'un certain nombre de motifs, lesquels peuvent être résumés comme étant le fait que la marque de commerce dont l'enregistrement était réclamé crée de la confusion avec un grand nombre de marques de commerce désignées comme étant une « famille » de marques de commerce déposées et employées par McDonald's au Canada en liaison avec des produits alimentaires, des rafraîchissements et des services de restauration. Ces marques ont été désignées dans les plaidoiries comme étant les marques « MC et produit alimentaire », ou « MAC et produit alimentaire ». Il a été soulevé que le public ne fait pas la distinction entre MC et MAC à cet égard. Je ne dispose d'aucun élément de preuve me permettant d'écarter cette conclusion.

[6] Les opposantes, McDonald's, avaient produit les dépositions de trois personnes à l'appui de leur opposition. L'affidavit de M. Herbert McPhail, souscrit le 4 juin 2009, attestait que McDonald's était propriétaire d'un certain nombre de marques de commerce canadiennes déposées. Il y en avait environ 80 en tout; elles comprenaient toutes le préfixe MC ou MAC, et la

plupart d'entre elles étaient suivies d'un mot se rapportant à la nourriture, comme MAC FRITES ou MC POULET. L'affidavit de Mme Hope Bagozzi, directrice du marketing national de Restaurants McDonald's du Canada limitée, attestait l'emploi et l'annonce au Canada des diverses marques de commerce MC et MAC par Restaurants McDonald's du Canada limitée en vertu d'une licence avec McDonald's Corporation. Les ventes ont dépassé 2 milliards de dollars lors de chacune des cinq dernières années. Le dernier affidavit est celui de M. Chuck Chakrapani, un expert en sondages. Il a effectué des sondages; dans l'un d'entre eux, il montrait à des membres du public canadien une carte sur laquelle figurait le mot MACDIMSUM, et, dans un autre sondage effectué auprès d'autres personnes, il montrait une carte sur laquelle figurait le mot MAZDIMSUM. Il leur avait posé diverses questions. Les résultats des sondages l'ont conduit à la conclusion qu'une proportion statistiquement significative des consommateurs désignerait McDonald's comme étant la provenance de certains des produits alimentaires énumérés (comme ceux mentionnés dans la demande faisant l'objet du litige) portant le nom MACDIMSUM. Il avait aussi tiré d'autres conclusions.

[7] Les auteurs des affidavits présentés par preuve par McDonald's n'ont pas été contre-interrogés.

[8] Le demandeur (l'appelant en l'espèce) Tong G. Cheah a produit l'affidavit qu'il avait lui-même souscrit à l'appui de sa demande. Il n'a pas produit d'autre affidavit.

LA DÉCISION FAISANT L'OBJET DE L'APPEL

[9] Dans sa décision datée du 26 juillet 2013, le commissaire a, à juste titre, imposé au demandeur le fardeau de démontrer que la marque de commerce était enregistrable, eu égard aux questions soulevées par l'opposante McDonald's. Le litige a été circonscrit à la probabilité de confusion à diverses dates, selon la question précise. Les différences dans ces dates ne sont pas pertinentes à l'égard des questions en litige dans la présente instance.

[10] Le commissaire a bien exposé le test en matière de confusion au paragraphe 19 de ses motifs :

LE TEST EN MATIÈRE DE CONFUSION

[19] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à prendre en considération, lorsqu'il s'agit de déterminer si deux marques créent de la confusion, sont « toutes les circonstances de l'espèce, y compris » celles qui sont expressément mentionnées aux alinéas 6(5)a) à 6(5)e) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune des marques a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive : tous les critères pertinents doivent être pris en considération. De plus, tous les critères n'ont pas nécessairement le même poids, puisque leur poids dépend des circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R.(3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.). Toutefois, comme l'a noté le juge Rothstein dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), bien que le degré de ressemblance soit le dernier critère mentionné au paragraphe 6(5), il s'agit du critère réglementaire qui a souvent la plus grande incidence sur la décision concernant la confusion.

[11] Le commissaire a ensuite renvoyé à la décision *McDonald's Corporation and McDonald's Restaurants of Canada Limited c. Chung-Kee Noodle Shop Ltd*, 2008 CanLII 88318, rendue par un autre commissaire de la Commission des oppositions, dans laquelle McDonald's a eu gain de cause quant à son opposition à l'enregistrement du mot MCNOODLE en liaison avec divers produits alimentaires.

[12] Le commissaire a résumé ses conclusions au sujet de la confusion au paragraphe 21 de ses motifs et il a exposé sa décision au paragraphe 22. Voici ces paragraphes :

[21] De même, dans la présente affaire, (i) la preuve des opposantes a permis d'établir que leur marque MCDONALD'S est très bien connue, sinon célèbre, au Canada pour les aliments et les services de restauration; (ii) la marque demandée ne peut pas être qualifiée de forte parce qu'elle est dominée par l'élément non distinctif DIMSUM et que le requérant ne s'est pas forgé une réputation pour sa marque MACDIMSUM aux dates pertinentes; (iii) la période d'utilisation des marques en cause favorise les opposantes; (iv) les marchandises des parties sont semblables et le requérant a admis en contre-interrogatoire qu'il avait l'intention de servir les marchandises mentionnées dans la demande dans un contexte de restauration; (v) les marques des parties sont formées des préfixes phonétiquement équivalents MC et MAC et les opposantes se sont bâti une famille de marques avec les préfixes MC et MAC pour des produits alimentaires; (vi) la preuve des opposantes démontre qu'elles continuent de créer, d'utiliser, de publiciser et de promouvoir des marques composées du préfixe MC et du nom d'un produit alimentaire. De plus, dans la présente affaire, le sondage présenté en preuve par les opposantes étaye leur prétention qu'une grande partie de la population croirait que les marchandises du requérant vendues avec la marque MACDIMSUM proviendraient des opposantes.

DÉCISION

[22] Compte tenu de la preuve présentée par les opposantes et en appliquant le même raisonnement que dans l'affaire *Chung-Kee Noodle Shop Ltd.*, précitée, je crois qu'aux dates pertinentes le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau d'établir, selon la

prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la marque demandée, MACDIMSUM, et la marque des opposantes, MCDONALD'S. Par conséquent, l'opposante a réussi à faire valoir les deuxième, troisième et quatrième motifs d'opposition. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres motifs.

[13] Il convient de mentionner que M. Cheah, le demandeur, se représentait lui-même dans la procédure d'opposition. Dans la même veine, il s'est lui-même représenté dans le cadre du présent appel.

[14] M. Cheah a interjeté appel de cette décision devant la Cour.

LES NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE PREUVE EN APPEL

[15] Le paragraphe 56(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13, est une disposition quelque peu inhabituelle, en ce sens qu'elle permet que des éléments de preuve supplémentaires soient produits dans le contexte d'appels comme celui-ci. En l'espèce, l'appelant (le demandeur) a produit un affidavit supplémentaire dont il était l'auteur. Cet affidavit comprenait un ensemble d'articles de journaux et d'autres documents portant surtout sur l'emploi du préfixe MAC et des préfixes similaires au Canada et ailleurs, ainsi que des renvois à des articles rédigés par des juristes universitaires. Il contenait aussi des échanges ayant eu lieu entre M. Cheah et les avocats de McDonald's. Je conclus qu'aucun élément de l'affidavit produit par M. Cheah n'a une incidence importante quant au présent appel.

[16] McDonald's a produit un affidavit supplémentaire dans le contexte du présent appel, soit, l'affidavit supplémentaire de Mme Hope Bagozzi, souscrit le 21 mars 2013. Elle y atteste que McDonald's emploie de manière continue les marques de commerce MC et MAC au Canada, notamment en liaison avec des produits alimentaires que certaines personnes pourraient considérer comme orientaux. Je conclus que cet élément de preuve supplémentaire n'a aucune incidence importante dans le contexte du présent appel.

[17] Lors de l'audience devant la Cour, l'appelant (M. Cheah), qui se représentait lui-même, a tenté de renvoyer à d'autres documents supplémentaires et de les apporter en preuve, en affirmant que ceux-ci contenaient de la preuve qui pourrait être utile. J'ai refusé d'accepter la production de ces documents, car ils ont été présentés trop tard. L'appelant s'était déjà vu octroyer une prorogation du délai pour déposer des éléments de preuve au stade de l'appel. Cette prorogation lui a permis de déposer l'affidavit supplémentaire auquel j'ai fait référence précédemment. Aucun avis portant que des éléments de preuve supplémentaires seraient produits en preuve à l'audience n'a été donné. Le délai pour déposer de nouveaux éléments de preuve est expiré.

LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

[18] La norme de contrôle applicable à l'égard de la décision d'un commissaire dans une instance en matière d'opposition est bien établie. Je souscris aux motifs exposés par le juge Phelan de la Cour dans la décision *San Miguel Brewing International Limited c Molson Canada 2005*, 2013 CF 156, aux paragraphes 22 à 24 :

22 La norme de contrôle est influencée par le type de preuve nouvelle (s'il y en a) qui est apportée en appel conformément au paragraphe 56(5) de la Loi. En l'absence d'une preuve nouvelle, la norme de contrôle est la décision raisonnable (*Groupe Procycle Inc c Chrysler Group LLC*, 2010 CF 918, 377 FTR 17).

23 Cependant, si l'on apporte une preuve nouvelle, et si cette preuve est importante, la norme de contrôle applicable devient celle de la décision correcte. Le simple fait de répéter ou de compléter des éléments déjà mis en preuve n'est généralement pas suffisant pour changer la norme de contrôle (*Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co*, 2005 CF 707, au paragraphe 27, 276 FTR 40).

24 Comme l'ont résumé K. Gill et R. S. Jolliffe dans *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^e éd., feuilles mobiles, (Toronto : Thomson Carswell, 2002), à 6-48 [*Fox*] : [TRADUCTION] « Le simple fait de déposer de nouveaux éléments en appel n'abaisse pas forcément la norme d'appel au niveau de celle de la décision correcte. Il faut prendre en considération la qualité de ces éléments. La question concerne la mesure dans laquelle les éléments additionnels ont une force plus probante que celle des éléments dont disposait la Commission. »

Et, d'ajouter *Fox* : [TRADUCTION] « Si les nouveaux éléments ont peu de poids et ne consistent qu'en une simple répétition de la preuve déjà présentée, sans accroître la force probante de celle-ci, la norme de contrôle sera celle de savoir si la décision du registraire était manifestement erronée. Dans de tels cas, la présence d'une preuve nouvelle n'aura pas d'incidence sur la norme de contrôle que la Cour appliquera en appel. »

Je conviens que ces deux énoncés reflètent l'état du droit au Canada.

[19] De nouveaux éléments de preuve ont été apportés au stade de l'appel dans l'affaire dont je suis saisi, mais j'ai conclu que ceux-ci n'avaient pas une incidence importante sur la décision faisant l'objet de l'examen ou sur les questions qui y avaient été tranchées. Par conséquent, j'examinerai si la décision est raisonnable, en gardant à l'esprit qu'il incombe à l'appelant (le demandeur), M. Cheah, de démontrer que la marque est enregistrable.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[20] L'appelant (le demandeur, M. Cheah) a soulevé plusieurs questions dans le contexte du présent appel. Malheureusement, il s'est représenté lui-même tout au long de l'instance et ces questions étaient souvent opaques ou mal définies. Selon ma compréhension des plaidoiries et des documents soumis à la Cour, les questions que l'appelant souhaite soulever sont les suivantes :

1. Le commissaire a-t-il eu raison de conclure que MACDIMSUM créerait probablement de la confusion avec la famille de marques de commerce de McDonald's qui contiennent le préfixe MC ou MAC jumelé à un produit alimentaire?
2. La preuve par sondage était-elle viciée ou a-t-elle été invoquée à tort?
3. Y a-t-il eu atteinte aux droits garantis à l'appelant par l'article 15 de la Charte?
4. Le préfixe MAC ou MC est-il « édulcoré » au point où toute personne peut librement l'employer dans une marque de commerce au Canada?
5. L'appelant (le demandeur) fait-il l'objet d'intimidation?

QUESTION 1 **Le commissaire a-t-il eu raison de conclure que MACDIMSUM créerait probablement de la confusion avec la famille de marques de commerce de McDonald's qui contiennent le préfixe MC ou MAC jumelé à un produit alimentaire?**

[21] Le commissaire a examiné la preuve et il a appliqué le bon critère en ce qui a trait à la confusion. La décision est raisonnable.

[22] Je reconnais que la Cour et la Cour d'appel du Canada a été saisie d'autres affaires, comme *McDonald's Corp c Silcorp Ltd* (1987), 24 CPR (3d) 207 (CF), 41 CPR (3d) 67 (CAF), et *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 55 CPR 463 (CF), 68 CPR (3d) 168 (CAF), dans lesquelles McDonald's avait été déboutée lorsqu'elle demandait d'empêcher l'usage du préfixe MAC relativement à des dépanneurs et de la marque MCBEAN relativement à une entreprise œuvrant dans la vente de café. Cela illustre le rôle crucial joué par la preuve relative à l'emploi ou à l'emploi projeté dans le contexte d'une décision comme celle en l'espèce.

[23] Dans la présente affaire, le demandeur Cheah a présenté bien peu d'éléments de preuve probants, et McDonald's en a présenté beaucoup. Je conclus que, au vu de la preuve, la décision du commissaire en ce qui a trait à la conclusion était raisonnable.

QUESTION 2 **La preuve par sondage était-elle viciée ou a-t-elle été invoquée à tort?**

[24] Dans la présente affaire, c'est McDonald's qui a produit l'affidavit de M. Chakrapani concernant certains sondages qu'il avait effectués. M. Cheah n'a pas produit de preuve par sondage, et il n'a pas non plus fourni de preuve d'expert critiquant la manière avec laquelle M. Chakrapani avait conduit ses sondages ou les conclusions auxquelles il était parvenu.

[25] Le commissaire a conclu, aux paragraphes 11 et 12 de ses motifs, qu'il n'avait pas de raison de douter de la fiabilité du sondage. Je souscris à cette conclusion. Au paragraphe 21 de ses motifs (reproduit ci-dessus), le commissaire a conclu que le sondage « étay[ait] » ses conclusions quant à la confusion. En d'autres mots, le sondage n'était pas la raison principale pour laquelle le commissaire en était arrivé à sa conclusion quant à la confusion.

[26] La Cour se méfie de l'utilisation des sondages et du fait qu'ils soient invoqués dans des instances comme celle-ci. Les remarques formulées par le juge Rothstein de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* [2011] 2 RCS 387, aux paragraphes 78 à 101, portant que la preuve par sondage devrait être utilisée avec circonspection et qu'elle ne devrait pas supplanter le rôle du juge, sont à propos.

[27] Néanmoins, on ne peut rien reprocher au commissaire en ce qui concerne la manière dont il s'est servi de la preuve par sondage en l'espèce.

Question 3 **Y a-t-il eu atteinte aux droits garantis à l'appelant par l'article 15 de la Charte?**

[28] Cet argument semble avoir été soulevé pour la première fois au stade de l'appel et il ne doit pas être pris en considération, car de telles nouvelles questions ne peuvent être soulevées en appel.

[29] De toute façon, l'appelant n'a mis de l'avant aucun fondement factuel pour étayer sa prétention et il n'a pas relevé de disposition législative en particulier qui irait à l'encontre de la

Charte; il n'a pas non plus démontré en quoi la loi est discriminatoire, selon ses allégations. Ces conditions, telles qu'exposées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Bande et nation indiennes d'Ermineskin c Canada* [2009] 1 RCS 222, surtout au paragraphe 188, n'ont pas été remplies.

QUESTION 4 **Le préfixe MAC ou MC est-il « édulcoré » au point où toute personne peut librement l'employer dans une marque de commerce au Canada?**

[30] L'appelant fonde en grande partie cet argument sur la « preuve » qu'il a produite au sujet de l'utilisation alléguée des préfixes MC ou MAC dans des pays étrangers par des tierces parties. Non seulement il s'agit d'une preuve par ouï-dire, ayant par conséquent une force probante nulle ou faible, mais elle ne se rapporte pas au Canada. Si « l'édulcoration » est plaidée, l'argument doit être fondé sur une preuve sensée d'édulcoration au Canada.

[31] Cet argument n'est pas étayé par la preuve.

Question 5 **L'appelant (le demandeur) fait-il l'objet d'intimidation?**

[32] L'appelant, dans des observations en réponse qu'il a formulées devant moi à l'audience, a affirmé qu'il était victime d'intimidation de la part de McDonald's. Je ne relève aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation. Bien au contraire, McDonald's et ses avocats se sont comportés de manière extrêmement appropriée et courtoise au cours de la présente instance.

[33] Je crois qu'un indice des véritables motivations de l'appelant à demander l'enregistrement de MACDIMSUM figure dans la lettre suivante qu'il a envoyée aux avocats de

McDonald's, lettre que M. Cheah a produit à titre d'élément de preuve dans le contexte du présent appel. Il a écrit ce qui suit à la dernière page de sa lettre datée du 17 mars 2008 :

[TRADUCTION]

« [...] nous pouvons peut-être, ensemble, étudier la possibilité d'un partenariat MACDIMSUM à l'échelle planétaire ».

[34] J'estime que l'allégation d'intimidation ne repose sur aucun fondement.

CONCLUSION ET DÉPENS

[35] En conclusion, je juge que la décision du commissaire était correcte en droit et qu'il est parvenu à une conclusion raisonnable, compte tenu de la preuve dont il disposait. La nouvelle preuve apportée au stade de l'appel n'a aucune incidence importante. Je rejeterai l'appel.

[36] En ce qui concerne les dépens, les défenderesses McDonald's ont eu gain de cause et elles ont droit aux dépens. Elles ont préparé l'essentiel des documents utilisés dans le cadre de l'appel, même s'il incombait à M. Cheah de ce faire. Je fixerai les dépens à 6 000 \$.

JUGEMENT

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS :

LA COUR STATUE QUE :

1. L'appel est rejeté.

2. Les défenderesses ont droit à des dépens de 1 250 \$, que le demandeur leur paiera.

« Roger T. Hughes »

Juge

Traduction certifiée conforme
Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-228-13

INTITULÉ : TONG G. CHEAH
c
MCDONALD'S CORPORATION et
LES RESTAURANTS MCDONALD'S DU CANADA
LIMITÉE

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 juillet 2013

**MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :** LE JUGE HUGHES

**DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT:** Le 10 juillet 2013

COMPARUTIONS :

M. Tong G. Cheah

LE DEMANDEUR
(POUR SON PROPRE COMPTE)

M. Steven Garland
M. Timothy Stevenson

POUR LES DÉFENDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DEMANDEUR QUI SE
REPRÉSENTAIT LUI-MÊME

LE DEMANDEUR
(POUR SON PROPRE COMPTE)

Smart & Biggar
Avocats
Ottawa (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES