



T-32-85

OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 25 SEPTEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE REED

Entre :

HORN ABBOT LTD.,
CHIEFTAIN PRODUCTS INC.,

demandereses,

et

THURSTON HAYES DEVELOPMENTS LTD.,
DUTHIE BOOKS LTD., BRIAN THURSTON,
THOMAS HAYES, CAJAMAR MANUFACTURING INC.,
J.W. HARBORD COMPANY LTD., SXL MARKETING INC.,
M. UNTEL et d'autres personnes inconnues,

défendeurs.

JUGEMENT

LA COUR, APRÈS AVOIR INSTRUIT la présente action à Vancouver (Colombie-Britannique) les 2, 3 et 4 septembre 1997 et après avoir sursis au prononcé du jugement;

ET pour les motifs du jugement prononcés ce jour :

DÉCLARE que, par suite de la conception, de la fabrication, de la vente, de l'offre en vente et la promotion du jeu SEXUAL PURSUIT, les défendeurs :

- a) ont violé les droits exclusifs que la demanderesse Horn Abbot possède sur les marques de commerce TRIVIAL PURSUIT & DESIGN (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES & DESSIN), enregistrement n° 272 481 et TRIVIAL PURSUIT (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES), enregistrement n° 291 533,

contrairement aux dispositions des articles 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce*;

- b) ont appelé l'attention du public sur le jeu SEXUAL PURSUIT de manière à causer ou à causer vraisemblablement de la confusion au Canada en décembre 1984 entre le jeu SEXUAL PURSUIT et le jeu TRIVIAL PURSUIT (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES), contrairement aux dispositions de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*;

INTERDIT aux défendeurs, ainsi qu'à leurs dirigeants, préposés, employés et mandataires :

- (i) de fabriquer, distribuer, vendre, offrir en vente, promouvoir ou annoncer un jeu en liaison avec la marque de commerce SEXUAL PURSUIT ou avec toute autre marque de commerce créant de la confusion avec les marques de commerce enregistrées TRIVIAL PURSUIT (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES) ET TRIVIAL PURSUIT & DESIGN (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES & DESSIN);
- (ii) de fabriquer, distribuer, vendre, offrir en vente, promouvoir ou annoncer un jeu dans des boîtes ayant un habillage essentiellement semblable à celui du jeu TRIVIAL PURSUIT (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES) de la demanderesse;

PERMET à la demanderesse de détruire les jeux et composantes SEXUAL PURSUIT qui lui ont été remis en conformité avec l'ordonnance prononcée le 19 décembre 1985 par la Cour;

ADJUGE à la demanderesse Horn Abbot les dépens de la présente action, y compris les frais d'entreposage des jeux, FIXE ce montant à 102 000 \$ et STATUE que les défendeurs Brian Thurston et Thomas Hayes sont solidairement responsables du paiement de cette somme à la demanderesse.

B. Reed

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Guay

Martine Guay, LL.L.



T-32-85

Entre :

HORN ABBOT LTD.,
CHIEFTAIN PRODUCTS INC.,

demandereses,

et

THURSTON HAYES DEVELOPMENTS LTD.,
DUTHIE BOOKS LTD., BRIAN THURSTON,
THOMAS HAYES, CAJAMAR MANUFACTURING INC.,
J.W. HARBORD COMPANY LTD., SXL MARKETING INC.,
M. UNTEL et d'autres personnes inconnues,

défendeurs.

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE REED

Les demandereses ont introduit une action en vue d'obtenir un jugement déclaratoire portant qu'en concevant, fabriquant ou vendant un jeu sur damier portant la marque de commerce SEXUAL PURSUIT, les défendeurs ont violé les droits exclusifs que la demanderesse possède sur ses marques de commerce déposées. La demanderesse Horn Abbot est titulaire de deux marques de commerce : TRIVIAL PURSUIT & DESIGN (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES & DESSIN), enregistrement n° 272 481, et TRIVIAL PURSUIT (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES), enregistrement n° 291 533. Ces enregistrements ont été accordés le 3 septembre 1982 et le 1^{er} juin 1984 respectivement.

En plus de solliciter un jugement déclarant que leurs marques de commerces ont été contrefaites, les demandereses demandent à la Cour de prononcer un jugement déclarant que les défendeurs ont appelé l'attention du public sur le jeu SEXUAL PURSUIT de manière à causer ou à causer vraisemblablement de la confusion entre le jeu SEXUAL

PURSUIT et le jeu TRIVIAL PURSUIT (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES), contrairement à l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*¹. Les demanderesse sollicitent également un jugement déclarant que les défendeurs ont diminué la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce enregistrées de Horn Abbot, en violation de l'article 22 de la *Loi*².

Les demanderesse réclament une injonction permanente interdisant aux défendeurs de fabriquer, de distribuer ou de vendre un jeu en liaison avec la marque de commerce SEXUAL PURSUIT ou avec toute autre marque de marque créant de la confusion avec les marques de commerce déposées de la demanderesse. Elles sollicitent aussi une ordonnance autorisant la destruction de toutes les copies du jeu SEXUAL PURSUIT qui sont présentement entreposées chez un dépositaire indépendant. Elles réclament également des dommages-intérêts et les dépens de la présente action. La déclaration renfermait par ailleurs une allégation de contrefaçon de dessin industriel dont les demanderesse se sont désistées : l'enregistrement du dessin est en effet expiré.

La présente action a été introduite le 4 janvier 1985. Une injonction interlocutoire a été prononcée contre les défendeurs le 6 février 1985 pour leur interdire, tant que la présente action ne serait pas tranchée de façon définitive à l'issue du procès, de fabriquer, de distribuer ou de vendre un jeu en liaison avec la marque de commerce SEXUAL PURSUIT ou avec toute autre marque de commerce créant de la confusion avec les marques de la demanderesse. Depuis ce temps, la situation des parties a beaucoup changé. La demanderesse Chieftain Products Inc. a été titulaire d'une licence de la

S.R.C. 1970, ch. T-10, art. 7 :

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;

[...]

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.

demanderesse Horn Abbot de 1984 à 1988. Elle ne détient plus de licence et n'a donc pas participé au présent procès.

Les défenderesses Thurston Hayes Developments Ltd. et SXL Marketing Inc. ont toutes les deux été radiées du registre des compagnies de la Colombie-Britannique et ont été dissolues. Ces événements se sont produits les 30 juin 1988 et 6 mai 1988 respectivement. Ces compagnies étaient dirigées et contrôlées par les défendeurs Brian Thurston et Thomas Hayes.

Les défenderesses Duthie Books Ltd. et Cajamar Manufacturing Inc. ont accepté que des jugements d'expédient soient rendus contre elles le 20 mai 1986 et le 10 avril 1986 respectivement. Par ailleurs, un jugement par défaut a été prononcé le 28 avril 1986 contre la défenderesse J.W. Harbord Company Ltd.

Il y avait également deux autres compagnies qui étaient défenderesses : Creeds Limited et Livingston Distribution Centres. Un désistement a été déposé le 15 janvier 1985 dans l'action intentée contre Creeds Limited. Une transaction et un avis de désistement ont été déposés le 17 janvier 1986 relativement à Livingston Distribution Centres.

Les seuls défendeurs qui restent sont donc Brian Thurston et Thomas Hayes. M. Hayes vit à New York et a indiqué qu'il ne désirait pas participer au procès. M. Thurston se représentait lui-même.

Ce sont MM. Chris Haney et Scott Abbott qui ont les premiers eu l'idée du jeu TRIVIAL PURSUIT (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES). M. John Haney et, plus tard, M^e Edward Werner, qui leur a donné des consultations juridiques gratuites, se sont joints à eux pour l'élaboration de ce jeu. Horn Abbot a été constituée en personne morale en 1980. Elle comptait quatre associés qui étaient actionnaires. Ils ont réalisé un marché-test à la fin de 1981 et ont commencé à vendre le jeu pour de bon au début de 1982. Déjà à la fin de

1983, environ deux millions et demi de jeux avaient été vendus au Canada. En 1984, environ un million et un tiers de jeux de plus avaient été vendus au Canada, et vingt millions avaient été vendus aux États-Unis. Le jeu a remporté un succès phénoménal.

Au début de 1984, Tom Hayes et Brian Thurston, qui avaient joué à QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES, ont conçu l'idée de créer un jeu semblable nommé SEXUAL PURSUIT, qui se caractériserait par des questions et des réponses relatives à des questions d'ordre sexuel. Ils ont déployé des énergies considérables pour élaborer des questions et des réponses pertinentes. MM. Thurston et Hayes ont essayé de faire en sorte que les questions et les réponses ne soient ni choquantes, ni grossières. Ils ont obtenu une maquette originale pour leur jeu, notamment les illustrations de la planchette de jeu. Ils ont choisi un motif hexagonal pour la planchette au lieu du motif circulaire utilisé pour QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES. Ils ont opté pour le même damier que celui de QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES. Ils ont employé le même nombre de cases que celui que l'on trouve sur les rayons de la planchette de QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES pour chacun des six rayons qui relient le centre de la planchette aux coins de l'hexagone. Il ont utilisé entre les extrémités des rayons un nombre de cases identique à celui que l'on trouve sur la planchette de QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES. À la place des cases de « retour au centre » que l'on trouve sur la planchette de QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES, M. Thurston a conçu une catégorie de questions qu'il a appelé la zone E ou zone érogène. Il s'agit de questions personnelles auxquelles le joueur est censé répondre et pour lesquelles aucune bonne réponse n'est prévue dans les cartes qui accompagnent le jeu. Il n'est pas nécessaire d'analyser en détail les similitudes et les différences qui existent entre les deux jeux. MM. Thurston et Hayes se sont inspirés de QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES pour créer leur jeu et en ont copié de nombreux éléments. J'estime qu'ils n'avaient pas l'intention de violer les droits de propriété intellectuelle de la demanderesse, mais qu'ils étaient conscients qu'ils créaient un jeu sur damier dont l'apparence et le nom étaient semblables au jeu QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES et qu'ils espéraient que leur jeu soit suffisamment différent pour ne pas être condamnés au terme d'une action en contrefaçon.

Je passe donc à l'emploi de la marque de commerce SEXUAL PURSUIT, parce que c'est lui, et non les similitudes qui existent entre les jeux, qui doit constituer le coeur de la présente action. L'enregistrement n° 291 533 concerne la marque de commerce TRIVIAL PURSUIT (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES). Cet enregistrement décrit la catégorie de marchandises pour lesquelles l'emploi de cette marque de commerce est enregistré, c'est-à-dire un jeu sur damier et le matériel connexe, à savoir des cartes à jouer, un dé, des règles de jeu, des cartes questions-réponses, des boîtes à cartes, des jetons pour joueurs et des quartiers de pointage qui sont vendus à la fois comme un tout et séparément pour jouer un jeu sur damier.

L'enregistrement n° 272 481 concerne le dessin TRIVIAL PURSUIT (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES). Il s'agit d'un dessin dans lequel le nom est bordé en haut et en bas de lignes enjolivées. Un petit graphique semi-circulaire se trouve également sous le nom TRIVIAL PURSUIT, qui est écrit en caractères cursifs fleuris. Les deux premières catégories de marchandises à l'égard desquelles l'emploi est réclamé sont : (1) un jeu sur damier; (2) un jeu et le matériel y afférent pour jouer, à savoir une planchette à jouer, un dé, des règles de jeu, des cartes questions-réponses, des boîtes à cartes, des jetons pour joueurs et des quartiers de pointage.

Les défendeurs Thurston et Hayes ont adopté la marque de commerce SEXUAL PURSUIT pour leur jeu sur damier. Ils ont imprimé ce nom sur la boîte dans laquelle était emballé leur jeu à peu près au même endroit que celui où l'on trouve le nom TRIVIAL PURSUIT (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES) sur la boîte de la demanderesse — non seulement sur le dessus de la boîte, mais aussi sur les côtés. Les boîtes sont de forme et de taille presque identiques. Elles sont toutes les deux de couleur foncée : l'une est bleu foncé, l'autre brun foncé. Une ligne contour est dessinée sur le dessus et les côtés des deux boîtes. Le nom SEXUAL PURSUIT des défendeurs est imprimé en caractères cursifs fleuris qui rappellent ceux de la demanderesse sans toutefois y être identiques. Les défendeurs ont inscrit le sous-titre suivant sous la marque de commerce SEXUAL

PURSUIT : [TRADUCTION] « le plus vieux jeu du monde ». La demanderesse a un sous-titre sur certains des côtés de sa boîte : [TRADUCTION] « "À quels combats redoutables des balivernes peuvent donner lieu" — Alexander Pope ». On trouve, évidemment, sur chaque boîte, imprimé en petits caractères le nom des fabricants respectifs : Horn Abbot, dans un cas, et Thurston Hayes, dans l'autre.

Comme dans le cas du jeu QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES, la marque de commerce est inscrite sur chaque coin de la planchette du jeu SEXUAL PURSUIT. Ce nom est également inscrit sur la boîte dans laquelle se trouvent les cartes questions-réponses, au même endroit que celui où le nom de la demanderesse est inscrit dans ses boîtes à cartes. Ces boîtes intérieures sont de taille et de forme semblables, bien que le jeu des défendeurs ne comporte qu'une seule boîte, qui est plus grande que celle des demandeurs.

Voici les dispositions applicables de la *Loi sur les marques de commerce* :

19. Sous réserve des articles 21 et 32, 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, dans tout le Canada, de cette marque de commerce en ce qui regarde ces marchandises ou services.

20. Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé 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. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne :

a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;

b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce :

(i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,

(ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attachée à la marque de commerce.

6. (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.

6. (5) 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 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.

[Mots non soulignés dans l'original.]

Pour déterminer si des marques de commerce créent de la confusion, la Cour doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce et notamment des cinq facteurs énumérés au paragraphe 6(5). En l'espèce, les marques TRIVIAL PURSUIT (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES) et SEXUAL PURSUIT, en tant que marques de commerce concernant un jeu sur damier, ont toutes les deux un caractère distinctif inhérent. La marque de commerce TRIVIAL PURSUIT (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES) était déjà très connue à l'époque où les défendeurs ont commencé à vendre leur jeu. Le jeu avait remporté immédiatement un immense succès commercial. La presse écrite et parlée en avait beaucoup parlé. Des articles portant sur lui avaient été publiés dans de grands périodiques comme *MacLeans*, *Time*, *Readers Digest* et le *Toronto Star*. Pour sa part, le jeu sur damier SEXUAL PURSUIT n'était pas très connu. Il a été lancé sur le marché le 19 décembre 1984 et une injonction a été prononcée le 6 février 1985. La marque de commerce des demandereses était employée depuis plusieurs années, alors que la marque des défendeurs était nouvelle. Le genre des marchandises et la nature du commerce auxquels chacune des marques s'appliquait étaient identiques. Quant au 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, les deux marques sont chacune formées de deux mots, dont le second, PURSUIT, est identique. Le premier mot de chaque marque est un mot de trois syllabes d'à peu près la même longueur qui se termine dans les deux cas par les lettres « AL ». Ainsi qu'il a déjà été souligné, le caractère avec lequel ils sont écrits est d'un style semblable.

Pour apprécier la confusion, il n'est pas nécessaire de présenter des éléments de preuve démontrant qu'il y a effectivement confusion. Il suffit de démontrer la probabilité de confusion. En l'espèce toutefois, il y a certains éléments de preuve qui tendent à démontrer qu'il y a effectivement confusion. M. Abbot a témoigné au sujet des commentaires qui lui ont été faits verbalement et suivant lesquels des gens croyaient que le jeu SEXUAL PURSUIT provenait de la même source que le jeu TRIVIAL PURSUIT (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES). Une lettre reçue par les défendeurs et écrite le 17 février 1985 par une certaine M^{me} Embra démontre que l'auteur de cette lettre associait les deux jeux ou les attribuait à la même source. M. Thurston a lui-même reconnu que, lorsqu'on examine le jeu SEXUAL PURSUIT, tel qu'il est emballé sur les rayons d'un magasin, on l'associe automatiquement à TRIVIAL PURSUIT (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES).

Dans l'arrêt *Asjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, (1987), 14 C.P.R. (3d) 314, à la page 327, la Cour d'appel fédérale décrit dans les termes suivants de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* :

L'alinéa 7b) reflète dans la Loi l'action en *passing off* issue de la common law, le *passing off* consistant à laisser croire que les biens ou les services d'une personne sont en réalité ceux d'une autre, ou que quelqu'un d'autre les offre ou y est associé. Il s'agit de fait de « parasiter » au moyen d'une déclaration tendant à induire en erreur.

[Mots non soulignés dans l'original.]

L'alinéa 7b) comporte trois éléments : (1) appeler l'attention du public sur ses marchandises; (2) de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada; (3) lorsque le défendeur a commencé à appeler l'attention du public sur ses marchandises. Ces trois éléments sont réunis en l'espèce. Les défendeurs ont adopté un format, une forme et une couleur de boîte avec un contour sur le dessus et les côtés, un type de caractère pour la marque de commerce et un emplacement du nom sur la boîte qui étaient conçus pour susciter une association entre leur jeu et le jeu TRIVIAL PURSUIT (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES) des demandresses, association qui était susceptible d'amener une personne à penser que les deux produits provenaient de la même source.

La confusion créée par l'apparence de la boîte dans laquelle se trouve le jeu **SEXUAL PURSUIT** est renforcée lorsqu'on ouvre la boîte. Certaines des similitudes qui existent entre les deux jeux ont déjà été mentionnées. En outre, les deux jeux se caractérisent par une planchette qui se plie en quatre, un concept qui était relativement unique à l'époque. Les deux boîtes renferment une boîte à cartes sur lesquelles sont inscrites six questions d'un côté et les six réponses pertinentes de l'autre. Ainsi qu'il a déjà été souligné, le jeu des défendeurs comporte une septième question, la question dite de la zone E, pour laquelle aucune réponse n'est prévue. Dans les deux cas, on recourt à des éléments colorés pour les jetons — des quartiers dans un cas, des anneaux colorés dans l'autre — pour indiquer qu'un joueur a répondu correctement à une question dans une catégorie de sujets déterminée.

Il ressort de la preuve que les défendeurs ont contrefait les marques de commerce des demandereses et qu'ils ont appelé l'attention du public sur leur jeu de manière à vraisemblablement causer de la confusion entre leurs marchandises et celles de la demanderesse. La marque de commerce et l'habillage utilisés étaient conçus de manière à profiter de l'achalandage et du succès commercial dont jouissait le jeu **QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES**.

Les moyens de défense invoqués par M. Thurston peuvent se résumer de la façon suivante : (1) le jeu des demandereses n'était pas tellement original; il empruntait des éléments à d'autres jeux et utilisait des renseignements compilés par d'autres personnes dans des recueils de devinettes; (2) le nom **TRIVIAL PURSUIT (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES)** est trompeur quant à la nature du jeu et ne constitue donc pas une marque de commerce valable; (3) la marque de commerce **SEXUAL PURSUIT** des défendeurs est suffisamment différente de la marque des demandereses pour qu'il n'y ait aucune confusion — de fait, il n'y a eu aucune confusion entre les deux jeux.

L'originalité du jeu en soi n'est pas pertinente dans une affaire de marque de commerce. L'analyse que les défendeurs font de la preuve à cet égard rappelle les moyens de

défense qui sont habituellement invoqués dans les affaires de brevets dans lesquelles le défendeur tente de démontrer qu'une invention n'est pas nouvelle. Ce n'est pas un facteur pertinent dans le présent litige. Je constate toutefois que le jeu de la demanderesse était nouveau. Comme dans les affaires de brevet, on peut dire qu'il est nouveau du fait qu'il constitue un produit original résultant de la combinaison d'éléments connus. Le succès du jeu témoigne de l'ingénuité inventive de ses créateurs. Par ailleurs, le fait que les jeux sur damier des demanderesse et des défendeurs aient une configuration semblable et que les damiers soient semblables ne sont pas des aspects de la preuve sur lesquels je me fonde pour tirer une conclusion en l'espèce. J'accepte la thèse de M. Thurston suivant laquelle ces aspects ne sont pas importants dans le cas qui nous occupe.

Les défendeurs font reposer leur moyen que le nom TRIVIAL PURSUIT décrit le jeu en cause sur l'argument que le mot anglais *pursuit* est employé pour désigner de façon générale certains jeux sur damier et que le but du jeu est de « poursuivre » des balivernes (*to pursuit trivia*). Le nom TRIVIAL PURSUIT décrirait selon eux le jeu. Je ne suis pas de cet avis. Bien que le mot anglais *pursuit* soit un générique qui sert à désigner certains jeux sur damier, il s'agit de jeux qui comportent un aspect de poursuite ou de chasse. Ainsi, un joueur se lance à la poursuite des jetons des autres joueurs en vue de les rattraper et peut-être de les renvoyer à une case précédente sur la planchette (par ex. Sorry, Parchési, Aggravation). TRIVIAL PURSUIT n'est pas un jeu de poursuite en ce sens. Le jeu consiste à accumuler le plus rapidement possible le nombre requis de bonnes réponses dans les diverses catégories de sujets; les joueurs ne cherchent pas à s'emparer des jetons des autres joueurs. D'ailleurs, le déroulement du jeu n'est pas structuré de manière rigide. Qui plus est, bien que le but du jeu consiste pour le joueur à répondre à des devinettes (en anglais *trivia*), il ne s'ensuit pas que les mots TRIVIAL PURSUIT décrivent le jeu. M. Abbot a souligné que le nom TRIVIAL PURSUIT est une « parodie ». En anglais, l'expression *trivial pursuit* désigne, dans le langage courant, une activité inutile ou frivole. Si on l'applique au jeu sur damier de la demanderesse, elle se moque du jeu, ou de ceux qui y

jouent, tout en l'associant à un jeu de devinettes (en anglais *trivia game*) et le mot anglais *trivia* fait partie du mot anglais *trivial*.

C'est aux alinéas 12b), c) et e) que l'on trouve, lorsqu'on les rapproche de l'article 10, les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* auxquels les moyens invoqués par M. Thurston s'appliquent :

[...] une marque de commerce est enregistrable, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

[...]

b) [...] elle ne donne pas une description claire [...] de la nature ou de la qualité des marchandises [...] en liaison avec [lesquelles] elle est employée [...]

c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l'une des marchandises [...] à l'égard [desquelles] elle est employée [...]

[...]

e) elle est une marque qui, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre [ou] la qualité [...] des marchandises [...]

[Mots non soulignés dans l'original.]

Ces conditions s'appliquent à la date de l'enregistrement de la marque. Les éléments de preuve relatifs à l'état du marché des jeux adultes après cette date ne sont pas pertinents.

Pour les motifs précités, il est évident que l'on ne peut pas dire que le nom TRIVIAL PURSUIT donne une description *claire* de la nature ou de la qualité des marchandises. Il pourrait en être autrement des mots anglais *trivia game* (jeu de devinettes), mais ce n'est pas le cas de la marque de commerce TRIVIAL PURSUIT. La marque de commerce ne désigne aucune des marchandises. Bien qu'il existe des jeux de devinettes et des jeux de poursuite, l'expression anglaise *trivial pursuit* n'est pas une appellation qui avait été employée pour désigner un jeu, une planchette, un jeton, etc. au moment de l'enregistrement des marques de la demanderesse. Cette appellation n'était pas non plus employée dans l'usage commercial courant pour désigner le type ou la qualité des marchandises. La marque doit être considérée comme un tout, en tenant compte des deux

mots pris ensemble. Parce que le jeu est un jeu de devinettes (en anglais *trivia*) et que l'on trouve le mot anglais *trivia* dans le mot *trivial*, il ne s'ensuit pas nécessairement que la marque de commerce TRIVIAL PURSUIT donne une description des marchandises ou du nom des marchandises. La question de savoir si l'expression anglais *trivial pursuit* était devenue une expression générique servant à désigner les jeux de devinettes a été examinée dans l'affaire *Selchow & Righter Co. c. Decipher, Inc.*, (1984), 225 USPQ 77, aux pages 87 et 88 (Cour de district de Virginie). Dans cette décision, le tribunal a répondu par la négative à cette question et a déclaré, au sujet de la signification secondaire :

[TRADUCTION]

La Cour conclut par conséquent que l'habillage des cartes questions-réponses du jeu TRIVIAL PURSUIT et l'emballage de la boîte de l'édition Genus, ainsi que l'emballage de la boîte des jeux de cartes, à savoir Silver Screen, All-Star Sports et Baby Boomer, ont acquis une signification secondaire. D'ailleurs, la défenderesse n'a pas contesté sérieusement la question de la signification secondaire et a à toutes fins utiles concédé ce point au cours du débat. Vu le phénomène TRIVIAL PURSUIT, la Cour est d'avis que TRIVIAL PURSUIT est une marque de commerce forte et un nom célèbre et qu'elle a, en tant que tel, droit à une large protection parce que [TRADUCTION] « les contrefacteurs s'attaquent avec plus de succès aux marques fortes qu'aux marques faibles » [...]

La Cour a déjà exposé les moyens invoqués par M. Thurston en ce qui concerne les éléments uniques que lui et M. Hayes ont conçus en créant leur jeu et le temps et l'énergie qu'ils ont consacrés pour trouver des questions et des réponses pertinentes. Malheureusement pour les défendeurs, ces caractéristiques uniques ne les mettent pas à l'abri d'une action en contrefaçon, compte tenu du fait qu'ils ont adopté une marque de marque pour leur jeu et ont emballé celui-ci de la manière susmentionnée de manière à amener le consommateur à associer leur jeu à celui de la demanderesse.

M. Thurston soutient que l'habillage qui a été retenu pour SEXUAL PURSUIT n'est pas unique. Il ajoute que c'est un habillage qui est courant dans l'industrie et que la demanderesse en a elle-même adopté des variantes pour vendre diverses versions de son jeu. Là encore, on doit examiner la situation du marché, telle qu'elle existait à la fin de 1984. Au moment où la demanderesse a adopté l'emballage de son jeu, en 1981, cet emballage était très distinctif. Aucun des jeux qui ont été présentés en preuve et qui

existaient à cette époque ou auparavant n'avait un emballage semblable à celui de la demanderesse. La plupart des jeux sur damier étaient emballés dans des boîtes rectangulaires assez peu profondes. La plupart se trouvaient dans des boîtes illustrées par des images brillantes ou des graphiques. L'emballage de jeu dont l'apparence se rapproche le plus de celle de la demanderesse est SUPER QUIZ, un jeu de devinettes qui a été lancé sur le marché à la fin de 1983. Bien qu'il se trouve dans une boîte presque carrée qui est profonde, ce jeu empruntait des éléments au style d'emballage de la demanderesse. D'ailleurs, le concepteur de ce jeu a consulté la demanderesse avant de lancer son jeu sur le marché. L'habillage du jeu SUPER QUIZ dans son ensemble ne crée cependant pas de confusion avec celui de la demanderesse.

M. Thurston affirme que le jeu SEXUAL PURSUIT ne créerait pas de la confusion avec le jeu TRIVIAL PURSUIT (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES). Certes, quiconque voudrait se procurer le jeu TRIVIAL PURSUIT (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES) ne risquerait pas d'acheter le jeu SEXUAL PURSUIT par erreur. Le consommateur ne sera pas amené à croire, à tort, que les deux jeux sont identiques. La confusion ne concerne pas la nature des jeux mais leur provenance. En effet, le consommateur penserait probablement que le jeu des défendeurs provient de la demanderesse. La question à se poser est celle de savoir si, de prime abord, le consommateur moyen ayant un souvenir imparfait risquerait de confondre les deux jeux et de penser qu'ils proviennent de la même source. Il convient de souligner que le fait que des journalistes et d'autres personnes qui auraient eu des raisons de savoir que la source était différente est sans importance, puisque ces personnes ne constituent pas le groupe en fonction duquel le risque de confusion est évalué. Ainsi qu'il a déjà été souligné, le consommateur moyen associerait automatiquement les deux jeux et présumerait qu'ils proviennent de la même source.

La preuve ne permet pas de conclure que la demanderesse a subi des dommages par suite de la vente du jeu des défendeurs. Le jeu des défendeurs a été sur le marché pendant très peu de temps. Rien ne permet de penser qu'un consommateur a acheté

le jeu des défendeurs en croyant qu'il achetait TRIVIAL PURSUIT (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES). Bien que la demanderesse affirme que l'objet du jeu pourrait le rendre choquant pour les clients de certains grands magasins de vente au détail qui vendent TRIVIAL PURSUIT (QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES), les défendeurs ont vendu leur jeu dans des magasins que l'on pourrait qualifier de magasins haut de gamme : Creeds (à Toronto), Duthie Books (à Vancouver), Bloomingdales (à New York) et Harrods (à Londres). Il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que la demanderesse a subi des dommages par suite de la vente du jeu SEXUAL PURSUIT des défendeurs.

La Cour rendra un jugement déclaratoire et prononcera une injonction permanente. Dans le jugement déclaratoire, la Cour ne conclura pas que la valeur attachée aux marques de commerce de la demanderesse a diminué. Aucuns dommages-intérêts ne seront accordés, étant donné que je conclus que la demanderesse n'a subi aucun dommage. La Cour permettra par ailleurs la destruction des jeux SEXUAL PURSUIT et de ses composantes qui se trouvent présentement sous la garde d'un dépositaire aux frais de la demanderesse. Les dépens de la présente action et les frais d'entreposage que la demanderesse a engagés pour faire garder les jeux sont fixés à la somme de 102 000 \$, que les défendeurs sont condamnés à lui payer.

B. Reed

Juge

OTTAWA (Ontario)
Le 25 septembre 1997.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay
Martine Guay, LL.L.

**COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE**

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

N° DU DOSSIER : T-32-85

INTITULÉ DE LA CAUSE : HORN ABBOT LTD. et autre c.
THURSTON HAYES DEVELOPMENTS LTD. et autre

LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE : 2 au 4 SEPTEMBRE 1997

**MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE REED
EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1997**

ONT COMPARU :

JAMES W. CARSON & FRANK FARFAN POUR LA DEMANDERESSE

BRIAN THURSTON POUR SON PROPRE COMPTE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

MacBETH & JOHNSON TORONTO (ONTARIO) POUR LA DEMANDERESSE

BRIAN THURSTON VANCOUVER (C.-B.) POUR SON PROPRE COMPTE