

Le risque de confusion en matière de marques de commerce: contribution du linguiste dans le contexte du bilinguisme canadien

Philippe Barbaud, linguiste

8 JUILLET 2005, 11H

Qualia sémantique interne et externe

Pour le linguiste qui tient le discours juridique pour un corpus digne d'intérêt vis-à-vis de la recherche fondamentale ou appliquée de sa discipline, le critère bipolaire de la transparence/opacité, c'est-à-dire la clarté ou l'obscurité de l'expression orale ou écrite, s'articule nécessairement sur deux plans distincts d'un même module cognitif, celui de l'interprétation sémantique, c'est-à-dire le sens dépendant de la totalité du langage. Il est loisible de concevoir cette bipolarité comme une structure cognitive inscrite dans ce que James Pustejovsky (1995) désigne sous le nom de qualia inhérente à la sémantique lexicale. Sur le plan interne du langage, la qualia relative à l'interprétation sémantique est véhiculée par la forme linguistique décontextualisée, celle qui relève de la description scientifique de la langue en tant que système immanent, ce qui renvoie aux faits phonétiques et alphabétiques, ainsi qu'aux mots et à leurs divers agencements en phrases. Sur le plan externe du langage, la transparence sémantique est véhiculée par les pratiques orales et écrites exercées par des usagers dans un contexte réel, ce qui fait appel aux nombreuses ressources de la rhétorique et de la pragmatique, ces diverses pratiques pouvant s'analyser comme autant d'actes véhiculant du sens. Aussi peut-on considérer comme naturel le lien qui s'établit entre, d'une part, la qualia sémantique interne et le concept linguistique de "locuteur natif", et d'autre part, entre la qualia sémantique externe et le concept juridique de "justiciable".

Du point de vue empirique, nous désirons montrer que la manifestation de la qualia sémantique s'exerce crucialement dans un type de discours juridique produit au Canada, pays bilingue anglais-français de par sa constitution, à savoir le discours commercial tel qu'il s'actualise, entre autres, dans les marques de commerce. Aussi le domaine juridique des marques de commerce illustre-t-il fort bien le fait que la qualia transparence/opacité est source d'une tension sémantique parce que celle-ci peut devenir conflictuelle lorsqu'elle oppose le locuteur natif du linguiste et le justiciable du législateur, ce dernier se voyant défini, de facto, en tant que 'consommateur' faisant partie d'un marché. Le locuteur n'étant pas un être distinct du consommateur puisqu'il s'agit du même individu, il s'ensuit que le domaine des marques de commerce, désormais MC en abrégé, se transforme en champ de bataille, lequel met aux prises la masse des sujets parlants d'une communauté linguistique et la masse des consommateurs constituant le marché visé par une marque de commerce, ces deux masses n'en formant qu'une seule vis-à-vis de la juridiction légale.

Protection juridique du locuteur

Il appert qu'au Canada, la recherche de la transparence externe fait partie d'une démarche inscrite dans la volonté même du législateur, lequel aspire à ce que toutes ses décisions soient parfaitement comprises de tous ses commettants, d'où l'importance

accordée par les magistrats à l'intention du législateur. L'intention du législateur canadien se traduit en l'occurrence dans la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), et prend la forme du critère de l'absence raisonnable de confusion entre marques de commerce. Voici un extrait pertinent de cette loi:

CONCURRENCE DÉLOYALE ET MARQUES INTERDITES

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;

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

d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :

(i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,

(ii) soit leur origine géographique,

(iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution;

...

S.R., ch. T-10, art. 7.

L'article 6 de cette loi comporte plusieurs clauses précisant les circonstances qui peuvent provoquer un risque de confusion. La disposition suivante en est une illustration:

(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.
S.R., ch. T-10, art. 6.

En outre, on constate que la clause (e) de l'article 5 de cette même loi consacre le lien intrinsèque qui s'établit naturellement entre la transparence sémantique interne et externe:

(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.

S.R., ch. T-10, art. 5.

De telles dispositions légales peuvent être considérées comme le résultat d'une transposition directe de l'injonction "Soyez clair", bien connue des linguistes, qui récapitule la maxime de la Modalité du philosophe Paul Grice:¹

- "Évitez de vous exprimer avec obscurité."
- "Évitez d'être ambigu."

¹ Voir la référence citée dans la bibliographie.

— “Soyez bref.”

— “Soyez méthodique.”

De ce fait, il apparaît juste de soutenir que le justiciable canadien bénéficie d’une “protection linguistique” inhérente à son statut de locuteur anglophone ou francophone.

La portée de cette loi vis-à-vis du justiciable canadien s’avère fort cruciale non seulement pour le consommateur qu’il est de facto en regard du commerce en général, mais aussi pour le locuteur qu’il est implicitement en regard de la transparence interne qui dépend du système de la langue. En effet, la clause (e) de l’article 5 étend la protection linguistique du justiciable non seulement à l’aspect visuel d’une marque de commerce, mais aussi à sa consistance phonétique, par le biais des sons que produisent les lettres, ainsi qu’à son contenu sémantique, par le biais des idées suggérées par les mots.

La ressemblance est source de confusion

Il incombe au Registraire des marques de commerce du Canada d’appliquer cette volonté du législateur de protéger le justiciable-consommateur de l’opacité linguistique à la source d’une possible confusion chez le justiciable-locuteur. Le Registraire s’est toujours acquitté de son mandat en se conformant à la pratique traditionnelle en vigueur avant 1970, année où fut adoptée pour la première fois, dans la foulée de la Loi sur les langues officielles du Canada de 1969, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation ainsi que les Règlements qui en découlent. Le paragraphe 6(2) des Règlements sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation exige que «tous» les renseignements qui doivent minimalement figurer sur l’étiquette doivent être indiqués en anglais et en français, sauf le nom et l’adresse du fournisseur qui peuvent figurer dans l’une ou l’autre des langues. Aussi une ressemblance pouvant entraîner une certaine confusion linguistique est-elle considérée de facto par le législateur comme contrevenant à l’article 7 de la Loi interdit l’information fausse ou trompeuse se rapportant à un produit préemballé. Les renseignements figurant sur un emballage, qu’il s’agisse de symboles ou de mots, ne doivent pas être faux ni induire le consommateur en erreur.

Jusqu’au litige qui, dès 1993, a opposé les sociétés Pierre Fabre Médicament et Smithkline Beecham Corporation à propos de leur marque de commerce respective Ixel et Paxil en liaison avec des antidépresseurs, le modus operandi du bureau du Registraire s’est prévalu du test ou de la méthode dite du «consommateur bilingue moyen» (‘the average bilingual consumer’) pour déterminer s’il existe un risque raisonnable de ressemblance (et donc de confusion) entre deux MC. Il ne va pas de soi que cette méthode ait dû s’imposer à l’usage si l’on tient compte de plusieurs jugements rendus antérieurement, notamment celui du juge Joyal dans *Boy Scouts of Canada C. Alfred Sternjakob & Co.* (1984) qui déclare l’égalité des deux langues officielles en matière de MC, ainsi que celui du juge Strayer dans *Scott Paper Co. C. Beghin-Say S.A.* (1985) qui, outre d’entériner l’égalité du français et de l’anglais, déclare la nécessité de prendre en compte le bilinguisme de plusieurs millions de Canadiens dans l’appréciation du risque de confusion entre les mots, le bilinguisme étant source du phénomène du calque bien connu des linguistes et des traducteurs. Dans une tel contexte, le calque se définit comme une association erronée ou

une mauvaise transposition entre un mot dans une des deux langues officielles et son sens dans l'autre.

Priorité de l'expert-linguiste bilingue

La décision de rejet de la demande d'enregistrement de Pierre Fabre Médicament a été rendue en 1998 par le Registraire au motif, entre autres, que les experts-linguistes de chaque partie (ce qui implique l'auteur de ces lignes) n'ont pas été jugés compétents pour donner leur avis sur le risque de confusion phonétique dans la langue officielle qui n'était pas leur langue maternelle, malgré leur avis pertinent aux deux langues. Cette disqualification a eu pour conséquence de faire prévaloir, dans la procédure d'appel, le témoignage des experts-linguistes qualifiés de «bilingues», plutôt que de francophones ou anglophones bilingues, l'expert bilingue étant reconnu pour être compétent relativement à la prononciation dans les deux langues officielles. La crédibilité de l'expert-linguiste bilingue s'est donc élaborée, au niveau de la jurisprudence, à partir du concept de "consommateur bilingue moyen" mis en place par les divers agents de la pratique juridique.

Le test du 'consommateur bilingue moyen' remis en cause

Or le juge Pinard a conclu en Cour fédérale, dans son ordonnance rendue en 2000 (T-2093-98) sur appel dans ce même litige commercial, que le Registraire a eu raison d'une part d'appliquer le test du consommateur bilingue moyen au Canada, mais qu'il aurait dû d'autre part s'en tenir non pas à la question accessoire de la crédibilité professionnelle des experts-linguistes dans l'autre langue officielle, mais plutôt à la question de fond relative aux différences phonétiques qui sont évidentes entre les deux langues, notamment le fait reconnu par la jurisprudence que la première syllabe joue un rôle décisif dans la reconnaissance auditive d'un mot, et le fait aussi que la même syllabe initiale à l'écrit ne se prononce pas de la même façon à l'oral en français et en anglais. L'appel de la société Pierre Fabre Médicament a donc été accueilli, et la décision du Registraire a été renversée avec, comme conséquence, que la notion de risque de confusion, telle qu'elle a été associée à celle de consommateur bilingue moyen dans la pratique des bureaucrates, s'est vue sérieusement battue en brèche.

Égalité de chaque langue officielle

Par la suite, la corporation Smithkline Beecham a interjeté appel de cette ordonnance. Les juges Décary, Desjardins et Noël se sont prononcés en février 2001 en Cour d'appel fédérale, dans un jugement qui fait date parce qu'il renverse toutes les décisions antérieures. Non seulement ont-ils déclaré que le test du consommateur bilingue moyen n'est ni un test autonome ni un test suffisant, mais encore ont-ils fait prévaloir qu'il suffit prioritairement que l'on établisse qu'il existe un risque raisonnable de confusion entre deux MC dans une OU dans l'autre des deux langues officielles du pays pour qu'une MC ne puisse pas être enregistrée. Qui plus est, le test du consommateur bilingue moyen s'est vu relégué au rang de test accessoire, c'est-à-dire applicable à titre exceptionnel ou particulier lorsque le résultat des deux précédents n'est pas concluant. Il doit être considéré comme une extension occasionnelle des deux premiers. Il s'ensuit de cette évolution que le concept

de locuteur-consommateur unilingue, qu'il soit francophone ou anglophone, est devenu prioritaire dans la recherche de la transparence juridique des marques de commerce. L'affaire, en fin de compte, s'est définitivement réglée le 8 juillet 2004 par suite du retrait de l'avis d'opposition par la pharmaceutique Smithkline Beecham Corp.

Le plus récent jugement portant sur le risque de confusion date de février 2004. Il s'agit de la décision rendue par le juge Beaudry [2004 CF 197] en appel de celle du Registraire dans le litige Bluedot Jeanswear Co C. 9013-0501 Québec opposant les marques Rage Jeans et Orage en liaison avec des vêtements de sport. A cette occasion, le magistrat a plutôt maintenu la décision du Registraire ayant pour effet de rejeter la demande d'enregistrement de la marque Rage Jeans au motif, entre autres, qu'il a été «convaincu qu'il y a risque de confusion du moins pour les consommateurs francophones et les consommateurs bilingues.» Il s'ensuit de ce jugement que la seule protection du locuteur francophone s'avère suffisante pour limiter l'introduction, dans un marché de consommateurs canadiens, d'une marque de commerce susceptible de ne pas être raisonnablement transparente à cause d'un degré trop élevé de ressemblance avec une autre. Il s'ensuit, en conclusion, que la qualia sémantique externe exigée du discours juridique par le législateur est irréversiblement liée à la qualia sémantique interne dépendante de la forme phonographique et du contenu sémantique des marques de commerce tenues pour des expressions linguistiques à part entière.

Peut-on objectiver le degré de confusion?

Ayant personnellement signé plus de vingt-cinq affidavits depuis une trentaine d'années au bénéfice de plusieurs grandes firmes d'avocats de Montréal, d'Ottawa, de Toronto et même de France, c'est donc avec satisfaction que j'accueille le retour en force du critère de la langue maternelle dans la jurisprudence commerciale, plutôt que la consécration du monopole du bilinguisme. Bien que les juges témoignent d'attitudes souvent fort divergentes vis-à-vis du témoignage de l'expert-linguiste, certaines préférences se dégagent quant à l'appréciation qu'ils font du contenu de son expertise. La possibilité de quantifier le fameux risque de confusion au moyen d'un gradient ou d'une échelle s'avère en effet une technique fort prisée des magistrats.

Il est effectivement possible pour le linguiste de transposer, dans plusieurs cas, le continuum de la qualia sémantique sur une échelle, disons, de 0 à 5, dans laquelle zéro correspond au pôle de l'opacité, c'est-à-dire la confusion totale, et 5, au pôle de la transparence, c'est-à-dire l'absence totale de confusion. On pose que la probabilité d'une confusion totale résultera d'une ressemblance complète entre deux marques de commerce eu égard à un des aspects pertinents de la comparaison. Inversement, on pose que la probabilité de confusion sera nulle lorsque deux marques de commerce ne présentent aucune ressemblance. Entre ces deux possibilités extrêmes, il existe toute une gamme de ressemblances partielles, et donc par conséquent, d'une probabilité plus ou moins grande que la qualia tende soit vers la confusion (ou l'opacité), soit vers la clarté (ou la transparence). Voici un aperçu schématique de l'application de cette méthode au cas du litige Paxil C. Ixel que j'ai déjà mentionné.

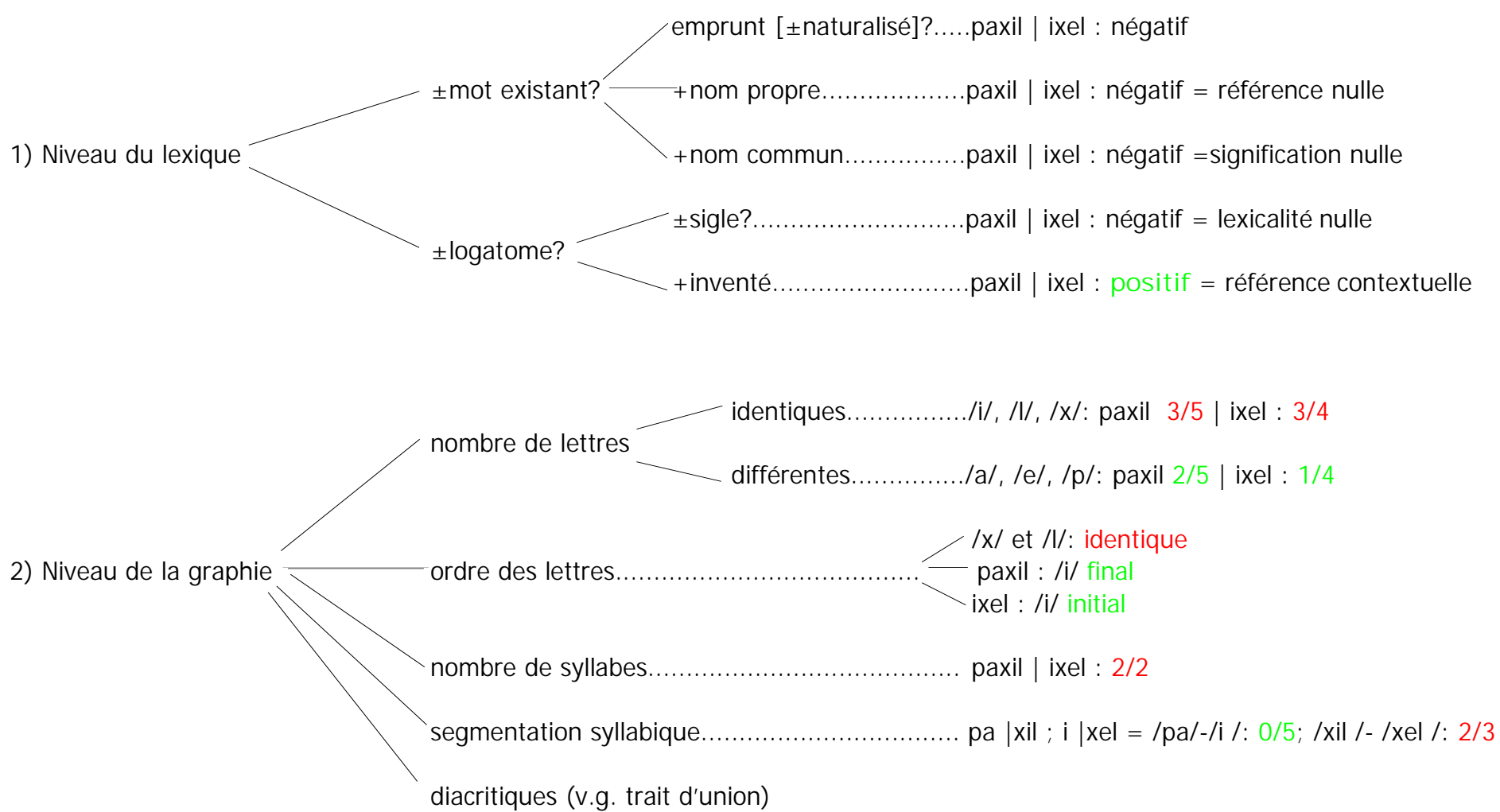
La méthode ou les règles de l'art de la linguistique

L'analyse s'organise sur plusieurs niveaux, à savoir les six plans de travail que j'énumère: 1) le lexique; 2) la graphie; 3) la phonie; 4) la morphologie; 5) la sémantique lexicale, et 6) éventuellement la syntaxe.

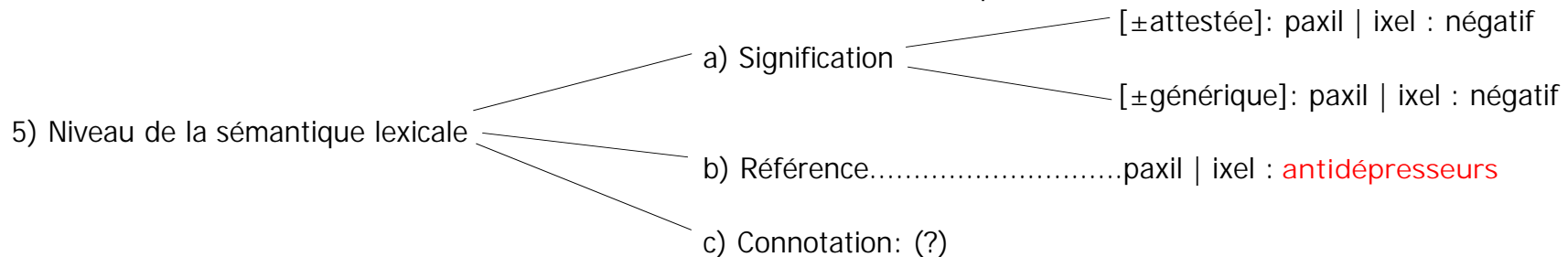
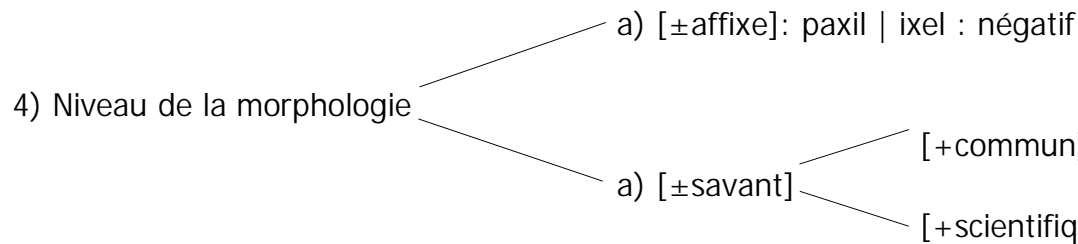
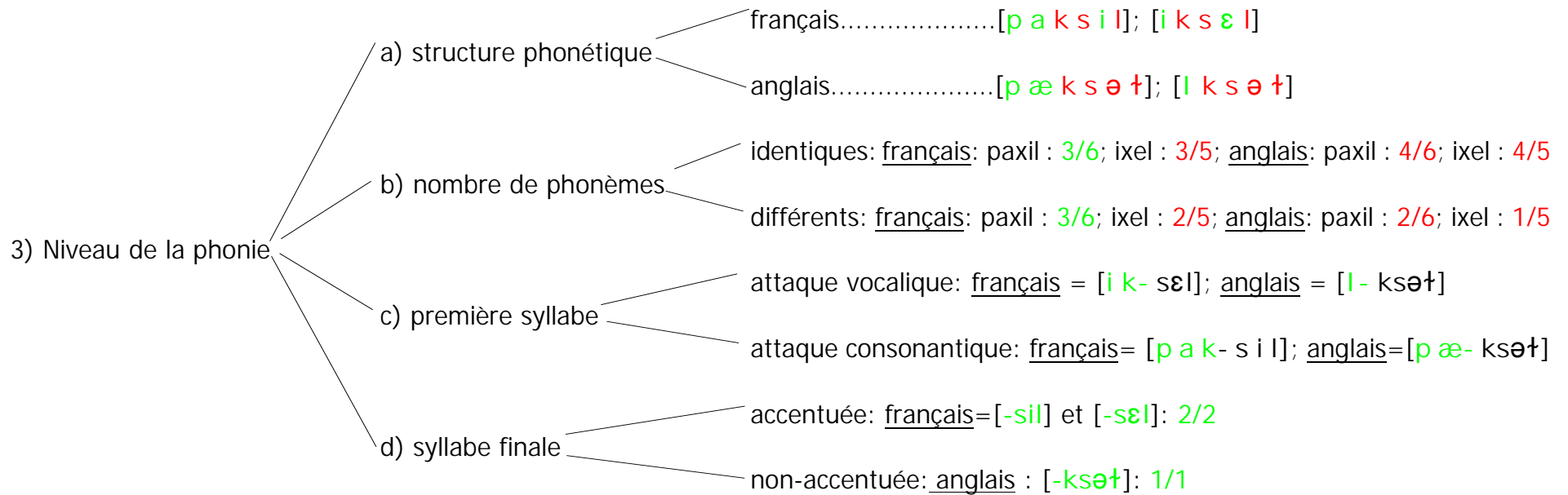
Le résultat de la démarche adoptée peut être schématisé comme suit:

L'analyse linguistique des marques de commerce

Convention: vert = **transparence sémantique/clarté discursive** = différence/ risque nul de confusion
rouge = **opacité sémantique/obscurité discursive** = ressemblance/ risque accru de confusion



L'analyse linguistique des marques de commerce (suite)



6) Niveau de la syntaxe: ORDRE, PARTICULES, MARQUEURS

Il est primordial d'établir au départ si les MC sont des mots français (ou anglais) existants ou non. Leur attestation doit reposer sur les dictionnaires d'usage de bonne réputation. Dans le cas du litige Paxil C. Ixel, le linguiste doit fournir au juge la preuve qu'il s'agit de mots qui n'existent dans la langue commune géographiquement déterminée, ce qui fait entrer en ligne de compte la variété proprement québécoise, d'où un problème réel de choix de dictionnaire. En l'occurrence, ces deux mots sont "inventés" et correspondent à ce que les psycholinguistes appellent des "logatomes". La tâche du linguiste s'en trouve éventuellement facilitée parce que l'analyse lexicale de ces mots se trouve uniquement circonscrite à leur référence dénotative et connotative, en l'occurrence celui du sens référentiel {antidépresseur}. A cet égard, il devra conclure qu'au niveau lexical, le degré de ressemblance atteint la cote la plus élevée, d'où un risque de confusion lexicale évalué à 5/5.

En second lieu, la graphie alphabétique doit permettre de mesurer le degré de ressemblance des deux MC en faisant intervenir le facteur lié à l'ancienneté de chaque marque, parce que la plus ancienne et la mieux établie commercialement s'avère juridiquement protégée. C'est donc elle qui doit servir de point de comparaison ou de référence. le linguiste statue que la transparence totale est atteinte lorsque deux marques de commerce n'ont aucune lettre en commun. A contrario, deux marques de commerce qui ont toutes leurs lettres en commun, peu importe leur ordre linéaire, présentent un taux de ressemblance alphabétique très élevé, d'où un maximum d'opacité. Par exemple, sur les 4 lettres de Ixel, il y en a 3 qui se retrouvent dans les 5 lettres de Paxil, ce qui donne 3/4 en regard de 3/5. Par conséquent, la ressemblance alphabétique est plus concentrée dans la première (75%) que dans la seconde (60%), ce qui joue en défaveur de Ixel. Dans les deux cas, la même lettre {l} termine le mot de même que la même lettre {x} se retrouve au centre, d'où un facteur de ressemblance évalué à 2 sur 5. En revanche, la même lettre {i} se distribue très différemment dans les deux cas, soit en finale et en initiale respectivement, d'où un facteur de différence évalué à 1 sur 2.

Vient ensuite la comparaison de la phonie, celle des deux marques à l'intérieur de la même langue et celle de chaque marque vis-à-vis des deux langues. La transcription phonétique devient absolument nécessaire malgré le caractère rébarbatif de l'exercice aux yeux de plusieurs magistrats. Les bons dictionnaires d'usage fournissent tous leur propre clé des symboles phonétiques, habituellement alignée sur l'A.P.I., et c'est elle qu'il convient d'utiliser comme pièces à conviction de l'expertise. La segmentation syllabique doit obligatoirement compléter la transcription phonétique. En tout état de cause, la comparaison phonétique de Paxil et Ixel permet de statuer que le degré de ressemblance n'est que de 1 sur 5 en français, alors qu'il est de 4 sur 5 en anglais. Le risque de confusion est donc virtuellement écarté en français, mais en anglais, le rôle décisif et fortement discriminant de la première syllabe fait contrepoids à la ressemblance de la seconde, si bien que même dans cette langue, le risque de confusion s'avère peu élevé.

Enfin, les autres plans de travail fournissent, dans ce cas de figure, une information qui est soit sans objet, soit sans incidence notable sur la comparaison. En conclusion, l'expertise du linguiste dans ce type de litiges commerciaux s'avère de plus en plus cruciale

et utile si elle est faite dans les règles de l'art, pour la meilleure protection possible et souhaitable du locuteur à travers le consommateur.

Bibliographie

GRICE, H. PAUL (1979)

'Logique et Conversation', *Communications. La conversation*, n° 30, pp. 57-72, trad. de 'Logic and Conversation', *Syntax and Semantics*, vol. III, éd. par Cole, Peter & J. L. Morgan, Academic Press, 1975, pp. 41-58.

PUSTEJOVSKY, JAMES (1995)

The Generative Lexicon, Cambridge, Mass., MIT Press.