

Vol. 14, n° 1

**Plus que prévu !
Évolution des pratiques du
Bureau des marques de commerce
en matière de logiciel et
technologies de l'information**

**Michel A. Solis, Sébastien Lapointe
et Annick Poulin***

1. Introduction	365
2. Le contexte	366
2.1 Le contexte économique.	366
2.2 La mise en marché des logiciels	367
3. La demande de dépôt et l'examen des marques de commerce	368
3.1 La demande de dépôt de marque de commerce	368
3.2 L'examen de «l'état déclaratif des marchandises et des services»	369
3.3 L'examen quant à la «confusion»	370
3.3.1 Le refus des marques portant à «confusion»	370
3.3.2 Les principes de base en fait de «confusion»	371

© Michel A. Solis, Sébastien Lapointe et Annick Poulin.
* Avocats à Montréal, du Cabinet Michel A. Solis & associés.

3.3.3	Précision du concept de «confusion»: certains facteurs	372
3.3.3.1	Le prix et l'importance que représente l'achat des produits	372
3.3.3.2	Le degré de spécialisation et la classe des acheteurs	374
3.3.3.3	La proximité dans le marché et les canaux de distribution	376
4.	Évolution de la terminologie acceptable	378
4.1	Le Manuel des marchandises et des services	378
4.2	Les «énoncés de pratique» du Bureau des marques	380
4.3	Les logiciels	380
4.4	D'autres exemples de restriction par voie d'énoncés de pratique	383
5.	L'importance de la description de la marque que donne le Registre	385
6.	Conséquences juridiques: privilège des marques seniors «larges»	387
6.1	Le refus des demandes subséquentes	388
6.2	L'application prospective des directives du Bureau des marques	388
7.	Solutions possibles au problème	390
7.1	Que faire, en pratique, lorsque confronté à une marque «large»?	390
7.1.1	Réponse au registraire en mettant l'emphase sur le doute.	391
7.1.2	Appel de la décision du registraire en Cour fédérale.	392
7.1.3	Procédure en vertu de l'article 57 de la Loi.	393
7.2	Solutions législatives possibles à moyen terme	393
8.	Conclusion.	394

1. Introduction

C'est un principe de linguistique bien connu que la réalité à laquelle est exposé un peuple façonne sa langue. C'est notamment la raison pour laquelle les Scandinaves ont développé un grand nombre de mots relatifs à la vie en mer (dont nombre sont entrés depuis dans la langue française) et pourquoi les Inuits possèdent, dit-on, plus de soixante-quinze mots de vocabulaire pour décrire diverses formes de neige.

C'est aussi le propre du langage d'évoluer au fil des découvertes et des nouvelles réalités.

De nos jours, les nombreux développements dans le domaine des technologies de l'information («TI») ajoutent sans cesse à la langue que nous parlons. On n'a qu'à penser aux termes «courriel», «serveur», «pollurriel», «Internet» et à bon nombre d'autres mots dont l'utilisation s'est répandue dans les dix dernières années pour s'en convaincre.

Compte tenu des développements évoqués, certains nouveaux mots ou nouvelles façons d'utiliser d'anciens mots semblent très «spéciaux», voire même uniques, au début de leur utilisation. Quelques années plus tard, ils deviennent très répandus, voire communs, et des «sous-catégories» ou des «sous-divisions» de ces mots émanent dans le cadre de la naissance d'expressions plus précises.

Comme nous le verrons dans les pages qui suivent, le droit sur les marques de commerce est en quelque sorte tributaire de ce phénomène linguistique, ce qui n'est pas sans avoir de conséquences sur la pratique du droit dans ce domaine. Nous avons voulu, par le présent texte, nous pencher sur les enjeux que ce phénomène linguistique crée dans la pratique du droit des marques de commerce. En particulier, nous avons voulu jeter un œil sur les pratiques passées et en vigueur au Bureau des marques de commerce, sur les défis qu'ont à relever les examinateurs dans le cadre de leur travail et sur les conséquences juridiques de la manière dont ces défis sont relevés.

Nous examinerons d'abord brièvement le contexte économique et technique actuel dans le secteur logiciel, pour ensuite nous pencher sur la demande de dépôt de marque de commerce, afin de passer ensuite au vif du sujet, soit l'évolution de la terminologie acceptable et l'importance de l'état déclaratif des marchandises et des services qui figure, pour chaque marque, au Registre des marques de commerce. Nous traiterons finalement des conséquences juridiques du problème des changements terminologiques, pour terminer par un survol des solutions possibles à la problématique dont nous traiterons ici.

Ce texte s'adresse certes à la communauté juridique, mais également à tous ceux qui travaillent dans le secteur des marques de commerce. Nous avons cependant tenté de rejoindre également le secteur informatique, et les deux premiers groupes mentionnés nous pardonneront alors d'énoncer certaines bases juridiques qui pourraient leur sembler évidentes.

2. Le contexte

2.1 *Le contexte économique*

Point n'est besoin de rédiger un texte très long pour expliquer au lecteur l'essor économique remarquable qu'a connu le secteur des technologies de l'information dans les récentes années. Il suffit de mentionner comme exemple la présence, ou plutôt l'omniprésence, des ordinateurs dans toutes les sphères de la vie économique, et même personnelle.

Rares sont les professionnels, en 2001, qui n'ont pas un ordinateur à leur disposition. Rares sont les flottes de camions qui ne sont pas gérées, voire surveillées à tout moment, par ordinateur. Encore plus rares sont les départements de comptabilité d'entreprise qui ne sont pas informatisés. Ainsi, de nos jours, les ordinateurs peuvent répondre à vos appels téléphoniques, démarrer votre cafetière le matin, gérer le chauffage et la climatisation de votre maison de façon électronique (pour épargner l'énergie la nuit et s'assurer d'un réveil confortable) et bien d'autres choses encore.

La conséquence de cette évolution fulgurante est la multiplication de l'offre de produits sur le marché, ainsi que la multiplication des sortes, des catégories de produits logiciels et informatiques sur le marché. L'acheteur, celui à qui le produit est destiné, qu'il soit un «consommateur» au sens de la loi ou un acheteur pour fins d'affaires,

se voit offrir une gamme de produits informatiques de plus en plus variée et de plus en plus pointue.

2.2 La mise en marché des logiciels

Les défis de mise en marché pour les producteurs de logiciels, que nous connaissons puisqu'il s'agit de notre clientèle d'affaires, ont évolué au fil des récentes années.

Il y a une vingtaine d'années, le secteur des technologies de l'information était encore relativement nouveau et plusieurs ouvertures aujourd'hui disparues existaient encore. Plusieurs des normes que nous connaissons aujourd'hui n'étaient pas encore établies.

Par exemple, il était possible pour une entreprise établie dans un sous-sol de banlieue de rêver à la conquête (avec quand même beaucoup de chance, d'argent et d'habileté) du domaine mondial du traitement de texte. Aujourd'hui, la majorité des ordinateurs personnels à l'échelle de la planète ont, sur leur unité de disque dur, la même marque américaine de logiciel de traitement de textes.

En 2001, il existe, dans le marché des logiciels, des entreprises très riches et très puissantes qui occupent la plupart des ouvertures de marché les plus vastes, comme les traitements de texte, les feuilles de calcul, les fureteurs Internet, etc. Que faire pour une entreprise plus petite, ou plus nouvelle, pour trouver la rentabilité? La réponse: il faut segmenter le marché, trouver des sous-marchés plus petits à qui l'on pourra présenter une offre de produit spécialisé, propre à ce sous-marché.

Le secteur des logiciels, en 2001, compte donc une foule de produits spécialisés: du logiciel de comptabilité spécifiquement développé pour les courtiers en valeurs mobilières au logiciel de dessin s'adressant particulièrement aux dessinateurs techniques du monde de l'aéronautique, en passant par le ludiciel (le logiciel-jeu) s'adressant aux enfants de 3 à 5 ans et ayant pour but de leur apprendre à compter.

Il est de coutume dans le monde de la mise en marché des logiciels de qualifier de logiciel visant un marché «horizontal» le produit logiciel s'adressant à une foule de clientèles différentes. Un bon exemple de logiciel «horizontal» est, justement, le traitement de texte, utilisé par tous les secteurs économiques et toutes sortes de particuliers.

Il est également habituel de définir les produits s'adressant à un secteur d'activité en particulier comme des logiciels visant un marché «vertical». Un bon exemple de logiciel «vertical» serait un logiciel de gestion d'inventaire spécialement destiné au secteur de la mode: en effet, dans ce secteur, il faut gérer des produits (vêtements) portant des numéros de code, certes, mais qui peuvent de plus être offerts en plusieurs tailles ou couleurs¹.

La mise en marché des logiciels «verticaux» s'effectue en tenant compte des autres produits disponibles dans le secteur d'activités auquel on s'adresse, et non en tenant compte de l'ensemble des autres produits disponibles sur le marché. Pour sa part, l'acheteur d'un produit vertical n'aura possiblement connaissance que des marques de commerce de produits du secteur précis de ce produit vertical.

Il apparaît logique que le propriétaire de la marque d'un produit logiciel vertical ne détienne des droits sur cette marque que quant au secteur vertical dans lequel il met en marché ses produits, libérant ainsi d'autres secteurs d'activités où une marque comparable à la sienne ne lui causerait aucun préjudice. Or, la réalité de la dernière décennie en matière de droit des marques de commerce au Canada ne reflète pas tout à fait ce principe, d'où la pertinence, du moins le croyons-nous, d'analyser le phénomène dans le présent article.

3. La demande de dépôt et l'examen des marques de commerce

3.1 La demande de dépôt de marque de commerce

Comme chacun le sait, le droit des marques de commerce au Canada repose en grande partie sur l'enregistrement des marques de commerce au «Registre des marques de commerce» (ci-après le «Registre»)². Conformément à l'article 2 de la Loi, une marque de

1. Un tel logiciel pourrait, par exemple, permettre à son utilisateur de savoir s'il reste en inventaire cinq exemplaires d'un vêtement, mais pas du même vêtement de taille 11 ans, en vert, *etc.*

2. Ce registre est constitué en vertu de l'article 26 de la Loi et peut être consulté par l'entremise du site Web de l'OPIC à l'adresse suivante: <http://strategis.ic.gc.ca/cgi-bin/sc_consult/trade-marks/search_f.pl>.

commerce «déposée» est une marque qui a été portée au registre au terme du processus de dépôt constitué de cinq étapes obligatoires³.

La *Loi sur les marques de commerce*⁴ (ci-après la «Loi») requiert de toute personne qui dépose une demande d'enregistrement de marque de commerce que cette demande comporte, entre autres, un énoncé clair de la marque et une description précise des marchandises et services en rapport avec lesquels celle-ci est utilisée, c'est ce que l'on nomme «*l'état déclaratif des marchandises et des services*».

Cela va de soi, une marque de commerce ne confère pas à son détenteur le monopole total sur l'utilisation d'un mot du dictionnaire (ou même d'une expression inventée). Le duo (marque + état déclaratif) constitue le fondement même de notre droit des marques.

C'est au Bureau des marques de commerce (ci-après le «Bureau des marques»), l'une des divisions de l'*Office de la propriété intellectuelle du Canada* (ci-après «OPIC»), qu'il incombe de gérer les demandes d'enregistrement de marques de commerce au Canada. Lorsqu'il reçoit une demande, le Bureau des marques doit s'assurer que la marque est «enregistrable» en fonction des critères de la Loi.

3.2 L'examen de «l'état déclaratif des marchandises et des services»

L'une des facettes que le Bureau des marques doit évaluer pour déterminer si une marque est «enregistrable» a trait au degré de précision de «l'état déclaratif des marchandises et des services», tel que rédigé par le requérant dans sa demande d'enregistrement.

Pour chaque demande, le registraire doit s'assurer que le requérant a décrit ses biens et services de façon suffisamment précise, dans le but d'éviter les abus et de ne conférer des marques de commerce qu'aux individus et entreprises les ayant réellement utilisées pour l'ensemble des marchandises et services prévus dans l'état déclaratif⁵. Le critère à respecter dans chaque demande est celui qu'énonce l'alinéa 30a) de la Loi, soit le fait que l'état déclaratif des

3. Ces cinq étapes sont: 1) la demande de dépôt (formalité), 2) l'examen de la demande par le Bureau des marques, 3) l'annonce (et l'opposition, le cas échéant), 4) l'admission et 5) l'enregistrement lui-même.

4. L.R.C. (1985), c. T-13.

5. Cela dit, il est également possible de déposer une marque uniquement pour «usage projeté»; ce sont alors des règles quelque peu différentes qui régiront la demande du requérant.

biens et services associés à la marque proposée utilise les «termes ordinaires du commerce» et qu'il énonce les «marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée»⁶.

C'est donc dire qu'une demande d'enregistrement de marque de commerce pourra être refusée si elle ne décrit pas de façon adéquate les biens et (ou) services en association avec lesquels la marque est (ou sera) utilisée. Le caractère adéquat de la description des biens et services sera évalué, dans le processus normal, par l'examineur du Bureau des marques, en fonction de plusieurs critères que nous examinerons ci-après.

3.3 L'examen quant à la «confusion»

3.3.1 Le refus des marques portant à «confusion»

Tel que mentionné ci-haut, le droit des marques repose en grande partie sur le duo composé d'une part de la marque et, d'autre part, de la description de marchandises et services qui y sont associés. L'examen de chaque demande de dépôt par le Bureau des marques (soit la deuxième des étapes pouvant mener à l'enregistrement), portera donc autant sur l'état déclaratif que sur la marque elle-même.

Une fois une marque officiellement «déposée» (enregistrée) en bonne et due forme, son détenteur bénéficiera de plusieurs avantages, dont l'impossibilité pour une tierce partie de procéder à l'enregistrement d'une autre marque qui porterait à «confusion» avec celle-ci⁷. En effet, la Loi établit qu'une marque de commerce n'est pas «enregistrable» si elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée⁸ ou encore avec une marque qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement en suspens⁹. Le Bureau des marques protège donc les marques préexistantes en refusant toute marque proposée qui lui serait trop similaire (pour des biens et services similaires). Il s'agit évidemment là de l'un des principaux avantages de l'enregistrement d'une marque de commerce¹⁰.

6. Alinéa 30a) de la Loi.

7. Alinéa 12(1)d) de la Loi.

8. *Ibid.*

9. Article 16 de la Loi.

10. On peut évidemment aussi penser aux présomptions qu'offre l'enregistrement et à la protection nationale de celle-ci, etc.

3.3.2 Les principes de base en fait de «confusion»

Le concept de «confusion» entre deux marques doit s'évaluer suivant l'article 6 de la Loi¹¹. Ainsi, on pourra prétendre qu'il y a risque de confusion «lorsque l'emploi des deux marques 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»¹².

Tel qu'affirmé par la Cour fédérale, dans *Rowntree Co. Ltd. c. Paulin Chambers Co. Ltd.*¹³: «il suffit que les mots utilisés dans la marque déposée et dans celle qui ne l'est pas suggèrent que les marchandises auxquelles elles sont associées sont produites et commercialisées par la même personne». Le test consiste donc à se demander si l'utilisation concurrente de la marque proposée et de la marque «senior» est susceptible de laisser croire au public que les deux marques sont liées et ce, même si les marchandises ou les services s'y rattachant sont de catégories différentes¹⁴.

Le volet de l'examen du Bureau des marques en ce qui a trait à la marque elle-même consistera donc souvent, en grande partie¹⁵, en un exercice de repérage des marques de commerce et des noms commerciaux préexistants qui pourraient porter à «confusion» avec la marque proposée.

En principe, le tribunal, ou le registraire, qui tente de déterminer si une marque crée de la confusion, doit tenir compte de «toutes les circonstances de l'espèce»¹⁶. Ainsi, selon la jurisprudence: «En réalité, il faut envisager toutes les circonstances. En outre, il faut entrevoir ce qui se produira si chacune de ces marques de commerce est utilisée normalement pour les produits de chacun des propriétaires de la marque»¹⁷.

11. Voir la définition du terme «Confusion» à l'article 2 de la Loi.

12. Paragraphe 6(2) de la Loi.

13. (1967) 54 C.P.R. 43, 47.

14. *Ibid.*

15. L'article 12 de la Loi donne en fait huit types de raisons pour lesquelles une marque proposée pourrait ne pas être «enregistrable», dont le fait que la marque soit descriptive des biens ou services en question et le fait qu'il s'agisse d'une «marque interdite» par la Loi.

16. Paragraphe 6(5) de la Loi.

17. Commentaire du juge Parker dans l'arrêt *Pianotist Trade Mark*, (1906) 23 R.P.C. 774, 777.

Ainsi, afin de guider le Bureau des marques (et les tribunaux), l'article 6 de la Loi énonce une série de critères non limitatifs quant à ce qui constitue une marque susceptible de créer de la confusion avec une autre marque¹⁸, soit:

- le caractère distinctif inhérent des marques;
- la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues;
- la période pendant laquelle les marques ont été en usage;
- le genre de marchandises, services ou entreprises;
- la nature du commerce;
- le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

En principe, ce sont là les facteurs dont le Bureau des marques peut tenir compte afin de déterminer (à l'étape de l'examen) si la marque proposée porte à confusion avec une autre. La jurisprudence à ce sujet regorge de très nombreux exemples où les tribunaux ont été appelés à se pencher sur cette notion de confusion et à préciser la façon d'en déterminer l'existence (ou l'absence). Comme nous le verrons dans ce qui suit, plusieurs facteurs peuvent être invoqués, facteurs qui se chevauchent souvent, ce qui tend à en compliquer l'analyse.

3.3.3 Précision du concept de «confusion»: certains facteurs

3.3.3.1 Le prix et l'importance que représente l'achat des produits

Bien que ce facteur ne figure pas expressément dans la liste énoncée ci-haut, la jurisprudence précise que l'on peut indirectement tenir compte du prix des produits ou services visés lorsque l'on compare le genre de marchandises dans le cadre de l'évaluation du potentiel de confusion entre deux marques de commerce.

Tel que l'affirme la Cour fédérale, lors de l'analyse quant à la confusion: «On cherche à savoir si une personne moyenne, d'intelligence ordinaire, *agissant avec la prudence normale* peut être trompée»¹⁹. [Les italiques sont nôtres]. En cherchant à préciser ce

18. Paragraphe 6(5) de la Loi.

19. *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd.*, (1975) 25 C.P.R. (2d) 1; citation du juge Cattanach, p. 5.

que peut constituer ce degré de prudence normale, les tribunaux en sont venus à préciser qu'il est tout à fait pertinent de se demander si les marchandises (ou les services) visées sont d'usage courant et si les acheteurs se les procurent sans procéder à un examen particulier²⁰. Le manuel d'examen²¹ (auquel se réfèrent les examinateurs du Bureau des marques) acquiesce d'ailleurs à l'existence de ce principe, maintes fois énoncé par la jurisprudence²².

Ainsi, dans le cas de produits d'usage commun et (ou) peu dispendieux, il peut fort bien exister un risque que les consommateurs confondent deux marques relativement similaires, vu leur relative «rapidité» à procéder à la sélection et à leur achat. On le conçoit facilement, le consommateur moyen n'hésite pas très longtemps devant un paquet de gomme à mâcher qu'il se procure à la hâte chez un dépanneur, ce pourquoi il sera plus susceptible d'être confondu par un emballage, un mot ou un logo vaguement similaire à une marque qu'il connaît et à acheter un produit qui n'est pas celui qu'il avait l'intention originale d'acheter.

Inversement, il sera pertinent de savoir si les biens ou services visés par une marque de commerce sont plutôt onéreux ou constituent un achat important effectué par des acheteurs avisés et s'ils font, par conséquent, l'objet d'une sélection attentive de la part des «consommateurs» de ce type de biens ou services. Plus les biens sont dispendieux ou les achats importants, moins les risques de confusion seront élevés²³. En effet, dans ce cas, les différences entre deux marques de commerce pourront être plus subtiles et complexes puisque les individus et les entreprises qui se les procureront mettront généralement un certain temps à faire leur choix et à comparer les divers produits qui seraient disponibles sur le marché. Donnons ici l'exem-

20. *General Motors Corp. c. Bellows*, [1949] R.C.S. 678, 692; *Bagagerie SA c. Bagagerie Willy Ltée*, (1992) 45 C.P.R. (3d) 503, 510 (C.A.F.).

21. *Le manuel d'examen des marques de commerce* a été rédigé par l'OPIC afin de permettre au Bureau des marques d'accélérer l'examen des marques proposées et de favoriser (en principe) l'uniformisation des décisions rendues au stade de l'examen. Pour ce faire, le manuel regroupe et résume l'interprétation de la Loi à laquelle ont procédé les tribunaux au fil des années. Ce manuel peut être téléchargé à partir du site Web de l'OPIC à l'adresse suivante: <<http://strategis.ic.gc.ca>>.

22. OPIC, *Le manuel d'examen des marques de commerce*, Partie III – Recherche / confusion, p. 71.

23. *General Motors Corp. c. Bellows*, [1949] R.C.S. 678, 692; *Teledyne Inc. c. Canada (Minister of Communications)*, (1986) 11 C.I.P.R. 19 (C.O.M.C.); *Bedford Bedding & Upholstery Ltd. c. Park Avenue Furniture Corp.*, (1989) 25 C.P.R. (3d) 356 (C.O.M.C.); *Ciba-Geigy Canada Ltd c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, 134-138.

ple d'un type de machinerie spécialisée et très dispendieuse, dont les acheteurs évalueront presque assurément l'achat avec soin, au préalable, étant donné l'investissement substantiel qu'un tel achat représente pour l'entreprise.

Lorsqu'il existe une différence marquée de qualité (ou de classe de biens) entre les produits associés à deux marques, la différence de prix pourra donc, selon la jurisprudence, constituer un facteur pertinent à l'évaluation de la similitude du genre de marchandises²⁴. Dans ce genre de cas, des différences mineures au niveau des marques pourront alors, par exemple, suffire à différencier les deux marques²⁵.

Mentionnons cependant que la jurisprudence limite la portée de ce facteur, puisque lorsque les produits ou services sont presque identiques et que les marques qui y sont associées le sont également, la différence de prix sera alors considérée comme non pertinente²⁶. Le prix et l'importance que représente l'achat des produits dont il est question peuvent donc s'avérer pertinents, mais néanmoins tributaires d'autres facteurs.

3.3.3.2 Le degré de spécialisation et la classe des acheteurs

Le facteur suivant est en quelque sorte corollaire du facteur précédent puisque, comme le prix peut porter les acheteurs à porter une attention plus particulière à la marque des produits qu'ils achèteront, des biens (ou services) spécialisés tendront logiquement à n'être achetés que par les «spécialistes» auxquels ils s'adressent. Cet état de fait permet une autre distinction des cas de confusion, se basant cette fois sur le degré de spécialisation des acheteurs potentiels. Tel que l'affirmait la Cour fédérale dans l'affaire *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd.*²⁷:

Lorsqu'il s'agit de dire si deux marques de commerce peuvent être confondues, il faut prendre en *considération les personnes qui achèteront vraisemblablement les marchandises, c'est-à-dire les personnes qui forment habituellement le marché, à*

24. Voir à titre d'illustration: *Gigi Inc. c. Bigi (Can.) Ltd.*, (1988) 18 C.I.P.R. 292 (C.F.); *United Air Specialists Inc. c. American Home Products Corp.*, (1988) 19 C.P.R. (3d) 270 (C.O.M.C.).

25. *Hermes SA c. Fletcher Golf Enterprises Ltd.*, (1984) 78 C.P.R. (2d) 134 (C.F.).

26. *Bagagerie SA c. Bagagerie Willy Ltée*, (1992) 45 C.P.R. (3d) 503, 509 et 510 (C.A.F.).

27. (1975) 25 C.P.R. (2d) 1; citation du juge Cattanaach, p. 5 (C.F.).

savoir les consommateurs. [...] Le registraire des marques de commerce ou le juge doit évaluer les attitudes et les réactions normales de telles personnes afin de mesurer la possibilité de confusion. [Les italiques sont nôtres.]

Il peut donc s'avérer pertinent, au-delà d'un questionnement quant au prix des articles, de se demander également qui seront les «consommateurs» des types de biens ou services dont il est question²⁸. Plus le degré de sophistication des acheteurs potentiels est élevé, plus le risque de confusion sera réduit, vu le degré d'attention et de connaissances dont pourront généralement faire preuve les professionnels et les spécialistes²⁹. Ainsi, des produits connexes, même lorsque offerts au sein de la même industrie spécialisée, pourront justifier la coexistence de deux marques, si l'on peut s'attendre à ce que les acheteurs les distinguent sans problème³⁰.

L'analyse quant à la confusion pourra donc être affectée par le type de «consommateurs» susceptibles de se procurer le genre de marchandises ou de services dont il est question: des biens ou services ne s'adressant pas au même genre de consommateurs seront, il va sans dire, moins susceptibles d'induire les acheteurs potentiels en erreur quant à un lien potentiel entre deux marques. À titre d'illustration, dans *Gigi Inc. c. Bigi (Can.) Ltd.*³¹, le Tribunal conclut que les marques «GIGI» et «BIGI» ne portaient pas à confusion, sur la base de considérations ayant trait au type de clientèle à laquelle étaient destinées les marchandises vendues en liaison avec ces deux marques de commerce.

Notons au passage qu'un arrêt rendu l'an dernier par la Cour d'appel fédérale vient d'ailleurs confirmer qu'il est tout à fait approprié, lors de l'analyse d'une confusion possible entre deux marques, de chercher à connaître qui sont les acheteurs probables des marchandises ou services visés³².

28. Notons que ce facteur peut être pertinent quant à l'analyse du «genre de marchandises, services ou entreprises» ou encore quant à l'analyse du «type de commerce».

29. *Canadian Process Equipment and Control News Ltd. c. Southam Communications Ltd.*, (1984) 1 C.P.R. (3d) 382, 384 (Ont. H.C.). Voir aussi: *Alfax Paper & Engineering Co. c. Alfa-Laval Aktiebolag*, (1984) 3 C.I.P.R. 189 (C.O.M.C.); *Canada Wire & Cable Ltd. c. Heatex Howden Inc.*, (1986) 13 C.P.R. 183 (C.F.); *Tamko Asphalt Products Inc. c. Tamko Inc.*, (1992) 41 C.P.R. (3d) 346 (C.F.).

30. Voir par exemple: *Vallourtec, SA c. Dailey Inc.*, (1988) 22 C.P.R. (3d) 320.

31. (1988) 18 C.I.P.R. 292 (C.F.).

32. *Baylor University c. Governor and Co. of Adventurers Trading into Hudson Bay*, [2000] A.C.F. 984, au paragraphe 39 (C.A.F.). Il est intéressant de noter

À ce chapitre, la distinction entre des produits visant des marchés «verticaux» (donc un marché ciblé) et des produits visant des marchés dits «horizontaux» (s'adressant à la population en général) peut s'avérer cruciale. Des marques similaires visant toutes deux des secteurs précis (marchés verticaux) seront moins susceptibles de porter à confusion que deux marques visant les consommateurs en général, par exemple³³.

De la même façon, en tenant pour acquis que les biens ou services ne se retrouvent pas côte à côte dans le marché, le risque de confusion sera généralement relativement faible si, par exemple, l'un des produits vise les consommateurs en général, et l'autre des orthodontistes. Cela dit, la proximité dans le marché pourrait affecter, à son tour, l'impact qu'aura ce facteur dans l'analyse globale quant à la confusion.

3.3.3.3 La proximité dans le marché et les canaux de distribution

Enfin, tel que mentionné ci-haut, l'analyse de la confusion passe non seulement par l'analyse du type de marchandises mais également par une comparaison de la «nature du commerce», tel que mentionné à l'article 6 de la Loi, des parties en cause. On pourra ainsi se questionner sur les domaines dans lesquels les marchandises ou services en question sont vendus ou rendus.

Selon la jurisprudence et le Bureau des marques, le facteur de la «nature du commerce» peut aussi impliquer que l'on analyse (afin de jauger le risque de confusion entre deux marques) l'endroit et (ou) la façon dont les marchandises ou services sont offerts, dans les faits, sur le marché. On pourra ainsi se demander si les marques sont utilisées auprès de consommateurs individuels, si les produits sont vendus directement par le manufacturier, si les marchandises touchent le domaine industriel, etc. Deux marques dont les produits sont ven-

d'ailleurs que la Cour d'appel précise, dans cet arrêt, que le public cible qui doit être utilisé afin d'évaluer la probabilité de confusion dans l'œil du consommateur moyen est le groupe cible de la marque junior du requérant, et non pas celui visé par la marque senior. C'est à tout le moins la conclusion à laquelle en est venue la cour dans cette affaire précise où la marque junior portait sur un créneau plus restreint de marchandises que la marque senior.

33. Notons à ce sujet que la Commission des oppositions des marques de commerce n'accordera cependant pas toujours beaucoup de poids à une telle distinction. Pour l'exemple d'un cas où le tribunal a refusé d'effectuer une telle distinction (ici entre un logiciel s'adressant aux comptables et un autre s'adressant aux psychiatres), voir: *Centre hospitalier Ste-Thérèse de Shawinigan c. Computer Utility Management Ltd.*, (1986) 11 C.I.P.R. 300 (C.O.M.C.).

des en magasins seront ainsi plus susceptibles de prêter à confusion que si l'une d'entre elles était utilisée en conjonction avec des biens qui sont vendus uniquement à des grossistes³⁴ ou des gens d'affaires chevronnés.

Même si les marques sont toutes deux utilisées en rapport avec des marchandises ou des services qui sont vendus à des consommateurs (par exemple), on pourra chercher à savoir exactement dans quel *genre* d'établissement ces biens sont vendus, dans les faits. Le risque de confusion pourra en effet diminuer avec la «distance» des produits dans le marché, par exemple si l'une des marchandises dont il est question est vendue dans des animaleries alors que l'autre l'est exclusivement dans des spas de santé. Dans cet exemple, bien que le marché cible soit des consommateurs «ordinaires» et que le prix de l'item soit relativement bas, le registraire ou un tribunal qui se pencherait sur cette question pourrait fort bien juger qu'il n'y a pas risque de confusion puisque les établissements qui vendent les biens en question diffèrent passablement. Une différence de type d'établissement où sont vendus les biens en question pourra donc être vue comme réduisant le risque de confusion entre deux marques³⁵.

À l'inverse, même des biens relativement différents pourront être jugés susceptibles d'être confondus au niveau de leur marque de commerce s'ils sont habituellement vendus dans le même genre d'établissement ou par les mêmes canaux de distribution³⁶.

34. Le *Manuel d'examen des marques de commerce* stipule, quant à lui, à la page 76, que: «Les grossistes pourraient ne pas être induits en erreur parce qu'ils sont en rapport direct avec les manufacturiers, mais les consommateurs ne possédant pas une connaissance approfondie du marché pourraient être confondus». On peut donc constater qu'il existe un lien entre le critère portant sur la «Nature du commerce» et le degré de spécialisation des acheteurs (voir le point ii) ci-dessus). Le fait que les produits associés à deux marques soient tous deux vendus en magasin, au public en général, pourra donc augmenter le risque de confusion auprès du consommateur moyen. Voir, par exemple: *Clorox Co. c. E.I. Du Pont de Nemours and Co et al.*, (1995) 64 C.P.R. (3d) 79.

35. Voir, entre autres, à ce sujet: *Hermès SA c. Fletcher Golf Enterprises Ltd.*, (1984) 78 C.P.R. (2d) 134, 145 (C.F.); *Benedictine Distillerie c. Labatt (John Liée)*, (1990) 28 C.P.R. (3d) 487 (C.F.); *Bally Schuhfabriken AG c. Big Blue Jeans*, (1992) 41 C.P.R. (3d) 205, 211 (C.F.).

36. Voir, entre autres, à ce sujet: *Cartier Men's Shop Ltd. c. Cartier Inc.*, (1981) 58 C.P.R. (3d) 68, 72 (C.F.); *Eminence SA c. Registraire des marques de commerce*, (1977) 39 C.P.R. (2d) 40, 43 (C.F.); *Playboy Enterprises Inc. c. Germain*, (1978) 39 C.P.R. (2d) (C.F.).

4. Évolution de la terminologie acceptable

4.1 *Le Manuel des marchandises et des services*

Considérant la grande diversité de biens et de services pour lesquels l'enregistrement d'une marque de commerce peut être demandée, il est aisé de comprendre pourquoi le Bureau des marques s'est doté d'un «Manuel des marchandises et des services» (ci-après le «Manuel»)³⁷, où l'on répertorie, pour référence par les examinateurs, un très grand nombre de désignations de produits et services.

Le Manuel est périodiquement mis à jour, accessible au public et peut même être téléchargé par l'entremise du site Internet de l'OPIC³⁸.

En pratique, le Manuel énumère la plupart des formes de produits ou services qui peuvent se retrouver dans les demandes de marques de commerce au Canada. Pour donner une idée de l'étendue du Manuel, sa dernière version comporte 442 pages, où l'on énumère des marchandises qui vont de l'«Abaisse-langue» aux «Zucchinis non transformés» et des services qui vont de l'«Abattage d'animaux» aux «Zoos».

Bien que le Manuel ne constitue pas un énoncé exhaustif de toutes les désignations possibles de produits ou de services, il demeure néanmoins la référence de base pour les examinateurs. Ainsi, lorsque l'un d'eux procède à l'examen de l'état déclaratif des marchandises ou services liés à une marque proposée, l'un de ses premiers gestes sera de déterminer si la description donnée dans la demande du requérant correspond à l'un (ou plusieurs) des items énumérés dans le Manuel.

La connaissance des termes répertoriés dans le Manuel est donc un atout pour le praticien qui désire minimiser les difficultés au stade de l'examen des demandes d'enregistrement de marques de commerce qu'il déposera pour ses clients. Si les marchandises ou les

37. À ne pas confondre avec *Le manuel d'examen des marques de commerce*, voir la note 20.

38. Le Manuel peut être consulté sur Internet, par l'entremise du site Web de l'OPIC, à l'adresse suivante: <http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tm_wares_man-f.pdf>.

services se retrouvent dans le manuel et que l'état déclaratif dont il est question y est conforme, l'examineur acceptera généralement l'énoncé des marchandises ou des services, tel qu'il a été formulé dans la demande d'enregistrement du requérant³⁹.

Cela dit, le Bureau des marques ne refusera généralement pas une demande pour la simple raison que la désignation utilisée par le requérant ne correspond pas exactement à ce qui figure au Manuel. Selon une directive interne du Bureau des marques concernant le Manuel⁴⁰:

[...] il peut arriver que des descripteurs de marchandises et de services qui n'y sont pas répertoriés soient également acceptables. Les examinateurs doivent donc être disposés à accepter des états déclaratifs de marchandises et services qui ne figurent pas dans ce manuel. [...]

Si les marchandises ou les services semblent être précisément décrits dans les termes ordinaires du commerce, l'état déclaratif est considéré comme acceptable. L'examineur doit être convaincu que la description des marchandises ou services fournie permet d'apprécier si la marque donne une description claire ou si elle donne une description fautive ou trompeuse ou si elle prête à confusion avec une autre marque. Il doit également être convaincu que le fait d'accepter les marchandises ou les services comme ils sont décrits n'accordera pas au requérant une protection trop étendue.⁴¹

Le Manuel est donc utilisé comme jalon par le Bureau des marques, sans pour autant constituer un répertoire exhaustif des façons de décrire un produit ou un service pour fins d'enregistrement. Cependant, il faut conserver à l'esprit que si l'on utilise effectivement une désignation des produits ou services qui figure au Manuel, l'examineur devra s'assurer que la façon dont le terme en question est utilisé est conforme à ce que prescrit le Manuel. Nous nous pencherons plus avant sur cette question dans ce qui suit.

39. Par contre, comme nous le verrons ci-après, le fait que le Bureau des marques ait publié un énoncé de pratique modifiant le Manuel pourra produire un effet contraire.

40. Bureau des marques de commerce (OPIC), Énoncé de pratique: «*Procédures d'examen – Alinéa 30a de la Loi sur les marques de commerce*», 5 mars 2001.

41. *Ibid.*

4.2 Les «énoncés de pratique» du Bureau des marques

Comme toute agence gouvernementale, l'OPIC et son Bureau des marques ont leur façon de fonctionner, leurs procédures et pratiques particulières, ainsi que leurs directives administratives. Le tout vise évidemment à permettre à l'organisation de fonctionner d'une façon qui se veut la plus efficace possible.

Pour ce faire, le registraire énonce périodiquement ce que l'on nomme des «énoncés de pratique» (lignes directrices), soit des directives para-réglementaires qui visent à modifier les pratiques administratives du Bureau des marques⁴². Ces directives sont publiées et diffusées par l'entremise du Journal des marques et du site Internet de l'OPIC⁴³.

L'une des fonctions de ces énoncés de pratique est de permettre au registraire de préciser (pour les fonctionnaires du Bureau des marques, les agents de marque et le public en général) les modifications des pratiques «officielles» du Bureau des marques ainsi que l'interprétation faite par celui-ci de certaines dispositions de la Loi.

Le Bureau des marques peut ainsi s'ajuster périodiquement pour répondre à ce qu'il perçoit comme problématique dans sa façon de faire ou dans le fonctionnement du système des marques de commerce au Canada. L'un de ces types d'ajustement consiste à apporter, par l'entremise d'un énoncé de pratique, certaines modifications ou précisions au Manuel. À titre d'exemple, le Bureau des marques publiait le 5 mars 2001 un énoncé de pratique concernant l'application de l'alinéa 30a) de la Loi, où le Bureau précise le standard que doivent appliquer ses examinateurs lorsqu'il évaluent ce qui constitue un état déclaratif dressé dans les termes ordinaires du commerce. Nous y reviendrons.

4.3 Les logiciels

À des fins de compréhension du processus d'évolution de la terminologie jugée acceptable par le registraire, nous procéderons ici à un bref exposé de l'historique des pratiques du Bureau des marques

42. Notons que, juridiquement parlant, les énoncés de pratique ne sauraient constituer un geste de «réglementation» comme tel. Ces énoncés ne peuvent donc en aucun cas contredire le contenu de la Loi ou de sa réglementation (en cas de conflit c'est donc la Loi ou sa réglementation qui prévaudront).

43. Voir entre autres: <<http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/tmnotice.nsf/ViewTemplate+For+TMNotices+Alpha+French?OpenForm>>.

quant à la classe circonscrite de biens qui fait l'objet du présent article: les logiciels.

Jusqu'à il y a quelques années, il suffisait, pour obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce sur un produit logiciel informatique, de le décrire de façon très générale dans sa demande, en utilisant, par exemple, une description du type «programme informatique». Tel qu'en témoignent de nombreux exemples de ce type de marques de commerce figurant encore aujourd'hui au Registre, il n'était pas nécessaire de préciser le type de logiciel en rapport avec lequel on demandait le dépôt d'une marque⁴⁴, le terme «logiciel» ou «programme informatique» suffisant amplement pour les fins du Bureau des marques.

Bien que cette pratique ait favorisé le dépôt de marques de commerce relatives à des logiciels, on lui découvrit bientôt un certain effet pervers: en pratique, l'enregistrement de marques sur une catégorie de biens aussi large que le «logiciel» résulte en une certaine «rarification» des marques dans ce domaine. En effet, dès qu'une marque est acceptée quant à de tels «programmes informatiques» ou «logiciels», aucun autre requérant ne peut obtenir de marque pouvant porter à confusion avec le mot, la phrase ou l'image déjà déposé.

Prenons l'exemple d'une entreprise du Lac Saint-Jean qui a développé un ludiciel (logiciel-jeu) s'adressant aux enfants de 3 à 5 ans, qu'elle a nommé «NUMÉROTEK», et pour lequel elle a déposé une demande d'enregistrement de marque de commerce en liaison avec des marchandises décrites simplement comme «logiciel et manuel». Dans un tel cas, le dépôt de cette marque aura pour effet d'empêcher toute autre entreprise productrice de logiciels de déposer une marque similaire même, par exemple, une entreprise ontarienne qui produit un logiciel gérant les numéros de commandes dans une usine de traitement alimentaire. Ainsi, bien qu'aucune confusion ne soit possible dans les faits, la mention sur le Registre était réputée «occuper le champ».

Il n'était donc pas question pour le requérant d'une marque proposée dans un secteur totalement différent ou dans un «marché ver-

44. Citons à titre d'exemple: «CAPILOGIC» marque déposée quant à un «Logiciel et manuel explicatif» (LMC352527); «CIEL» marque déposée quant à un «Programme informatique et logiciel informatique» (LMC373871); et «INTERROUTE» marque déposée quant à un «Logiciel» (LMC332051). Il ne s'agit évidemment là que d'un faible échantillon de ce genre de marque «larges».

tical» totalement distinct, de différencier ses produits ou services de ceux des dépositaires figurant déjà au Registre puisque, dans presque tous les cas, la désignation de marchandises et de services se résumait à la désignation très large de «logiciels» (ou son équivalent).

Au milieu des années 90, certains agents de marques ont fait des représentations auprès du «*Joint Liaison Committee*» (ci-après le «Comité») de l'Institut de Propriété Intellectuelle du Canada (ci-après l'«IPIC») quant au fait que les désignations acceptées jusque-là par le Bureau des marques, en tant qu'état déclaratif de marchandises logicielles, étaient dorénavant trop larges et occasionnaient certains problèmes. Après s'être penché sur la question, le Comité a alors fait une recommandation auprès de l'OPIC afin que le Manuel soit modifié de façon à pallier ce problème.

C'est dans ce contexte qu'on révisa le Manuel, en 1996, afin de spécifier que les désignations «*computer software*» et «*logiciel*» étaient dorénavant jugées trop génériques et ne seraient donc plus acceptées. Puis, en 1999, le Bureau intervint à nouveau, cette fois par le truchement d'un énoncé de pratique où l'on décréta que la description «*programme informatique utilitaire*» ne serait, à son tour, plus acceptée en tant qu'état déclaratif de marchandises. Enfin, en 2001, un autre énoncé de pratique vient rappeler que:

L'expression «logiciel» sans autre précision n'est pas une description acceptable des marchandises étant donné qu'elle couvre un champ très large. Il faut préciser la fonction du logiciel et, si la fonction ne permet pas de déterminer de manière évidente quel est son domaine d'utilisation, il y a également lieu de préciser le domaine d'utilisation.⁴⁵

[Les italiques sont nôtres.]

Cet énoncé de pratique donne par ailleurs des exemples de désignations de produits logiciels qui seraient acceptables, en vertu des règles telles que maintenant formulées, notamment:

- «logiciel de conception mécanique assistée par ordinateur»;
- «logiciel utilisé dans la gestion des bases de données»;
- «logiciel de traitement de textes»;

45. Bureau des marques (OPIC), *Énoncé de pratique du 05-03-2001 quant à la conformité à l'alinéa 30a*.

- «logiciel de conception des sites web»;
- «logiciel de moteur de recherche informatique»;
- «logiciel de compression des données»;
- «logiciel de gestion des procédés industriels»; *etc.*

Le Manuel tel qu'il existe à l'heure actuelle précise de plus une méthode standard pour décrire un logiciel, en proposant un modèle à suivre: «Logiciels [*préciser le domaine d'utilisation et la fonction des logiciels [...]*».

L'évolution dont nous venons de traiter fait donc en sorte qu'il est aujourd'hui impossible d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce quant à un produit décrit de façon trop générale, en utilisant l'une ou l'autre des expressions ciblées par le Bureau des marques, dans le Manuel ou un énoncé de pratique.

De par sa modification du Manuel et la promulgation de directives administratives, le Bureau des marques a donc contribué, depuis quelques années, à contraindre un nombre grandissant de requérants à préciser les marchandises visées par leur marque issue du domaine informatique. Les pratiques du Bureau des marques en fait de «logiciels» constituent ainsi un bon exemple du fait que, même en l'absence d'amendements à la Loi, la terminologie (ou plutôt le degré de précision) jugée acceptable par le registraire évolue constamment, visant à obtenir un degré de précision grandissant quant à la désignation des marchandises ou services visés.

Heureusement pour le secteur de l'informatique, ces changements ne sont pas arrivés plus tard. La possibilité de déposer une nouvelle marque présentant un certain attrait au niveau marketing tout en ne prêtant pas à confusion en aurait été de beaucoup réduite.

4.4 D'autres exemples de restriction par voie d'énoncés de pratique

À l'instar du domaine du logiciel, les directives du Bureau des marques émises dans les dernières années ont aussi fréquemment touché des types de marchandises issues de domaines où la technologie évolue rapidement. Dans ce genre de domaine, les progrès techniques et scientifiques tendent en effet à mener à une diversification et à une multiplication des types de produits et services, phénomène

qui requiert, là aussi, une plus grande rigueur lors du dépôt d'une marque de commerce.

Certaines directives récentes du Bureau des marques ont ainsi cherché à décréter trop généraux des états déclaratifs qui seraient formulés en utilisant les expressions suivantes:

- «Communications téléphoniques»;
- «Radiocommunication»;
- «Télécommunications de données et de la parole»;
- «Livraison de messages par transmission électronique»;
- «Transmission électronique de messages et de données»;
- «Messagerie électronique différée»;
- «Services de télécommunication»;
- «Matériel de télécommunication».

Bien que le secteur technologique soit souvent visé par les énoncés de pratique du Bureau des marques (en rapport avec l'article 30), bien d'autres types de marchandises ont fait l'objet de telles directives au fil des ans. La problématique dont traite le présent texte ne se limite donc pas au seul secteur du logiciel, bien que ce dernier constitue un excellent exemple des effets que peuvent avoir les pratiques du Bureau des marques dont il est ici question.

Avec le temps, le Bureau des marques a ainsi jugé nécessaire d'élaborer des directives portant sur une foule de désignations (pourtant fort éloignées du secteur technologique), dorénavant jugées trop peu précises pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 30a) de la Loi:

- «Boissons alcooliques distillées»; «spiritueux»⁴⁶;
- «Services de promotion»⁴⁷;
- «Vêtements», «Chaussures»; «Produits pour le soin de la peau»;⁴⁸

46. Bureau des marques (OPIC), *Énoncé de pratique du 15-07-1998 quant à la conformité à l'alinéa 30a*.

47. Bureau des marques (OPIC), *Énoncé de pratique du 01-09-1999 quant à la conformité à l'alinéa 30a*.

48. Bureau des marques (OPIC), *Énoncé de pratique du 05-03-2001 quant à la conformité à l'alinéa 30a*.

- «Contenants pour utilisation domestique»⁴⁹; etc.

Tout comme dans le cas du mot «logiciels», toutes ces désignations seront dorénavant refusées par le registraire parce que trop peu précises.

La question de la précision terminologique dont doivent faire preuve les requérants dans la rédaction de l'état déclaratif de leur marque est donc pertinente non seulement pour les requérants œuvrant dans des secteurs technologiques, mais aussi pour tous les secteurs industriels ou économiques.

5. L'importance de la description de la marque que donne le Registre

Comme nous l'avons vu ci-haut, l'un des concepts fondamentaux du droit des marques est celui de la «confusion». Une marque ne peut, en effet, être déposée si elle est susceptible de créer une confusion avec une marque préexistante.

Le «genre de marchandises, services ou entreprises» constitue à ce chapitre l'une des facettes de l'évaluation de la confusion possible entre deux marques. La source primaire de référence pour le Bureau des marques quant aux marques préexistantes se retrouve dans le Registre officiel des marques de commerce. C'est là l'une de ses raisons d'être.

Afin de déterminer s'il y a chevauchement (et donc risque de confusion) entre les biens ou services couverts par une marque existante (la marque «senior») et une marque proposée (la marque «junior»), on n'a qu'à comparer l'état déclaratif des marchandises et des services des deux marques.

Ainsi, pour fins d'examen des marques de commerce proposées, les marchandises et services couverts par les marques déjà enregistrées sont clairement identifiées sur le Registre et aucune autre enquête ne doit (et ne peut) être faite par le registraire quant aux produits ou services visés par cette marque. C'est du moins là l'essentiel de la position qu'adopte le Bureau des marques quant à cette question.

49. Bureau des marques (OPIC), *Énoncé de pratique du 01-09-1999 quant à la conformité à l'alinéa 30a*.

Réitérons au passage que le paragraphe 6(5) de la Loi énonce pourtant qu'«En décidant si des marques de commerce [...] créent de la confusion [...] le registraire [...] tient compte de toutes les circonstances de l'espèce [...]».

Néanmoins, tel qu'indiqué à maintes reprises par divers examinateurs du Bureau des marques dans le cadre de refus au stade de l'examen à cause de l'existence d'une marque préalable «large»:

Le bureau doit protéger les marques de commerce enregistrées telles qu'elles apparaissent au Registre. [...] le bureau ne peut assumer et (ou) restreindre le domaine d'utilisation des marchandises d'une marque *enregistrée*. Cette marque enregistrée ne comporte aucune restriction quant à la nature, fonction ou domaine d'utilisation de ses marchandises et le bureau la protège telle qu'elle paraît au Registre.⁵⁰

À sa face même, l'approche exposée dans cette citation est d'une logique inébranlable puisqu'elle permet à tous de comprendre la nature et l'étendue des marques préexistantes, tout en protégeant les droits des dépositaires de marques. Cette solution a également l'avantage de ne pas demander que soient modifiées les marques enregistrées chaque fois qu'un changement intervient au Manuel ou qu'une nouvelle directive est émise par le Bureau des marques.

Le problème avec cette approche découle du fait qu'une fois la marque effectivement acceptée et officiellement déposée (enregistrée), c'est uniquement à l'état déclaratif des marchandises ou des services qui figure sur le Registre qu'on fera référence pour évaluer le risque de confusion avec les marques subséquentes.

C'est en quelque sorte là que le bât blesse puisque, étant donné l'existence sur le Registre de marques de commerce comportant des désignations de produits ou services très larges (notamment quant aux «logiciels»), il devient alors possible pour les détenteurs de ces marques d'accaparer une place parfois exagérée sur le registre des marques.

Par exemple, une fois qu'une marque a été enregistrée quant à des «logiciels» (sans que le registre n'indique plus de détails), il

50. Lettre reçue par notre bureau dans le cadre d'un dossier dont, en raison de nos obligations professionnelles, nous ne pouvons divulguer de données permettant de l'identifier.

devient très difficile pour tout nouveau dépositaire de parvenir à obtenir l'enregistrement d'une nouvelle marque semblable quant à quelque type de logiciel que ce soit. Ainsi, bien que, dans les faits, il puisse n'y avoir aucun risque de confusion car les deux entreprises produisent des logiciels dont la fonction et le domaine d'utilisation n'ont rien en commun (voir l'exemple ci-haut de la marque fictive «NUMÉROTEK»), la marque «large» ayant préséance, le Bureau des marques tiendra généralement pour acquis qu'elle occupe le terrain.

Une fois une directive émise, les marques déjà enregistrées quant au type de marchandises visées (par exemple les «logiciels») acquièrent ainsi *de facto* un certain avantage par rapport aux marques juniors. Ces marques «larges» seront en effet dès lors automatiquement citées par le Bureau des marques à l'encontre de nouvelles marques similaires, dès le stade de l'examen (sans besoin que ne soit invoquée la procédure d'opposition) et ce, même s'il n'existe en réalité aucune confusion possible quant aux produits ou services!

Ainsi, en cas de conflit entre une marque au stade de l'examen et une marque déjà enregistrée, l'expérience démontre que le Bureau des marques refusera habituellement d'analyser quelque preuve extrinsèque que ce soit (mis à part ce qu'indique expressément le Registre), quant aux marchandises ou services associés à la marque. Tel que déjà mentionné, «Le bureau [considère qu'il] doit protéger les marques de commerce enregistrées telles qu'elles apparaissent au Registre»⁵¹.

Ce phénomène peut s'avérer particulièrement frustrant pour les agents de marques, puisque des recherches relativement aisées (par Internet, par exemple) peuvent souvent révéler qu'il n'existe aucun chevauchement et aucune réelle chance de confusion entre les produits auxquels sont liées la marque junior et la marque senior. Le problème fondamental est donc de parvenir à composer avec le refus du Bureau des marques de considérer quelque preuve que ce soit, outre ce qui figure au Registre quant à l'état déclaratif des marchandises et services des marques enregistrées.

6. Conséquences juridiques: privilège des marques seniors «larges»

La conséquence du phénomène et des pratiques du Bureau de marques décrits ci-haut s'avère être un double désavantage pour les

51. *Ibid.*

requérants désireux de déposer une marque de commerce quant à des produits ou services touchés par une modification du Manuel ou l'émission d'une directive par le Bureau des marques.

6.1 Le refus des demandes subséquentes

D'une part, une fois le Manuel modifié ou la directive rendue, le Bureau des marques refusera systématiquement, à l'étape de l'examen, toute demande de dépôt portant sur un bien ou service décrit «trop simplement» en utilisant l'un des mots clés dorénavant réputés trop peu précis. En effet, le rôle de l'examineur à ce stade est de déterminer si la demande est conforme aux exigences de la Loi et son règlement d'application, ce à quoi l'on doit ajouter, en pratique, le Manuel ainsi que les directives émises par le Bureau des marques qui peuvent venir énoncer certains termes jugés trop peu «spécifiques»⁵².

Ainsi, depuis 1996, si l'on utilise la description «logiciels» dans l'état déclaratif des marchandises d'une marque, la demande de dépôt sera rejetée (au stade de l'examen) puisque ce terme (lorsque utilisé seul) a été décrété inacceptable par le Bureau des marques.

Tel que mentionné ci-haut, le dépositaire qui désire déposer une marque de commerce quant à un logiciel devra préciser dans sa demande quel est le domaine d'utilisation du produit *et* la fonction du programme. Ce faisant: a) sa demande pourra être jugée acceptable du point de vue du Bureau des marques; b) les chances qu'un opposant se manifeste diminueront (puisque'il y aura forcément réduction de l'ampleur des produits visés), et c) la gamme de produits qu'il pourra prétendre couverts par sa marque diminuera de façon corollaire.

6.2 L'application prospective des directives du Bureau des marques

Le deuxième désavantage auquel fera face le dépositaire qui doit composer avec un changement au Manuel ou un énoncé de pratique du Bureau des marques visant à apporter une précision de l'application de l'alinéa 30a) de la Loi a trait au problème de l'application de telles directives.

52. Rappelons-le, l'alinéa 30a) de la Loi stipule que toute demande de dépôt doit comporter «un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services *spécifiques* en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée». [Les italiques sont nôtres.]

Le Manuel et les énoncés de pratique du Bureau des marques ont, entre autres, pour fonction de venir préciser ce qui constitue une description dans les «termes ordinaires du commerce» qui soit suffisamment «spécifique». Cela dit, il faut cependant comprendre que de telles précisions aux pratiques du Bureau des marques ne sont appliquées qu'aux demandes *subséquentes*. Les demandes ayant dépassé le stade de l'examen ne seront donc pas affectées par quelque directive ou changement au Manuel.

À titre d'illustration, même si le terme «logiciels» n'est plus accepté comme désignation satisfaisant aux exigences de l'article 30 de la Loi, et ce depuis septembre 1996, une demande qui aurait été présentée en 1995, décrivant le produit dont il est question simplement comme un «logiciel», ne serait en rien affectée. Une fois jugée acceptable (au stade de l'examen), la demande ne sera pas remise en question et la marque résultante pourra donc demeurer en principe sur le Registre jusqu'à ce qu'elle soit radiée (pour cause de non-utilisation, par exemple). Il n'existe donc pas d'application rétroactive des directives et révisions du Manuel par le Bureau des marques.

On le comprend facilement, l'effet indirect de cette pratique est de conférer aux détenteurs d'une marque dont le dépôt a précédé la directive prohibant certains «mots clé» dorénavant jugés trop «larges», un avantage non négligeable. Le désavantage pour les dépositaires subséquents réside donc dans le monopole *de facto* que peuvent conférer les changements apportés au Manuel ou les directives du Bureau des marques à tous les dépositaires qui ont eu la chance (ou la sagesse) de déposer leur marque avant que le changement ne survienne.

Un exemple hypothétique s'avère peut-être souhaitable pour la compréhension du lecteur: La marque «CHAMPION» est déposée, en 1991, quant à un «logiciel». Dans les faits, le dépositaire de cette marque produit un logiciel de gestion d'inventaire d'équipement de sport, fait qu'il n'a par ailleurs pas eu à dévoiler dans le cadre de la demande d'enregistrement de sa marque. Quelques années plus tard, le Bureau des marques modifie ses pratiques, de façon à ce que la désignation «logiciel» ne soit plus, à l'avenir, considérée comme suffisamment précise pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 30a) de la Loi.

Poursuivant notre exemple, en 2001, une autre entreprise dépose une demande d'enregistrement quant à la marque «CHAMP-PION», liée à un «logiciel de jeux d'échecs». Or, malgré le

fait que la description des marchandises visées atteint le degré de précision dorénavant requis par le Bureau des marques, celui-ci pourrait fort bien refuser le dépôt de la marque junior «CHAMPION» parce que trop susceptible de porter à confusion avec la marque senior «CHAMPION». En effet, pour le registraire, la marque junior pourrait être refusée (au stade de l'examen) puisqu'elle vise un produit qu'il est possible de considérer comme «inclus» dans la définition plus large utilisée comme état déclaratif de la marque senior (soit, simplement, le mot «logiciel»). Pour le Bureau des marques, c'est l'information au Registre qui compte et ce sont les détenteurs de marques déposées qui doivent être protégés: l'enregistrement de la marque «CHAMPION» pourrait fort bien conséquemment être refusé.

Les deux marques seraient utilisées dans des marchés verticaux complètement différents, aucune confusion n'est possible... mais la marque junior serait sans doute refusée par l'examineur.

Le dépositaire de la marque senior «large» possède donc un avantage en ce que sa marque est positionnée de façon à bloquer le dépôt de toute autre marque similaire et ce, même si dans les faits les produits n'ont aucun véritable rapport. Une fois la marque inscrite au Registre, c'est bel et bien sur la description des produits et services qui y figurent que s'appuiera le Bureau des marques pour évaluer le risque de confusion avec les marques qui seront proposées par la suite et ce, même si l'état déclaratif des marchandises ou services de la marque senior est très large.

Somme toute, il existe donc un avantage pour un détenteur de marque à déposer celle-ci le plus rapidement possible, surtout lorsqu'il opère dans un secteur en expansion, où les produits se multiplient et se diversifient rapidement. On pourra ainsi tenter de profiter de la relative «nouveau» d'un secteur particulier, pour «occuper» une place relativement large sur le Registre des marques, par le simple effet d'un dépôt hâtif.

7. Solutions possibles au problème

7.1 *Que faire, en pratique, lorsque confronté à une marque «large»?*

Comme nous l'avons vu dans ce qui précède, il peut fort bien se présenter dans la pratique des situations où le registraire refusera le dépôt d'une marque de commerce, au stade de l'examen, pour cause

de confusion possible avec une marque senior (déjà déposée) qui comporte une désignation de biens «large». Tel que déjà mentionné, le Bureau considère en effet que les marques qui comportent des états déclaratifs larges (tels «logiciels») doivent être protégées telles qu'elles figurent au Registre et que l'on doit, par conséquent, leur accorder tout le bénéfice du doute et ce, même en l'absence totale de confusion possible dans les faits (lorsque l'on analyse les véritables produits des parties). Mais que peut faire le requérant qui se voit refuser l'enregistrement de sa marque dans une telle situation? Nous présenterons ici trois avenues possibles.

7.1.1 Réponse au registraire en mettant l'emphase sur le doute

La première solution de contournement (et la moins coûteuse) dans le genre de situation dont nous traitons ici, est de formuler une réponse écrite à l'examineur chargé du dossier au Bureau des marques⁵³. En plus d'énoncer le manque réel de confusion, il est conseillé de rappeler à l'examineur que la Loi énonce clairement que: «Lorsque le registraire n'est pas convaincu, il fait annoncer la demande de la manière prescrite»⁵⁴. La loi stipule donc clairement qu'en cas de doute, l'examineur doit donner sa chance au coureur et permettre la publication de la marque, nonobstant l'incertitude qui subsiste selon lui.

Dans le cadre de cette publication dans le Journal des marques de commerce, les détenteurs de marques seniors, tout comme tout autre détenteur de marque, pourraient alors s'opposer, s'ils le jugent opportun.

En vertu du paragraphe 37(1) de la Loi, le registraire ne doit rejeter la demande de dépôt que s'il est «convaincu» que la marque n'est pas enregistrable; en cas de doute, il devrait donc y avoir publication. D'ailleurs, à des fins d'équilibre procédural, «Lorsque, en raison d'une marque de commerce déposée, le registraire a des doutes sur la question de savoir si la marque de commerce indiquée dans la demande est enregistrable, il notifie [...] l'annonce de la demande au propriétaire de la marque de commerce déposée»⁵⁵. La loi prévoit donc qu'en cas d'incertitude, la marque proposée peut passer au

53. Le paragraphe 37(2) de la Loi stipule que le registraire ne peut rejeter une demande sans informer le requérant des motifs de sa décision et lui donner une occasion convenable d'y répondre.

54. Paragraphe 37(1) *in fine* de la Loi.

55. Paragraphe 37(3) de la Loi.

stade de la publication mais que le détenteur de la marque senior doit alors être avisé de cette publication, afin de lui donner l'opportunité de s'opposer formellement, s'il juge qu'il y a confusion possible avec sa marque.

En somme, il s'agit pour le requérant à la demande d'enregistrement de la marque junior, de demander au Bureau des marques de ne pas être plus prudent que le détenteur de la marque senior lui-même.

Ainsi, dans un «cas douteux», le détenteur de la marque senior «large» avec laquelle il pourrait y avoir confusion, aura tout le loisir de débattre de la question de l'enregistrabilité de la marque junior devant la Commission des oppositions.

7.1.2 Appel de la décision du registraire en Cour fédérale

La deuxième solution possible, lorsqu'un examinateur cite une marque senior trop «large» à l'encontre d'une marque proposée, serait d'en appeler de la décision du Bureau des marques. Dans une telle situation de refus (au stade de l'examen) d'une marque, le requérant pourra en effet porter la décision en appel, devant la Cour fédérale⁵⁶. Un tel recours est évidemment susceptible d'occasionner des frais et des délais importants au requérant mais pourrait permettre de renverser la décision du Bureau des marques. En effet, contrairement au registraire (qui refuse de considérer des preuves extrinsèques au Registre), le tribunal pourrait, lui, consentir à considérer des preuves additionnelles⁵⁷ et revoir la décision du registraire si cette nouvelle preuve «aurait pu avoir un effet (en anglais «would have materially affected») sur les conclusions du registraire»⁵⁸.

En appel, le requérant pourra donc, en principe, tenter de démontrer que, nonobstant ce qu'indique le Registre, il n'existe pas, dans les faits, de confusion possible entre sa marque et la marque senior «large». Dans l'éventualité d'une décision favorable de la Cour fédérale, le dossier passerait alors à l'étape de la publication...

56. Selon le paragraphe 56(1) de la Loi, tout appel d'une décision du registraire peut être porté en Cour fédérale, dans les deux mois de la décision.

57. En vertu du paragraphe 56(5) de la Loi: «Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi».

58. *Brasserie Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145, 168 (C.A.F.).

7.1.3 Procédure en vertu de l'article 57 de la Loi

La dernière possibilité de contrer un refus au stade de l'examen dans le genre de cas dont nous traitons ici pourrait provenir de l'utilisation du recours prévu aux articles 57 et 58 de la Loi. En effet, en vertu de ces articles, tout intéressé peut présenter une demande, en Cour fédérale, afin d'ordonner qu'une inscription dans le registre soit [...] modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas *exactement* les droits existants de la personne paraissant être propriétaire inscrit de la marque». [Les italiques sont nôtres.]

Rien n'empêcherait donc, en principe, d'invoquer l'article 57 de la Loi pour tenter de forcer le détenteur d'une marque senior trop «large» à apporter certaines précisions quant à la définition des marchandises ou services y associés, étant donné l'évolution de la terminologie et des pratiques du Bureau des marques. Nous ne sommes cependant au courant d'aucune décision de la Cour fédérale où cette stratégie aurait été éprouvée avec succès.

7.2 Solutions législatives possibles à moyen terme

Bien que ce qui suit ne soit pas d'un grand secours à la société informatique aux prises avec un refus du Bureau des marques quant à une marque de commerce qu'elle a tenté de déposer, nous avons tout de même cru bon de mentionner au passage deux solutions au problème énoncé dans ce qui précède.

D'une part, rien ne semble s'opposer à ce qu'un amendement soit apporté à la Loi, par lequel on prévoirait l'obligation pour le Bureau des marques, lorsqu'il apporte une modification au Manuel ou qu'il énonce une directive quant à l'application de l'article 30, de forcer les détenteurs de marques déposées à préciser la désignation de biens ou services associés à leur marque. Le détenteur de la marque pourrait alors devoir préciser l'étendue de l'état déclaratif des marchandises ou services associés à sa marque, en fonction du degré de précision dorénavant requis des requérants.

L'application de cette solution pourrait cependant s'avérer relativement lourde et coûteuse étant donné le nombre de marques de commerce qui peuvent être visées. En pratique, cette solution s'avère problématique.

Alternativement, la Loi pourrait prévoir un mécanisme visant les cas où le Manuel ou un énoncé de pratique établirait ce qui constitue une désignation suffisamment précise, par lequel un tiers serait en droit de demander au Bureau des marques de requérir d'un détenteur de marque enregistrée de préciser les marchandises ou services qui y sont associés, toujours en fonction du degré de précision dorénavant requis de la part des personnes qui formulent une demande de dépôt⁵⁹.

Ce mécanisme aurait l'avantage d'éviter aux intéressés d'avoir à aller jusqu'à invoquer l'article 57 en Cour fédérale et d'éviter de pénaliser les dépositaires de marques juniors, particulièrement dans les domaines où le contexte technologique continue d'évoluer... Cependant, une telle procédure aurait le désavantage d'alourdir et de compliquer les règles des procédures existantes en matière de marques de commerce.

On s'en doute, le nombre de cas problématiques qui se manifesteront à l'avenir ne diminuera pas. On est par conséquent en droit de se demander s'il est réellement dans l'intérêt du droit canadien d'ouvrir une nouvelle brèche dans la protection qu'il offre aux détenteurs de marques de commerce enregistrées.

8. Conclusion

Comme nous l'avons vu dans les pages qui précèdent, le Bureau des marques s'adapte graduellement aux nouvelles réalités commerciales et technologiques, d'une part en modifiant au fil du temps le Manuel et des services et, d'autre part, en publiant certains énoncés de pratique qui peuvent, entre autres, venir préciser ce que le Bureau considère comme suffisamment précis pour satisfaire à l'alinéa 30a) de la Loi.

Plusieurs des directives du Bureau des marques ont trait à des secteurs de pointe qui comportent de nombreux débouchés commerciaux, comme l'industrie des technologies de l'information et des communications («TIC»). Dans ce domaine, le contexte factuel évolue rapidement, ce à quoi tente de réagir le Bureau des marques, afin de «forcer» en quelque sorte l'évolution de ce qu'elle considère comme un degré acceptable de précision des «termes ordinaires de commerce».

59. Une telle précision correspondrait en quelque sorte à une demande de modification du Registre pour restreindre l'étendue de l'état déclaratif des marchandises ou services visés. Le mécanisme pourrait grandement s'inspirer du mécanisme actuellement prévu à l'article 44 de la Loi.

Lorsque l'on constate l'explosion du marché de l'informatique depuis une vingtaine d'années, rien de surprenant à ce que le droit des marques de commerce doive lui aussi s'adapter. La réaction du Bureau des marques face à des termes devenus trop «génériques» est donc parfaitement logique puisque, au fur et à mesure de l'adoption des changements technologiques, notre réalité change et le langage que nous utilisons se précise en conséquence.

Bien que, pour l'instant, le Bureau des marques se soit largement restreint au domaine des TIC, l'observation de l'évolution technologique des dernières années démontre que d'autres secteurs de pointe ont un potentiel commercial important. Des secteurs comme les biotechnologies et les services y afférents seront ainsi vraisemblablement sujets, à leur tour, de directives du Bureau des marques et de changements du Manuel des marchandises et des services dans les années à venir.

À titre d'exemple, il se pourrait fort bien, dans un avenir rapproché, que le Bureau des marques détermine que la désignation «services de tests génétiques» ne correspond plus à une description suffisamment précise pour respecter le standard qu'énonce l'alinéa 30a) de la Loi. Dans une directive à ce sujet, le Bureau des marques pourrait, par exemple, stipuler qu'à l'avenir, toute demande de dépôt d'une marque quant à des «services génétiques» devrait en préciser le domaine d'utilisation et la fonction. On pourrait ainsi en venir à des demandes formulées de façon plus précise qui pourraient se lire de la façon suivante: «services de tests génétiques, nommément tests et analyse de prélèvements humains visant l'identification de pathologies décelables par une analyse génétique effectuée sur un embryon, un fœtus ou un enfant né».

À l'instar des changements constatés depuis une dizaine d'années en matière des marques de commerce relatives au domaine des TIC, il semble probable que le Bureau des marques continuera à adapter ses pratiques (et, indirectement, le droit des marques de commerce) aux nouvelles réalités qui se manifestent.

La solution pour l'entreprise, à l'heure actuelle, ou encore la recommandation que nous pouvons faire à l'entreprise d'un secteur économique émergent, est de veiller à déposer sa (ou ses) marque(s) le plus tôt possible. En effet, les entreprises qui auront déposé leurs marques tôt dans les processus continueront de posséder un avantage stratégique, puisque leurs marques occuperont plus de place sur le Registre des marques que les marques subséquentes.

Dans l'univers des marques de commerce, comme dans la vie, on peut donc dire que l'avenir continuera sans doute d'appartenir à ceux qui se lèvent tôt!