

## Marques de commerce en 2013 : cinq leçons à retenir

Kathleen Lemieux\*

1. <i>THE THYMES, LLC c REITMANS (CANADA) LIMITED</i> . . .	582
1.1 Les faits . . . . .	582
1.2 La décision . . . . .	585
1.3 À retenir . . . . .	587
2. <i>BACKRACK INC c STK LLC</i> . . . . .	587
2.1 Les faits . . . . .	587
2.2 La décision . . . . .	589
2.3 À retenir . . . . .	591
3. <i>299614 ALBERTA LTD v FRESH HEMP FOODS LTD</i> . . . .	591
3.1 Les faits . . . . .	591
3.2 La décision . . . . .	592
3.3 À retenir . . . . .	594
4. <i>HABIB BANK LIMITED c HABIB BANK ZURICH</i> . . . . .	594
4.1 Les faits . . . . .	594

---

© Kathleen Lemieux, 2014.

\* Avocate chez Borden Ladner Gervais, à Ottawa.

[Note de la rédaction : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

4.2	La décision.....	596
4.3	À retenir .....	598
5.	<i>COUNCIL OF NATURAL MEDICINE COLLEGE OF CANADA c COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE PRACTITIONERS AND ACUPUNCTURISTS OF BRITISH COLUMBIA</i> .....	598
5.1	Les faits.....	598
5.2	La décision.....	600
5.3	À retenir .....	604

On se souviendra sans doute de l'année 2013 pour les nombreuses consultations et discussions sur le Projet de loi C-56, remplacé par le Projet de loi C-8, et sur les consultations et discussions sur la modernisation d'autres aspects de la propriété intellectuelle. Les praticiens en marques de commerce attendent avec un mélange d'enthousiasme et d'inquiétude les changements à venir, incluant les nouvelles mesures frontalières, des modifications visant à corriger des lacunes importantes de la *Loi sur les marques de commerce* (la « LMC »), des dispositions visant à moderniser certaines de ces dispositions de la LMC, et enfin l'adhésion du Canada au Protocole de Madrid, au traité de Singapour et à l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. C'est dans ce contexte d'activité intense sur le plan de changements à venir que se sont presque glissées les décisions des Cours fédérales. Nous en avons retenu cinq dont les enseignements ajouteront sans doute aux débats actuels.

Dans *The Thymes, LLC c Reitmans (Canada) Limited*<sup>1</sup>, la Cour fédérale s'est penchée très brièvement sur l'interprétation du paragraphe 16(2) de la LMC, et en particulier sur la question de savoir si ce paragraphe requiert un emploi de la marque à l'étranger (soit dans un pays de l'Union ou dans le pays d'origine du requérant) à la date de production de la demande d'enregistrement.

L'affaire *Backrack Inc c STK LLC*<sup>2</sup> donne à la Cour l'occasion de revisiter les principes d'analyse d'une marque en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la LMC et en particulier de nous rappeler l'importance de rechercher un équilibre entre le principe qui veut que l'on évite de scruter séparément les éléments constitutifs d'une marque et celui qui permet de considérer les éléments constitutifs d'une marque composée qui ne fait pas l'objet d'une définition dans le dictionnaire. La Cour s'est également penchée sur le motif d'opposition fondé sur l'article 2 de la LMC lorsqu'une marque contrevient aux exigences de l'alinéa 12(1)b) de la LMC.

---

1. 2013 CF 127.

2. 2013 CF 424.

Dans *299614 Alberta Ltd c Fresh Hemp Foods Ltd*<sup>3</sup>, la Cour fédérale examine le recours disponible à une partie qui cherche à modifier ou radier une inscription dans le registre suite à une erreur commise par le registraire. La décision de la Cour fédérale dans cette affaire vient confirmer qu'il n'y a aucun moyen économique ou rapide de corriger une erreur commise par le registraire.

L'affaire *Habib Bank Limited c Habib Bank Zurich*<sup>4</sup> nous offre une discussion des critères qui sous-tendent l'article 5 de la LMC lorsqu'une partie fonde un argument de confusion sur la révélation antérieure de marques et la considération d'arguments novateurs souvent présentés par les parties dans le contexte d'un appel.

Finalement dans l'affaire *Council of Natural Medicine College of Canada c College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of British Columbia*<sup>5</sup>, la Cour fédérale fait face à une demande de contrôle judiciaire en vue de faire annuler la décision du registraire de publier plusieurs marques officielles au nom du College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of British Columbia. La Cour nous fait part d'une analyse approfondie sur la constitutionnalité du sous-alinéa 9(1)n) (iii) de la LMC en étudiant la question de savoir si cette disposition outrepassa la compétence législative du législateur fédéral en s'appliquant aux professions de la santé et en considérant si elle constitue une restriction injustifiée à la liberté d'expression garantie à l'alinéa 2b) de la *Charte canadienne des droits et libertés*.

## 1. **THE THYMES LLC c REITMANS (CANADA) LIMITED**

### 1.1 **Les faits**

La demanderesse, The Thymes, LLC a tenté d'enregistrer la marque THYMES et dessin :



---

3. 2013 CF 1245.

4. 2013 CF 51.

5. 2013 CF 287.

en association avec les marchandises suivantes « savon de toilette ; shampoing pour les cheveux et le corps ; produits de bain non médicamenteux, notamment du savon liquide, revitalisant pour le bain, gels, sels et désincrustants pour le corps, crème pour le corps ; poudre pour le corps ; huile pour le corps ; lotion pour le corps ; sachets ; parfums ; eau de toilette ; parfums d'ambiance en aérosol et chandelles ». La demande était fondée i) sur une base d'emploi projeté de la marque au Canada ; et ii) sur la base de l'enregistrement de la marque aux États-Unis et de son emploi comme marque de commerce aux États-Unis, en vertu du paragraphe 16(2) de la LMC. La défenderesse, *Reitmans (Canada) Limited* (« *Reitmans* ») a produit une déclaration d'opposition alléguant, entre autres, les motifs suivants :

- le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30d) ; et
- le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d).

En ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30d), l'opposante (ici, la défenderesse) alléguait dans sa déclaration d'opposition que la demande d'enregistrement ne répondait pas aux exigences de l'alinéa 30d) de la LMC en ce que la partie requérante (ici, la demanderesse) ou son prédécesseur en titre n'aurait pas enregistré ni employé la marque aux États-Unis en liaison avec chacune des marchandises décrites dans la demande aux dates d'enregistrement ou d'emploi alléguées, ou à toute autre date pertinente, ou subsidiairement, qu'elle aurait abandonné la marque puisqu'elle n'a pas été employée continuellement aux États-Unis. Pour la première fois lors de l'audience, l'opposante a fait valoir que les dates de premier emploi en liaison avec toutes les marchandises visées par la demande, telles qu'indiquées dans l'enregistrement américain (soit les 2005-07-12 et 2005-07-01), contredisent l'allégation selon laquelle la requérante aurait employé sa marque aux États-Unis depuis la date de production de sa demande au Canada (soit le 2005-03-30). La Commission des oppositions (« la Commission ») s'est prononcée en faveur de l'opposante. Il incombait donc à la requérante de prouver l'emploi de sa marque aux États-Unis à la date de production de la demande d'enregistrement au Canada<sup>6</sup>.

La requérante a fait valoir que la LMC n'exige pas que la marque de commerce soit employée dans le pays étranger à la date de production d'une demande fondée sur le paragraphe 16(2) de la LMC. Selon la Commission, ayant fondé son droit d'enregistrement sur sa demande d'enregistrement aux États-Unis, il incombait à la

---

6. *Reitmans (Canada) Limited c The Thymes Limited*, 2011 COMC 100.

requérante d'établir qu'elle avait employé la marque aux États-Unis. À cet égard, la Commission s'est référée à l'alinéa 30d) de la LMC qui, selon elle, prévoit précisément que « [...] si la marque n'a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d'un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, l'a employée en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrits dans la demande ». Eu égard à la preuve déposée par la requérante (soit des pages imprimées provenant du site Internet de la requérante datées du 22 avril 2009 – qui, selon le registraire, ne suffisaient qu'à démontrer l'existence de ce site à cette date), la Commission s'est prononcée en faveur de l'opposante sur ce motif. Toutefois, puisque la demande de la requérante était aussi fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada, la Commission devait ensuite se pencher sur le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d).

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) portait sur la question de probabilité de confusion entre la marque de la requérante et chacune des marques de l'opposante (dont THYME MATERNITY). Dans son analyse de la confusion, la Commission a évidemment pris en considération les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la LMC. Compte tenu :

- 1) de la grande notoriété de la marque THYME MATERNITY de l'opposante et du fait que la requérante n'avait fourni aucune preuve d'emploi de sa marque au Canada),
- 2) de la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage, ce qui favorise l'opposante,
- 3) que les marchandises de la requérante, quoique différentes des produits de l'opposante, les chevauchent,
- 4) qu'il n'y avait aucune restriction dans l'état déclaratif des marchandises de la requérante ou dans celui des marchandises ou services de l'opposante ayant pour effet de distinguer les voies de commercialisation des parties ; et
- 5) du fait que l'élément « THYME » est l'élément distinctif dans la marque THYME MATERNITY de l'opposante,

la Commission a conclu qu'un consommateur pourrait, à première vue, penser que les marchandises employées en liaison avec les marques de commerce THYME MATERNITY et THYMES et dessin

ont été fabriquées ou vendues par la même personne. La demande d'enregistrement de la requérante a donc été rejetée.

## 1.2 La décision

En appel, la Cour fédérale s'est penchée sur les deux questions en litige suivantes : i) la Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que l'emploi d'une marque de commerce enregistrée à l'étranger, ou faisant l'objet d'une demande d'enregistrement à l'étranger, était requis à la date de production de la demande au Canada pour que la demande d'enregistrement soit valide aux termes du paragraphe 16(2) de la LMC ? ; et ii) la Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la probabilité de confusion penchait en faveur de la défenderesse ?

Compte tenu des nouveaux éléments de preuve substantiels déposés par les deux parties, la Cour avait toute la latitude pour examiner l'ensemble de la preuve soumise et en arriver à sa propre conclusion quant à la justesse de la décision de la Commission tout en tenant compte des connaissances spécialisées de la Commission et de l'agente d'audience.

Le juge Manson, qui a rendu jugement pour la Cour dans cette affaire, se prononce en trois courts paragraphes sur la question du paragraphe 16(2) de la LMC :

Il ne fait aucun doute que l'interprétation correcte du paragraphe 16(2) de la LMC requiert incontestablement que, à la date de production de la demande d'enregistrement, si le requérant invoque un enregistrement ou une demande d'enregistrement et un emploi de la marque à l'étranger conformément à cette disposition, il faut qu'il y ait eu emploi de la marque en date de la demande pour que puisse être invoquée cette disposition comme fondement valide à l'obtention d'un enregistrement.<sup>7</sup>

De plus, selon le juge Manson, le paragraphe 16(2) de la LMC :

*prévoit clairement que l'emploi de la marque dans le pays d'origine du requérant est une condition de l'enregistrement au Canada.*<sup>8</sup>

Le paragraphe 16(2) confirme également :

7. *Supra*, note 1, para 18.

8. *Supra*, note 1, para 19.

que les exigences à la fois de l'article 16 et de l'article 30 doivent être observées et vérifiées à la date du dépôt de la demande.<sup>9</sup> [Les italiques sont nôtres.]

La Cour confirme donc qu'un requérant qui dépose une demande d'enregistrement fondée, à la date du dépôt de la demande canadienne, sur le paragraphe 16(2) de la LMC, doit être en mesure de démontrer l'emploi de la marque à l'étranger, à la date de production de la demande d'enregistrement canadienne. Que cet emploi ait lieu dans un pays de l'Union ou dans le pays d'origine du requérant n'est pas clair. La Cour semble suggérer que cet emploi doit avoir eu lieu dans le pays d'origine du requérant. Or l'alinéa 30d) de la LMC et les formulaires originalement publiés dans le Journal des marques de commerce le 29 mai 1996 semblent suggérer que cet emploi peut avoir eu lieu dans un pays autre que le Canada, et non uniquement dans le pays d'origine du requérant, comme le suggère la Cour.

De plus, le doute subsiste toujours quant à savoir si le raisonnement de la Cour s'applique à une demande modifiée en cours du processus d'enregistrement pour inclure le paragraphe 16(2) à titre de fondement additionnel au droit d'enregistrement. Selon la pratique canadienne, un requérant étranger peut déposer une demande amendée, afin d'y ajouter comme fondement le droit d'enregistrement en vertu du paragraphe 16(2), en plus de l'usage au Canada ou de l'emploi projeté au Canada, par exemple. Il n'est pas rare pour un requérant provenant de l'extérieur du Canada de modifier sa demande suite au dépôt canadien pour fonder son droit d'enregistrement sur le paragraphe 16(2) de la LMC dès que le requérant étranger est en mesure de démontrer l'emploi de sa marque à l'étranger. La Cour semble suggérer que cette pratique pourrait rendre vulnérables les demandes ainsi modifiées si l'emploi de la marque à l'étranger n'avait pas eu lieu au moment du dépôt de la demande canadienne ou si le requérant n'est pas en mesure d'établir qu'il y a eu emploi de la marque à l'étranger depuis la date du dépôt de la demande canadienne. Cette pratique donnerait lieu à des motifs d'opposition qui pourraient mener au refus d'une demande. Cet énoncé de la Cour pourrait également rendre vulnérables les enregistrements de marque qui auraient été fondés uniquement sur un emploi de la marque dans un pays de l'Union et où cet emploi aurait eu lieu après la date de production de la demande canadienne.

Sur la question de la confusion, la Cour a conclu que la demande devait être déboutée. Compte tenu des nouveaux éléments

---

9. *Supra*, note 1, para 20.



de preuve produits par les deux parties, il existait, selon la Cour, une probabilité de confusion avec les marques de commerce et les noms commerciaux THYME MATERNITÉ de l'opposante à la date de la décision de la Commission ou à la date du jugement de la Cour.

### **1.3 À retenir**

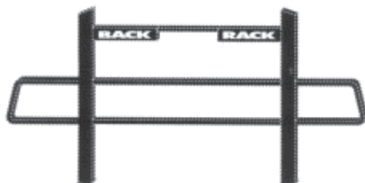
Dans l'attente soit d'un énoncé plus clair de la part de la Cour d'appel fédérale sur l'interprétation de l'article 16(2) et de ses exigences, ou d'une modification de la LMC par le Parlement, un requérant prudent aurait intérêt à ne fonder sa demande d'enregistrement canadienne sur le paragraphe 16(2) de la LMC que s'il est en mesure d'établir qu'il y avait emploi de sa marque à l'étranger depuis la date de la production de la demande canadienne. Invoquer l'article 16(2) de la LMC sans satisfaire à cette exigence depuis la date de dépôt de la demande canadienne pourrait exposer la demande à un motif d'opposition qui pourrait ultimement mener au refus de la demande.

De plus, d'un point de vue stratégique, afin de protéger sa demande canadienne, un requérant étranger devrait, en présence d'une telle intention, fonder sa demande d'enregistrement sur l'emploi projeté au Canada ou sur l'emploi de la marque au Canada, lorsque la marque était employée à la date du dépôt, en plus de fonder sa demande sur le paragraphe 16(2) de la LMC. Ainsi, une partie opposante devra s'attaquer à plus d'un fondement pour obtenir une décision en sa faveur. La question à savoir si l'emploi à l'étranger doit se situer dans un pays de l'Union ou dans le pays d'origine du requérant demeure incertaine.

## **2. BACKRACK INC c STK LLC**

### **2.1 Les faits**

La requérante et appelante Backrack Inc avait déposé une demande d'enregistrement pour la marque BACKRACK en association avec les marchandises « supports pour camionnettes, nommément supports de protection conçus pour protéger la cabine et supporter divers accessoires, nommément supports de lumières, d'antennes et de boîtes à outils » et les « services de distribution dans le domaine des pièces d'automobile ». La demande était fondée sur l'emploi de la marque au Canada depuis au moins 1989. L'appelante avait également déposé une demande d'enregistrement pour la marque BACKRACK et dessin :



fondée sur l'emploi de la marque depuis au moins février 1994. L'opposante et intimée STK, LLC s'était opposée à l'enregistrement des marques de la requérante sur la base de plusieurs motifs d'opposition, dont les motifs suivants :

- le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) de la LMC ;
- le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)c) de la LMC ; et
- le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)e) et le paragraphe 10 de la LMC.

Se fondant sur l'alinéa 12(1)b), la Commission avait rejeté la demande d'enregistrement pour les marchandises seulement au motif que la marque en donnait une description claire.

Quoique la Commission ait approuvé l'argument de la requérante à l'effet que « le sens du mot BACKRACK n'est pas en soi évident », qu'il « ne semble exister, dans le dictionnaire, aucune définition du terme « backrack » en un seul mot »<sup>10</sup>, et qu'elle ait fait référence plutôt au principe énoncé dans les affaires *Wool Bureau of Canada Ltd v Canada (Registrar of Trade Marks)*<sup>11</sup> et *Altantic Promotions Inc v Canada (Registrar of Trade Marks)*<sup>12</sup> selon lequel « il ne faut pas scruter séparément chacun des éléments constitutifs de la Marque, mais la considérer dans son ensemble, sous l'angle de la première impression », la Commission a toutefois conclu que les marques de la requérante donnaient une description claire de la nature des marchandises de la requérante. Selon la Commission, l'élément « rack » de la marque de la requérante décrivait les marchandises « supports de camionnette » (*pick-up truck racks*). Il suffisait donc de déterminer si l'élément « back » faisait en sorte que le mot « backrack », considéré dans son ensemble, donnait une description claire d'une particularité ou d'une caractéristique propre aux marchandises. Attribuant un poids particulier à l'emplacement des marchandises à l'arrière d'une camionnette et le fait que cet emplacement semblait essentiel

10. *Supra*, note 2, para 7, citant la décision non rapportée du 3 mai 2012 de la Commission des oppositions (demande 1383234), aux para 13-15 et 22-27.

11. (1978), 40 CPR (2d) 25 (CFPI).

12. (1984), 2 CPR (3d) 183 (CFPI).

à la fonction des marchandises, la Commission a conclu que le mot « backrack » dans son ensemble donnait une description claire du support en tant que support destiné à l'arrière de la camionnette. Les marques ne donnaient pas la même description claire des services de distribution dans le domaine des pièces d'automobile de la requérante.

La Commission a rejeté les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 12(1)c) et 12(1)e) et sur l'article 10 puisque la preuve démontrait que d'autres fabricants, distributeurs et détaillants vendaient des supports semblables sous plusieurs autres noms. La preuve déposée n'établissait pas que les termes « backrack » ou « backrack et dessin » étaient constitués du nom des marchandises de la requérante ou que le terme « backrack », en raison d'une pratique commerciale et authentique, était devenu reconnu au Canada comme désignant le genre ou la qualité des marchandises ou des services de la requérante.

Enfin, en ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'article 2 de la LMC, l'opposante avait plaidé que les marques de la requérante ne distinguaient pas les marchandises de la requérante des marchandises d'autres propriétaires puisque les marques contrevenaient aux alinéas 12(1)b), 12(1)c) et 12(1)e) et à l'article 10 de la LMC. Ayant déterminé que les marques de la requérante donnaient une description claire des marchandises, la Commission a conclu que les marques de la requérante n'étaient pas distinctives à première vue, et a accueilli le motif d'opposition fondé sur l'article 2 mais uniquement pour les marchandises de la requérante. L'opposition relativement aux services a été rejetée pour tous les autres motifs puisque la preuve ne démontrait pas que d'autres propriétaires avaient employé le terme « backrack » pour décrire des services semblables de façon à annuler le caractère distinctif des marques de l'appelante.

## **2.2 La décision**

La requérante a formé appel et a soulevé deux moyens à son soutien. En premier lieu, elle plaidait que la Commission avait commis une erreur dans son analyse en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la LMC en scrutant séparément chacun des éléments constitutifs de ses marques. Citant le raisonnement qui avait mené la Commission à conclure que la marque BACKRACK donnait une description claire des marchandises, la Cour fédérale a constaté une énonciation correcte de la règle légale par la Commission ; le raisonnement de la Commission ne contenait aucune erreur dans la conclusion de fait fondamentale, à savoir que le sens du terme « backrack » n'était pas en soi évident. Toutefois, selon la Cour, la Commission a incorrectement appliqué les règles applicables en scrutant séparément les éléments constitutifs

« back » et « rack » de la marque. Le juge Campbell s'appuie en particulier sur le passage suivant dans la décision de la Commission :

Compte tenu que les marchandises visées par la demande sont désignées comme un genre de support, le mot « rack » donne une description claire de ces marchandises [...]

La preuve établit que les supports de protection de la Requérante sont conçus pour être installés à l'arrière de la cabine de la camionnette [...]

L'endroit des marchandises à l'arrière de la cabine d'une camionnette est donc essentiel à la fonction des marchandises. En conséquence, je suis d'avis que le mot BACKRACK est une description évidente d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique des supports de protection de la Requérante (c'est-à-dire que ce mot donne une description claire du support de la Requérante en tant que support destiné à l'arrière de la cabine de sa camionnette). Je conclus aussi que la marque BACKRACK et dessin, sur le plan du son, décrit clairement pour les mêmes raisons, une caractéristique des supports de protection de la Requérante.<sup>13</sup>

Selon le juge Campbell, ce passage illustre l'erreur commise par la Commission dans son analyse. À son avis, la Commission a poussé trop loin son analyse, rendant ainsi la décision au titre de l'alinéa 12(1)b) de la LMC déraisonnable. La Cour conclut donc que ces marques ne décrivent pas les marchandises de l'appelante car, de première impression, le sens du terme « backrack » n'est pas évident.

En deuxième lieu, l'appelante plaidait que la Commission avait commis une erreur en énonçant « qu'une marque de commerce qui donne une description claire des marchandises auxquelles elle se rapporte n'est pas distinctive à première vue »<sup>14</sup> puisqu'il est possible pour une marque qui contrevient à l'alinéa 12(1)b) de la LMC d'être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement. L'appelante avait déposé plusieurs éléments de preuve relativement à l'usage étendu et exclusif des marques de l'appelante au Canada.

Dans un raisonnement très court, la Cour fédérale a conclu que la décision de la Commission relativement au motif fondé sur l'article 2 de la LMC ne reflétait pas les dispositions de la loi. Selon la Cour, même si le principe « qu'une marque de commerce qui donne une

13. *Supra*, note 10.

14. *Supra*, note 2, para 9.

description claire des marchandises n'est pas distinctive à première vue » énoncé par la Commission était fondé en droit, la Commission aurait dû considérer les éléments de preuve déposés devant elle par la requérante, éléments qui démontraient un emploi étendu des marques de la requérante au Canada et, par conséquent, le caractère distinctif qu'auraient acquis les marques à la date de production des demandes d'enregistrement de la requérante. Suite à une analyse de ces éléments de preuve, la Cour a conclu que les marques de la requérante avaient acquis un caractère distinctif au Canada relativement aux marchandises de la requérante à la date de la production de leurs demandes d'enregistrement respectives.

### **2.3 À retenir**

Quoique les principes guidant l'analyse d'une marque en vertu de l'alinéa 12(1)b permettent, dans certaines situations, de considérer chacune des parties d'une combinaison donnée de mots qui ne figurent pas au dictionnaire pour déterminer si la combinaison qui en résulte est contraire à l'alinéa 12(1)b<sup>15</sup>, cette analyse doit se faire de façon mesurée sans scruter les éléments constitutifs d'une marque séparément. L'analyse de l'alinéa 12(1)b de la LMC exige qu'une marque soit considérée dans son ensemble sous l'angle de la première impression et du point de vue du consommateur moyen des marchandises.

Dans le contexte de l'analyse d'une marque en vertu de l'article 2, il n'est pas raisonnable de conclure à l'absence du caractère distinctif d'une marque qui donne une description claire des marchandises auxquelles elle se rapporte sans examiner les éléments de preuve relativement au caractère distinctif qu'aurait pu acquérir une marque. Il est donc possible pour une marque qui n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)b de la LMC d'être distinctive si elle a été employée au Canada par le requérant de façon à l'être devenue à la date de production de la demande en question.

## **3. 299614 ALBERTA LTD c FRESH HEMP FOODS LTD**

### **3.1 Les faits**

Dans cette affaire, la partie requérante (Fresh Hemp Foods Ltd), demanderesse dans une procédure d'opposition intentée par 299614 Alberta Inc, a tenté d'enregistrer la marque HEMP HEARTS et dessin :

---

15. *Oshawa Group Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1980), 46 CPR (2d) 145 (CFPI).



299614 Alberta Inc s'est objectée à l'enregistrement de la marque par le dépôt d'une déclaration d'opposition. Une fois la contre-déclaration produite, la partie opposante a déposé sa preuve en vertu du paragraphe 41(1) du *Règlement sur les marques de commerce*<sup>16</sup>. Il incombait ensuite à la requérante de fournir sa preuve en vertu du paragraphe 42(1) du Règlement. Toutefois, un avis informant la requérante que sa demande avait été accueillie et l'invitant à acquitter le droit d'enregistrement prescrit a été émis par erreur par le registraire. La partie requérante s'est empressée de payer les frais d'enregistrement et, cinq jours plus tard, la demande de la requérante était enregistrée, avant même que la partie opposante n'en prenne connaissance.

La partie opposante, demanderesse dans cette affaire, a interjeté un appel en vertu du paragraphe 56(1) de la LMC de la décision du registraire d'enregistrer la marque de la partie requérante, défenderesse dans cette affaire.

### 3.2 La décision

La Cour a reconnu que le registraire avait, à tort, admis la demande et enregistré la marque. Curieusement, l'avis informant la requérante de l'admission de la demande avait été émis quelque temps après l'avis du registraire accusant réception de la preuve d'opposition déposée par la partie opposante. Compte tenu de cette erreur de la part du registraire, la requérante défenderesse a obtenu des droits qu'elle n'aurait pas dû avoir.

Le paragraphe 56(1) de la LMC est à l'effet que :

56(1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

---

16. *Règlement sur les marques de commerce* (DORS/96-195).

Il est clair que la demanderesse s'est prévalué du paragraphe 56(1) de la LMC pour en appeler d'une décision rendue par le registraire, soit la décision d'enregistrer la marque de la requérante. La demanderesse prétendait que le recours recherché (la radiation de l'enregistrement de la marque) était un recours prévu à l'article 55 de la LMC, lequel permet à la Cour fédérale de connaître d'un droit ou recours conféré ou défini par la LMC, et que l'appel a été interjeté dans les deux mois de la date où le registraire a expédié l'avis de la décision. De plus, selon la demanderesse, le recours en vertu de l'article 57 ne serait pas disponible puisque le paragraphe 57(2) indique spécifiquement qu'une partie ne peut intenter des procédures mettant en question une décision du registraire en vertu du paragraphe 57(1) de la LMC si cette partie a reçu, comme c'était le cas pour la demanderesse, un avis formel et dont elle avait le droit d'interjeter appel.

Toutefois, selon le juge Zinn de la Cour fédérale, la demande de la demanderesse n'a pas été présentée en vertu de la bonne disposition de la LMC. À son avis, puisque le recours recherché par la demanderesse implique la radiation d'une inscription dans le registre parce que cette inscription n'exprime pas les droits de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque, la demanderesse aurait dû procéder en vertu de l'article 57, dont le paragraphe 57(1) se lit comme suit :

57(1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou 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 le propriétaire inscrit de la marque.

Le juge Zinn s'est appuyé sur la décision rendue par la Cour fédérale dans *Sadju Singh Hamdard Trust c Registraire des marques de commerce*<sup>17</sup>, où la Cour a affirmé que lorsqu'une marque est enregistrée, l'article 56 ne confère aucun droit d'appel. Le juge Zinn réitère également l'importance des différences entre un appel prévu à l'article 56 et une action en radiation aux termes de l'article 57 de la LMC. Le recours en vertu de l'article 57 de la LMC, le recours en radiation, requiert le dépôt d'une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la *Loi sur les Cours fédérales*. La demande doit être fondée sur les motifs énumérés au paragraphe 18.1(4) et la partie qui introduit la demande doit déposer des preuves (sous forme

---

17. 2007 CAF 355.

d'affidavits et de pièces documentaires) au soutien de la demande ainsi qu'un dossier complet incluant un mémoire des faits et du droit.

En plus de ne disposer d'aucun moyen économique et rapide de corriger une erreur commise par le registraire dans cette affaire, la Cour a rejeté la demande de la demanderesse avec dépens payables à la défenderesse !

### **3.3 À retenir**

Toute revendication se rapportant aux marques enregistrées, dans la mesure où le recours recherché implique ou affecte de quelque façon une inscription dans le registre, incluant des inscriptions qui doivent être modifiées suite à une erreur commise par le registraire, doit être présentée en vertu de l'article 57 de la LMC.

Le projet de loi C-8 et le projet de loi C-31 permettront la correction par le registraire d'erreurs dans l'inscription au registre, qui ressortent « de façon évidente à la lecture du dossier du registraire, dans sa version au moment de l'inscription, concernant la marque de commerce déposée en cause » dans les six mois suivant une inscription au registre. Quoique cette disposition soit bienvenue, il reste à voir comment elle sera appliquée. De plus, ces projets de loi ne semblent pas aborder les situations où les erreurs affectant l'inscription au registre ont été commises par le registraire avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il incomberait donc au détenteur des droits enregistrés contenant des erreurs commises par le registraire de suivre la procédure établie par l'article 57, à ses propres frais.

## **4. HABIB BANK LIMITED c HABIB BANK ZURICH**

### **4.1 Les faits**

Dans cette affaire, la requérante, Habib Bank AG Zurich, a produit des demandes d'enregistrement pour les marques de commerce HABIB CANADIAN BANK (la « Marque ») et HABIB CANADIAN BANK et dessin :





fondées sur l'emploi des marques en liaison avec des services bancaires depuis au moins le 22 mars 2001. La requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif des mots « Canadian Bank ».

L'opposante, Habib Bank Limited, a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de chacune des demandes alléguant, entre autres, les motifs suivants :

- le motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(1) de la LMC ; et
- le motif d'opposition fondé sur l'article 2 de la LMC.

L'opposante alléguait que la requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque eu égard aux alinéas 16(1)a) et 16(1)c) de la LMC puisque la Marque créait de la confusion (depuis la date de premier emploi de la Marque de la requérante) avec la famille de marques de commerce et noms commerciaux HABIB de l'opposante, que l'opposante avait antérieurement *révélés* au Canada en liaison avec des services bancaires. Puisque le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)c) n'avait pas été bien invoqué (l'alinéa 16(1)c) réfère à un nom commercial antérieurement employé au Canada et non antérieurement révélé), la Commission des oppositions (« la Commission ») n'a considéré que le motif fondé sur l'alinéa 16(1)a). Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial, l'opposante devait démontrer i) que l'une ou plusieurs de ses marques étaient employées dans un autre pays de l'Union ; ii) que ses services bancaires étaient annoncés en liaison avec une ou plusieurs de ses marques ; et iii) que la marque était bien connue au Canada en raison de cette annonce.

L'opposante n'ayant fourni aucune preuve de l'existence d'émissions de radio au Canada (tel que le requiert le sous-alinéa 5b)(ii) de la LMC), et la preuve ayant trait à des annonces parues dans des publications imprimées et mises en circulation au Canada avant le 22 mars 2001 étant limitée (une seule annonce ne pouvait satisfaire aux exigences de l'article 5), la Commission a conclu que l'opposante ne s'était pas acquittée de son fardeau de preuve. Le motif fondé sur l'alinéa 16(1)a) fut donc rejeté par la Commission.

Pour des raisons semblables, la Commission a également rejeté le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif de la Marque. Selon la Commission, l'opposante ne s'était pas acquittée de son fardeau initial de prouver que ses marques/noms avaient acquis une réputation au Canada en date du 10 mars 2006, date du dépôt de la déclaration d'opposition. Rien dans la preuve déposée par l'opposante n'indiquait de façon suffisante comment les marques/noms de l'opposante avaient été employés par le bureau de représentation de

l'opposante situé à Mississauga (Ontario) ou en lien avec certaines transactions bancaires entre des clients de banques tierces au Canada et l'opposante.

#### **4.2 La décision**

Un appel a été interjeté par l'opposante en vertu de l'article 56 de la LMC à l'encontre de la décision de la Commission. Puisque ni l'une ni l'autre des parties n'a produit d'éléments de preuve nouveaux, et puisque la question en litige en était une mixte, de fait et de droit, la décision de la Commission devait être révisée selon la norme de la décision raisonnable.

La Cour a considéré le raisonnement de la Commission et la preuve déposée par chacune des parties. En ce qui a trait au fardeau de preuve de la demanderesse et les critères établis par l'article 5 de la LMC, la demanderesse (opposante dans la procédure d'opposition) était d'avis que la Commission aurait dû accorder plus de poids à l'affirmation du témoin Dar selon laquelle l'ouverture du bureau de Mississauga avait été largement annoncée dans de nombreux journaux – au soutien du critère de l'article 5 qui requiert que les services bancaires soient annoncés en liaison avec une marque au Canada de façon à ce que la marque soit bien connue au Canada à la suite de cette annonce.

La Cour a cependant conclu qu'il était raisonnable que la Commission exige une preuve de mise en circulation des journaux ainsi qu'une preuve de l'emploi de la marque de commerce dans les annonces. Puisque la preuve de l'opposante ne démontrait pas de façon suffisante que la marque de l'opposante était devenue bien connue au Canada par suite des annonces des services bancaires de l'opposante dans les journaux en question, la Cour était d'avis que la décision de la Commission sur ce motif d'opposition était raisonnable.

En ce qui concerne la question du caractère distinctif des marques de la défenderesse (requérante dans la procédure d'opposition), et le fardeau de preuve initial de l'opposante, la demanderesse plaidait que la Commission avait commis une erreur lorsqu'elle avait statué qu'elle ne s'était pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait en rapport avec son opposition liée au caractère distinctif.

Selon la Cour fédérale, il était raisonnable pour la Commission de conclure que les exemples de preuve fournis par l'opposante, à savoir l'ouverture d'un bureau de représentation à Mississauga en Ontario (qui avait fermé ses portes 14 ans avant la date pertinente) et

les cinq transactions qui mettaient en cause une banque canadienne tierce et l'opposante ne suffisaient pas pour s'acquitter du fardeau de preuve initial puisqu'aucun de ces éléments de preuve n'indiquait que la marque de commerce de l'opposante avait été employée au Canada (à l'exception d'un seul). La Cour était donc d'avis que la décision de la Commission sur cette première question était raisonnable.

Dans le cadre de cette première question, la demanderesse avait également plaidé que la Commission avait commis une erreur lorsqu'elle avait exigé que la demanderesse établisse que sa marque de commerce était soit connue généralement au Canada ou bien connue dans une région précise du Canada – selon les troisième et quatrième critères de la décision *Bojangles*.

Dans la décision *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*<sup>18</sup>, le juge Noël avait résumé la jurisprudence pertinente portant sur le caractère distinctif lorsqu'il est allégué que la réputation d'une marque annule le caractère distinctif d'une autre marque comme suit :

- la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue réputation ;
- toutefois, il incombe encore au requérant d'une demande d'enregistrement de prouver que sa marque est distinctive ;
- une marque devrait être connue au Canada au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif d'une autre marque ;
- subsidiairement, une marque pourrait annuler le caractère distinctif d'une autre marque si elle est bien connue dans une région précise du Canada ;
- le propriétaire d'une marque de commerce étrangère ne peut pas simplement affirmer que sa marque de commerce est connue au Canada ; il doit plutôt présenter une preuve claire à ce sujet ;
- la réputation de la marque peut être prouvée par n'importe quel moyen ; elle n'est pas limitée aux moyens précis mentionnés à l'article 5 de la Loi ; il appartient au décideur de soupeser la preuve sur une base individuelle.<sup>19</sup>

Selon la demanderesse, pour satisfaire au quatrième critère de la décision *Bojangles*, il suffisait pour la demanderesse de démontrer que sa marque était connue par une population précise du Canada, dont les Sud-Asiatiques, qui représentent une population importante

---

18. 2006 CF 657.

19. *Ibid*, para 33.

dans la région de Toronto. La demanderesse soutenait qu'une partie pourrait annuler le caractère distinctif d'une autre marque si *la marque était bien connue par une population précise du Canada plutôt que dans une région précise du Canada*. La demanderesse suggérait que la Commission avait commis une erreur en exigeant l'application rigide du quatrième critère de la décision *Bojangles*. Or, selon la Cour, cet argument novateur avait été rejeté par la Commission parce qu'il n'était pas étayé par la preuve de la demanderesse : la Commission avait conclu que l'opposante n'avait présenté aucune preuve établissant que ses marques/noms avaient acquis une réputation suffisante dans une partie importante de la population canadienne, ni de preuve sur la taille de la communauté sud-asiatique au Canada. Pour toutes ces raisons, la Cour a déterminé que la décision de la Commission en ce qui a trait au fardeau initial de preuve était raisonnable.

#### 4.3 À retenir

Dans les cas où il est allégué que la réputation d'une marque annule le caractère distinctif d'une autre marque, il est clair que la partie qui fait cette revendication doit être en mesure de fournir des preuves suffisantes pour conclure que la marque en question est devenue connue de manière importante, significative ou suffisante en raison de son emploi.

De plus, quoique le quatrième critère de la décision *Bojangles* réfère au caractère distinctif d'une marque lorsqu'elle est bien connue dans une région précise du Canada, il est fort possible qu'une preuve qui démontre le caractère distinctif d'une marque lorsqu'elle est bien connue dans une population précise du Canada, plutôt que dans une région précise du Canada, puisse satisfaire à ces exigences relativement au caractère distinctif d'une marque. Enfin, il est clair que l'article 5 de la LMC, et en particulier les sous-alinéas 5b)(i) et 5b)(ii), sont en grand besoin de modernisation.

### 5. *COUNCIL OF NATURAL MEDICINE COLLEGE OF CANADA c COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE PRACTITIONERS AND ACUPUNCTURISTS OF BRITISH COLUMBIA*

#### 5.1 Les faits

Le demandeur, le *Council of Natural Medicine College of Canada* (le « Conseil ») est une entreprise privée (constituée en décembre 2002) qui élabore des programmes de formation dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise et de l'acupuncture.

Ces programmes sont offerts par des établissements d'enseignement privés affiliés sous licences octroyées par le demandeur. Le demandeur a conclu un contrat de licence de marque de commerce avec des diplômés de ses programmes par lequel il permettait l'emploi de diverses marques de commerce, dont la marque D.T.C.M. (Doctor of Traditional Chinese Medicine) enregistrée en 2005 et radiée en 2012.

Le College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of British Columbia (le « Collège »), défendeur dans cette affaire, a été créé en 1999 sous le régime de la *Health Professions Act*, RSBC 1996, c 183 et de son règlement d'application pour réglementer et régir l'exercice de la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture en Colombie-Britannique. En Colombie-Britannique, seul le Collège peut autoriser des personnes physiques à pratiquer la médecine chinoise traditionnelle et l'acupuncture.

Face à l'usage constant des marques de commerce par le Conseil, le Collège a décidé d'adopter une série de marques officielles telles :

- (D.T.C.M. (DOCTOR OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE) (marque officielle 918 354)
- REGISTERED D.T.C.M. (marque officielle 918 355)
- TRADITIONAL CHINESE MEDICINE \*
- DOCTOR OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
- ACUPUNCTURIST\*
- REGISTERED ACUPUNCTURIST

et plusieurs autres, qu'il a commencé à employer à partir d'avril 2007.

En septembre 2009, le Collège avait également obtenu de la Cour fédérale un jugement sommaire et une injonction permanente interdisant au Conseil d'adopter et d'employer (et d'autoriser un tel emploi par d'autres personnes) les titres et les abréviations protégés en liaison avec des services de formation, d'agrément et d'inscription, l'exploitation d'une clinique de médecine chinoise traditionnelle ou d'acupuncture et l'exercice de la médecine traditionnelle et de l'acupuncture<sup>20</sup>. La Cour avait conclu que les marques du Conseil donnaient une description claire ou une description trompeuse des

---

20. *College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of British Columbia c Council of Natural Medicine College of Canada*, 2009 CF 1100.

services et que leur enregistrement contrevenait à l'alinéa 12(1)b) de la LMC. Concluant également que les marques n'étaient pas distinctives, la Cour a prononcé un jugement déclarant les enregistrements du Conseil invalides.

Le Conseil a sollicité une ordonnance déclarant invalide l'avis public des marques officielles publié par le registraire (au nom du Collège) aux motifs suivants<sup>21</sup> :

- le Collège n'est pas une autorité publique ;
- le Collège n'a pas adopté ou employé les marques officielles ;
- le sous-alinéa 9(1)n)(iii), l'alinéa 12(1)e) et l'article 11 de la LMC doivent recevoir une interprétation atténuée pour demeurer constitutionnels ;
- le sous-alinéa 9(1)n)(iii) contrevient à l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits.

## 5.2 La décision

Le juge Rennie pour la Cour fédérale résume d'abord le fonctionnement du régime de la *Health Professions Act* et de ses règlements d'application. Ce régime, créé par le législateur de la Colombie-Britannique, établit des ordres professionnels autonomes dans des domaines précis de soins de la santé et autorise les divers praticiens à gérer eux-mêmes leur profession respective. Selon la législation, les ordres doivent définir les normes relatives à tous les aspects de l'exercice de leur profession. Les règlements, qui sont adoptés par le gouvernement, permettent aux professions de réserver les titres professionnels et de régir leur utilisation et leurs abréviations. En vertu du Règlement *Traditional Chinese Medicine Practitioners and acupuncturists Regulation*, certains titres, dont ceux d'« acupuncturist », de « traditional Chinese Medicine practitioner » et de « doctor of Chinese medicine » sont réservés à l'usage exclusif des membres du Collège<sup>22</sup>.

Passant ensuite à une discussion du régime régissant les marques officielles, en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii), ainsi que de l'article 11 et de l'alinéa 12(1)e) de la LMC (qui, ensemble, confirment l'exclusivité des marques officielles reconnues aux autorités publiques qui les adoptent et les emploient), le juge Rennie conclut que le Collège était une autorité publique au sens de la LMC. En premier lieu, le

21. *Supra*, note 5, para 24.

22. *Supra*, note 5, para 26-30.

Collège existe et œuvre dans l'intérêt du public. Ainsi, il satisfait au premier volet du critère requis pour constituer une autorité publique. Le deuxième volet du critère requiert une supervision gouvernementale permanente. À cet égard, le juge Rennie prend en compte les indices énumérés dans l'arrêt *Ordre des architectes de l'Ontario c Association of Architectural Technologists of Ontario*<sup>23</sup> et explique que ces facteurs ne sont pas exhaustifs et doivent faire l'objet d'une analyse contextuelle, sans donner préséance à un facteur plutôt qu'à un autre. Le juge constate que le Collège, en plus d'être créé par la *Health Professions Act* (la « Loi »), était également soumis à certains pouvoirs que pouvait exercer le gouvernement de la Colombie-Britannique, par l'entremise du ministre de la Santé, dont les pouvoirs suivants :

- la Loi habilite le ministre à nommer une personne pour faire enquête sur tout aspect de l'administration ou des activités du Collège ;
- la Loi autorise le ministre à donner des directives, lesquelles peuvent obliger le Collège à exercer certains pouvoirs ou à accomplir certaines obligations ;
- la Loi permet au ministre de créer, modifier, abroger ou rejeter des règlements si certaines conditions préalables existent ;
- la Loi permet au ministre de désigner entre le tiers et la moitié des membres du Conseil ;
- le Collège devait soumettre au ministre de la Santé des états financiers vérifiés ainsi qu'un rapport annuel.

La Cour disposait également d'éléments de preuve suivant lesquels le gouvernement exerçait tant un contrôle de fait qu'un contrôle de droit sur le Collège. Le juge Rennie conclut donc que le Collège satisfaisait au critère du contrôle gouvernemental, écartant l'argument soulevé par le Conseil demandeur selon lequel la protection de marques officielles par le Collège, par le biais de l'article 9 de la LMC (une loi fédérale), contredit la thèse du procureur général (intervenant dans cette affaire) par rapport à l'exclusivité des compétences provinciales relevant du paragraphe 92(13) de la *Loi constitutionnelle de 1867*<sup>24</sup>. Selon le juge, la jurisprudence n'exige pas qu'une autorité publique agisse en conformité avec tous les aspects de la politique gouvernementale d'une province.

23. 2002 CAF 218.

24. Le paragraphe 92(13) de la *Loi constitutionnelle de 1867* stipule que la législature de chaque province pourra exclusivement adopter des lois relatives aux matières se rapportant aux catégories de sujets relevant de la propriété et des droits civils dans la province.

Le Conseil demandeur avait également plaidé que le Collège n'avait pas adopté et employé les marques officielles en question parce qu'il n'avait annoncé les marques officielles dans aucune de ses publications. Or, puisqu'il n'est pas nécessaire de faire connaître sa marque de façon particulière, et puisque le Collège avait publié ses marques sur son site Internet<sup>25</sup> accessible au public avant la date de l'avis public, le Collège satisfaisait aux deux conditions fondamentales régissant l'adoption et l'emploi d'une marque officielle, à savoir i) il doit y avoir un certain élément d'exposition ou d'affichage au public ; et ii) les marques doivent se démarquer du contexte. Il importait peu, selon la Cour, que le Collège ait affiché ses marques pour appuyer ses demandes<sup>26</sup>.

#### La question constitutionnelle

Le Conseil demandeur et le procureur général affirmaient que l'alinéa 9(1)n), l'article 11 et l'alinéa 12(1)e) de la LMC devraient recevoir une interprétation atténuée et être considérés inapplicables aux provinces (dans la mesure où ils affectent une matière confiée aux provinces aux termes de la *Loi constitutionnelle de 1867*, incluant toute question relevant du paragraphe 92(13), dont la réglementation des techniques et professions de la santé).

En rejetant cet argument, la Cour affirme d'abord que « des dispositions législatives qui, de par leur caractère véritable constituent un exercice valide de la compétence d'une assemblée législative ou du Parlement n'ont pas à recevoir une « interprétation atténuante » du simple fait qu'elles peuvent avoir des effets accessoires sur un chef de compétence provinciale »<sup>27</sup>. Selon la Cour, la réparation que constitue l'interprétation atténuée est un mécanisme auquel les tribunaux recourent lorsqu'une loi par ailleurs valide porte atteinte aux responsabilités législatives de l'autre ordre de gouvernement ou empiète sur celles-ci.

La Cour offre ensuite une analyse approfondie des principes fondamentaux de droit constitutionnel s'inspirant de l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Banque canadienne de l'Ouest c Alberta*<sup>28</sup>. Tirant de cet arrêt six principes clés qui s'appliquent particulièrement au cas en l'instance, la Cour conclut que l'analyse retenue par le Conseil demandeur était tout simplement incompatible

25. Le site Internet du Collège fournissait des renseignements détaillés au sujet de services et de la vocation de chacune des marques officielles en question.

26. *Supra*, note 5, para 47-50.

27. *Ibid.*, para 53.

28. [2007] 2 RCS 3, cité *supra*, note 5, para 57 et 70.



avec le courant dominant en matière d'analyse constitutionnelle. De surcroît, la preuve déposée par le Conseil demandeur ne permettait pas de conclure que i) le sous-alinéa 9(1)n)(iii) et l'article 11 empêcheraient une province de réglementer les questions relevant de leur responsabilité législative en vertu du paragraphe 92(13) ; ou ii) que la capacité de la province de réglementer les professions serait affectée par l'octroi de marques officielles dans les domaines qui sont également réglementés par la législation provinciale.

La Cour rejette également l'argument du Conseil selon lequel le sous-alinéa 9(1)n)(iii) devrait recevoir une interprétation atténuée puisqu'il touche en l'instance la réglementation provinciale sur la santé – un domaine qui ressort de la compétence exclusive provinciale. La Cour se réfère aux propos de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Canada (Procureur général) c PHS Community Services Society*<sup>29</sup> et confirme qu'une loi peut faire l'objet d'une interprétation atténuée en raison de la doctrine de l'exclusivité des compétences. Toutefois, la Cour explique que :

Si la doctrine de l'exclusivité des compétences devait s'appliquer dès qu'il y a des effets accessoires ou dès qu'y a chevauchement, l'ensemble des professions réglementées par les provinces, de même qu'une foule d'autres entreprises qui relèvent incontestablement de la compétence provinciale en matière de réglementation échapperaient totalement à la Loi sur les marques de commerce.<sup>30</sup>

Enfin, la Cour écorche en entier l'argument du Conseil fondé sur les pouvoirs accessoires. La Cour rappelle la distinction fondamentale entre la doctrine des pouvoirs accessoires et la règle des effets accessoires. La doctrine des pouvoirs accessoires ne s'applique que lorsque la disposition contestée se situe en dehors du cadre des pouvoirs attribués à l'organisme qui l'adopte. Les dispositions relatives aux marques officielles visent les échanges et le commerce et elles relèvent donc de la compétence fédérale. La Cour conclut donc qu'il n'y a rien dans l'exercice du pouvoir prévu au sous-alinéa 9(1)n)(iii) qui soit lié ou associé au droit ou à la capacité d'exercer la profession régie par la *Health Professions Act* ou qui pourrait venir limiter la compétence d'une province de réglementer l'exercice de la médecine chinoise traditionnelle et l'acupuncture.

29. [2011] 3 RCS 134, cité *supra*, note 5, para 66-68.

30. *Supra*, note 5, para 73.

Enfin, le Conseil demandeur soutient que les dispositions contestées contreviennent à l'alinéa 2b) de la Charte<sup>31</sup>. Selon la Cour, quoique les dispositions en question puissent porter atteinte à l'alinéa 2b) de la Charte en limitant la liberté d'expression commerciale, elles sont justifiées par l'application de l'article premier en tant que restrictions apportées par une règle de droit dans des limites raisonnables dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

### 5.3 À retenir

- Une autorité publique qui dépose une demande pour la publication de marques officielles devrait être en mesure de fournir des éléments de preuve suivant lesquels le gouvernement exerce tant un contrôle de fait qu'un contrôle de droit sur l'autorité publique en question.
- L'adoption et l'emploi d'une marque officielle peut s'établir de plusieurs façons. Il suffit de satisfaire aux deux conditions fondamentales régissant l'adoption et l'emploi, à savoir i) il doit y avoir un certain élément d'exposition ou d'affichage au public ; et ii) les marques doivent se démarquer du contexte. Il importe peu que l'autorité publique ait affiché (employé ou adopté) ses marques pour appuyer ses demandes.
- Des dispositions législatives qui, de par leur caractère véritable, constituent un exercice valide de la compétence d'une assemblée législative ou du Parlement ne recevront pas une « interprétation atténuante » du simple fait qu'elles peuvent avoir des effets accessoires sur un chef de compétence provinciale. Il n'y a rien dans l'exercice du pouvoir prévu au sous-alinéa 9(1)n)(iii) qui soit lié ou associé au droit ou à la capacité d'exercer une profession régie par la *Health Professions Act* (ou présumément une loi semblable).

---

31. L'alinéa 2b) de la Charte protège le droit à la liberté d'expression, incluant la liberté d'expression commerciale, telle que l'utilisation d'un titre professionnel par exemple.