

Vol. 22, n° 2

## Cinq décisions importantes de l'année 2009 en droit des marques de commerce

Jean-Philippe Mikus\*

1. *Glenora Distillers International Inc. c. Scotch Whisky Association* (Cour d'appel fédérale) . . . . . 406
2. *Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft et Fondation du mouvement du Graal Canada* (Cour fédérale) . . . . . 409
3. *Simpson Strong-Tie Company, Inc. c. Peak Innovations Inc.* (Cour fédérale) . . . . . 412
4. *Princess Group Inc. c. Canadian Standards Association* (Cour fédérale) . . . . . 416
5. *Parfums de cœur, Ltd. c. Asta* (Cour fédérale) . . . . . 418

---

© Jean-Philippe Mikus, 2010.

\* LL.B. (Montréal), LLM (Cantab.), associé, Fasken, Martineau, DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., Montréal.

La moisson a été bonne en matière de marques de commerce au cours de l'année 2009, mais ceci a rendu la tâche d'établir la liste des décisions marquantes plus ardue. La Cour suprême ne s'est pas commise en 2009 en droit des marques de commerce, mais la Cour d'appel fédérale s'est jetée dans la mêlée à plusieurs reprises.

Nous ne retenons toutefois qu'un seul arrêt de la Cour d'appel fédérale, soit l'arrêt *Glenora Distillers International Inc. c. Scotch Whisky Association*<sup>1</sup> qui est venu couronner une bataille épique ayant pour but de déterminer si un producteur canadien de whisky pouvait employer le préfixe GLEN- afin d'identifier ses produits. La demande d'autorisation d'appel devant la Cour suprême du Canada a été refusée dans ce dossier et l'arrêt de la Cour d'appel fédérale constitue donc la fin de la saga.

La deuxième décision retenue nous plonge dans le monde du mysticisme, alors que des adeptes du Mouvement du Graal s'affrontent pour déterminer qui a le droit de diffuser auprès du public canadien les enseignements de son fondateur. Ce faisant, la Cour fédérale dans l'affaire *Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft et Fondation du mouvement du Graal Canada*<sup>2</sup> ouvre la voie à une réflexion nouvelle en droit canadien au sujet de la protection des titres par le droit des marques.

La Cour fédérale est aussi à l'honneur en raison de sa décision dans l'affaire *Simpson Strong-Tie Company, Inc. c. Peak Innovations Inc.*<sup>3</sup>. L'objet du litige peut paraître banal, soit l'enregistrement d'une marque qui consiste simplement en une couleur appliquée à des attaches pour planches de terrasses. Il s'agit d'une approche qui est fréquemment employée pour revendiquer une protection par marque de commerce et qui donne lieu, en l'espèce, à des débats au sujet de la doctrine de fonctionnalité.

L'avant-dernière place au palmarès revient à l'affaire *Princess Group Ltd c. Canadian Standards Association*<sup>4</sup> qui met en scène les

---

1. *Glenora Distillers International Inc. c. Scotch Whisky Association*, 2009 CAF 16.

2. *Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft*, 2009 CF 17.

3. *Simpson Strong-Tie Company, Inc. c. Peak Innovations Inc.*, 2009 CF 1200.

4. *Princess Group Ltd c. Canadian Standards Association*, 2009 CF 926.

notoires marques officielles. Cette fois-ci la Cour fédérale se penche sur les délais péremptoires pour contester la publication d'une marque officielle.

La dernière étoile qui vient garnir notre revue du firmament judiciaire en marques de commerce pour l'année 2009 est aussi une décision de la Cour fédérale, cette fois-ci dans l'affaire *Parfums de Cœur, Ltd. c. Asta*<sup>5</sup>. La Cour a été appelée à déterminer le sort d'un enregistrement obtenu sur la base d'une déclaration d'usage erronée. La Cour y établit des nuances quant à la nature des inexactitudes qui peuvent donner ouverture à l'invalidité de l'enregistrement.

**1. GLENORA DISTILLERS INTERNATIONAL INC. C. SCOTCH WHISKY ASSOCIATION (COUR D'APPEL FÉDÉRALE)**

Cet arrêt découle d'une procédure d'opposition initiée par l'association des producteurs de whisky écossais contre la demande d'enregistrement de la marque de commerce GLEN BRETON. Cette demande vise du whisky de type « single malt » produit par une distillerie de Nouvelle-Écosse, Glenora Distillers International Ltd. Bien qu'il s'agisse d'un whisky ayant des caractéristiques similaires à celles des whiskys écossais, Glenora ne peut le désigner comme étant un « whisky écossais » ou même un « whisky de type écossais » puisque ceci est interdit par l'article B.02.016 du *Règlement sur les aliments et drogues*<sup>6</sup>.

La raison pour laquelle Glenora s'attire les foudres de l'association écossaise est que les marques de nombreux whiskys single malt produits en Écosse comportent le préfixe GLEN-, par exemple GLENFIDDICH, GLENMORANGIE, GLENLIVET, GLENDULLAN, GLEN GARIOCH, etc. L'emploi du mot GLEN par Glenora est donc perçu comme une manière indirecte de bénéficier de la réputation internationale des producteurs de whisky écossais. Il s'agit bien ici d'une réputation collective, puisque chaque producteur écossais est propriétaire de sa propre variante comportant le préfixe GLEN-. L'association n'est donc pas titulaire d'une marque GLEN dont elle concéderait l'utilisation à ses membres.

Il était donc peu indiqué dans ce contexte de faire opposition en revendiquant des droits de marque de commerce antérieurs possédés par l'association. L'association écossaise s'est plutôt fondée sur une

5. *Parfums de Cœur, Ltd. c. Asta*, 2009 CF 21.

6. C.R.C., ch. 870.

disposition peu fréquemment employée au Canada qui s'applique potentiellement à des « marques » de nature collective. Il s'agit de l'article 10 de la *Loi sur les marques de commerce* qui empêche quiconque d'adopter une « marque » désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de marchandises ou services de manière susceptible d'induire le public en erreur. Cette « marque » doit avoir été établie par une pratique commerciale ordinaire et authentique de manière à ce que le public pertinent associe la « marque » à la caractéristique pertinente.

La Cour d'appel trace une distinction claire entre une « marque » et une « marque de commerce », rappelant que l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* ne comporte aucune définition du mot « marque ». Il va de soi qu'une « marque » au sens de l'article 10 ne peut être une « marque de commerce » au sens de l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, puisque cette dernière doit désigner l'origine des marchandises ou services d'une seule personne, ou encore des marchandises ou services d'origine différente, mais dont le contrôle des caractéristiques et qualités repose sur une seule personne. Ce sera le cas même pour la marque de certification, puisque l'organisme de certification impose les normes qui doivent être respectées par les utilisateurs de la marque (la Cour d'appel fédérale semble s'égarer à ce sujet en indiquant qu'une marque de certification n'est pas une « marque de commerce » alors que c'est ce qui est expressément prévu à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*).

Le juge de première instance n'avait eu aucune difficulté à conclure en se fondant sur la preuve devant lui que le préfixe GLEN- était reconnu au Canada comme signifiant un whisky d'origine écossaise. Il a donc refusé la demande d'enregistrement en se fondant sur l'article 10 de la *Loi sur les marques de commerce*.

La difficulté à laquelle l'association de producteurs écossais a fait face en Cour d'appel fédérale est que le préfixe GLEN-, n'est précisément qu'un préfixe. Il s'agit d'une composante de diverses marques de commerce enregistrées ou non détenues par des membres de l'association. Dans le cas de certaines marques de whisky il ne s'agit pas d'un préfixe, mais bien d'un mot parmi d'autres formant ensemble une marque de commerce (par exemple dans le cas de la marque GLEN GARIOCH).

Le débat en Cour d'appel fédérale a gravité autour du concept de « marque », plus particulièrement si une « marque » peut valablement être un élément d'un ensemble plus important. La jurisprudence portant sur l'article 10 de la *Loi sur les marques de commerce* est

bien maigre, tout comme la jurisprudence portant sur la notion de « marque » (par opposition à une « marque de commerce »). La Cour s'est donc tournée vers une jurisprudence bien établie voulant qu'il soit inapproprié de décortiquer une marque de commerce en ses éléments constitutifs aux fins de déterminer s'il y a confusion, si elle est clairement descriptive ou si elle est distinctive.

La Cour d'appel fédérale traduit cette jurisprudence dans le contexte de l'article 10 de la *Loi sur les marques de commerce* en énonçant que l'interdiction visée ne s'applique pas lorsque le mot reproché n'est qu'un fragment d'un ensemble plus grand. Il ne s'agirait pas alors d'une « marque ». Il faut donc selon la Cour que le mot en cause ait été employé distinctement par les distilleries écossaises (donc que le mot « GLEN » apparaisse isolément sur des bouteilles) pour donner naissance à un recours sous l'article 10 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Un facteur qui pousse la Cour en cette direction est le fait que le mot GLEN- soit une composante de nombreuses marques enregistrées – étant alors une marque faible. Ceci nous semble peu pertinent dans le contexte de l'article 10 de la *Loi sur les marques de commerce*, puisque par définition la « marque » visée fait l'objet d'une utilisation généralisée dans l'industrie qui fait en sorte qu'elle désigne clairement une caractéristique des marchandises ou du service. On ne parle plus ici d'une marque faible, mais bien d'une marque générique qui ne pourrait jamais être enregistrée à titre de marque de commerce. On pourrait penser que ce que le législateur souhaitait éviter ici c'est qu'une entreprise usurpe le terme générique afin de l'employer dans un contexte qui trompe les consommateurs des produits. Ceci s'apparente beaucoup plus à l'infraction de commercialisation trompeuse figurant à l'article 52 de la *Loi sur la concurrence*.

Il est fréquent de constater que des enregistrements de marques de commerce comportent des mots génériques, ceci est particulièrement le cas lorsque l'étiquette complète d'un produit fait l'objet d'une demande d'enregistrement. Il faudrait vraisemblablement aller au-delà de la simple présence et examiner le contexte dans lequel le mot est présenté. En l'espèce cependant, le mot GLEN constituait généralement une partie totalement intégrée d'une marque de commerce.

Même si cette étape avait été franchie, la Cour d'appel fédérale aurait quand même permis l'enregistrement de la marque. En effet, en considérant l'ensemble de la marque GLEN BRETON, celle-ci n'aurait pas été interdite puisque le mot « GLEN » ne forme pas une partie dominante de celle-ci. Le mot « BRETON » a donc été jugé suf-

fisamment distinctif dans le contexte pour s'imposer comme élément dominant. Cette approche crée une distinction avec l'infraction sous l'article 52 de la *Loi sur la concurrence*, où le fait qu'un élément ne soit pas dominant n'est pas nécessairement un obstacle, c'est plutôt le fait que la représentation fautive résultant de l'élément porte sur un point important aux yeux des consommateurs qui est au cœur des préoccupations du tribunal.

La Cour justifie son approche en indiquant que de faire droit à l'opposition compromettrait les marques des membres de l'association puisque celles-ci seraient aussi interdites. Il est vrai que le libellé de l'article 10 de la *Loi sur les marques de commerce* pourrait prêter à une telle interprétation. Plutôt que d'interdire l'adoption du terme à titre de marque de commerce lorsqu'il est susceptible d'induire le public en erreur, cet article semble également interdire l'adoption pure et simple à titre de marque de commerce. Une telle interprétation aurait potentiellement pour effet d'empêcher un enregistrement même si les marchandises en cause concordent bien avec le sens de l'expression employée. Ceci aurait pu faire en sorte d'invalidiser certains enregistrements d'étiquettes ou d'emballages comportant des mots descriptifs reconnus par un usage commercial.

## **2. DROLET C. STIFTUNG GRALSBOOTSCHAFT ET FONDATION DU MOUVEMENT DU GRAAL CANADA (COUR FÉDÉRALE)**

Cette décision fleuve de 278 paragraphes traite d'un différend portant principalement sur le droit d'auteur entre un gestionnaire et enseignant à la retraite, Yvon Drolet (ci-après : « Drolet »), et une fondation qui est légataire des droits de propriété intellectuelle d'Oskar Ernest Bernhardt (ci-après : « Bernhardt »). Celui-ci a publié plusieurs livres entre 1923 et 1937 contenant ses réflexions spirituelles et donné naissance à un mouvement qui fait la promotion de ses enseignements. Son principal ouvrage s'intitule *Dans la lumière de la vérité*, mais l'ensemble de son œuvre, qui comporte de nombreuses conférences, est désigné par l'expression « Le Message du Graal ». Drolet était un des bénévoles impliqués dans les activités de la fondation au Canada et a été responsable du « Cercle du Graal » dans la région de Québec avant qu'il ne se retire.

Le cœur du litige porte sur les activités de Drolet après son départ du mouvement, alors qu'il a travaillé à établir une nouvelle édition en langue française des écrits de Bernhardt, ceci au plus grand désarroi de la fondation. La Cour a dû trancher à cet égard de la légalité de cette publication à la lumière des règles de la *Loi sur le droit d'auteur*.

Dans cette mer de droit d'auteur, un îlot intéressera toutefois le praticien du droit des marques de commerce. Une des réclamations de la fondation était fondée sur ses enregistrements des marques ABD-RU-SHIN (le nom de plume de Bernhardt), un « A » stylisé comportant la représentation d'un serpent, ainsi que la marque DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ (de même que ses versions française et allemande). C'est cette dernière marque qui nous intéressera particulièrement. Ces enregistrements visent essentiellement des œuvres littéraires et publications diverses ainsi que des présentations publiques des œuvres et conférences. Puisque l'édition de Drolet employait plusieurs de ces marques, il n'a eu d'autre choix que de contester ces enregistrements.

Nous ferons grâce au lecteur de la majorité des reproches formulés à l'encontre de ces enregistrements, pour nous concentrer sur deux d'entre eux. Le reproche le plus intéressant formulé par Drolet à l'encontre des enregistrements de la marque DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ (en français et en langue étrangère) est que le titre d'une œuvre n'est tout simplement pas enregistrable, il est descriptif du contenu de l'œuvre. L'inspiration de cette attaque provient, selon la Cour, de la jurisprudence américaine qui a adopté une telle approche, avec certaines nuances.

C'est bien une approche similaire qu'adopte la Cour. Elle effectue d'abord une analyse classique des mots « DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ » afin de déterminer dans quelle mesure ceux-ci amèneraient les lecteurs à croire dès la première impression qu'ils désignent des caractéristiques des textes que l'on retrouve dans les publications. La Cour admet qu'elle est incapable de tirer une telle conclusion selon la balance des probabilités. C'est plutôt en raison du fait que le titre est le seul moyen d'identifier le livre en cause. Le titre serait, selon la Cour, « indissociable de l'œuvre elle-même ». Le raisonnement peut paraître surprenant, car il n'y a pas plus de moyen aisé ou précis d'identifier de manière spécifique une chaise, un ordinateur, une voiture ou un téléphone sans recourir à une marque de commerce. Dans cette perspective, c'est comme si la Cour considérait que chaque livre était une catégorie de marchandise complètement distincte des milliers d'autres publications, même portant sur un sujet similaire.

C'est exactement l'approche qui avait été entreprise par l'ancêtre de la Cour d'appel du circuit fédéral aux États-Unis dans l'arrêt *In re Cooper*<sup>7</sup>. Cette Cour avait tranché que le titre d'un livre (même vendu à des milliers d'exemplaires) n'identifie en principe que le livre

---

7. *In re Cooper*, 254 F.2d 611 (CCPA, 1958).

et aucunement la source du livre, c'est-à-dire l'éditeur ou l'imprimeur qui l'a produit. Ceci, sans égard au caractère descriptif ou non du titre à la lumière du contenu du livre. L'office des brevets et marques de commerce américain a adopté cette position en prévoyant que du moment qu'un titre s'applique à une série de livres, cette objection de principe s'efface. Par contre, cet office ne se laissera pas convaincre d'un caractère distinctif acquis par des ventes considérables. Ce n'est toutefois pas l'approche des tribunaux américains lorsque l'éditeur de livres tente de faire valoir que le titre constitue une marque d'usage. On admettra alors qu'il peut y avoir un caractère distinctif acquis. Comme le note la Cour fédérale, la Cour d'appel du circuit fédéral a eu l'occasion récemment de se pencher à nouveau sur cette question dans l'arrêt *Herbko International Inc. c. Kappa Books, Inc.*<sup>8</sup>. Cette Cour a maintenu le cap et a tranché en l'espèce que le titre *Crossword Companion* ne pouvait être une marque de commerce distinctive d'un livre comportant essentiellement des mots croisés, non pas parce que le titre avait un lien avec le contenu, mais tout simplement parce qu'il s'agit du titre d'un livre.

La Cour adopte également une raison plus fondamentale de refuser l'enregistrement d'un titre d'œuvre protégée qui est chère aux tribunaux américains. Selon la Cour d'appel du circuit fédéral en particulier, si une protection par le droit des marques de commerce était accordée au titre d'une œuvre, ceci pourrait entraver l'emploi de l'œuvre une fois que la période de protection prévue par la *Loi sur le droit d'auteur* est expirée. En effet, il sera difficile pour toute personne qui voudra publier une œuvre dans le domaine public d'éviter de recourir à son titre. Cela peut se faire, mais elle aura de la difficulté à rejoindre son public naturel.

Cette situation découle bien sûr du fait que les droits de marque de commerce à l'égard de marchandises ou services peuvent être perpétuels. Les registres des marques de commerce à travers le monde regorgent d'ailleurs de noms d'œuvres, que ce soit de films, de pièces de théâtre, de livres, de personnages de bande dessinée. On peut donc valablement se demander si le raisonnement de la Cour fédérale peut viser autre chose que les livres. L'expérience américaine démontre que le registraire des marques de commerce et les tribunaux ont transposé cette approche à un grand nombre de produits culturels, dont des comédies musicales, des films, etc. Ceci a également été appliqué au personnage principal d'un livre pour enfants, même si son nom apparaissait sur la page couverture du livre<sup>9</sup>; selon le

8. *Herbko International Inc. c. Kappa Books, Inc.*, 308 F.3d 1156 (Fed. Cir., 2002).

9. *In Re Caserta*, 46 U.S.P.Q. 345 (TTAB, 1983).



Trademark Trial and Appeal Board, dans cette affaire la fonction du personnage dans le contexte de ce livre n'avait rien à voir avec un rôle d'indicateur de source.

Il est donc à craindre que ce raisonnement fasse tache d'huile au Canada. Pour le moment toutefois, nous n'avons pas connaissance d'un énoncé de pratique du bureau des marques de commerce qui reprenne cet aspect.

En terminant, la Cour a offert un meilleur traitement à l'enregistrement de la marque ABD-RU-SHIN, qui correspond au nom de plume de Bernhardt. Cet enregistrement était attaqué précisément du fait qu'il s'agissait d'un nom de plume, qui serait non enregistrable en raison de l'alinéa 12(1) a) de la *Loi sur les marques de commerce*. Cette disposition fait en sorte qu'un mot qui n'est « principalement » que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou décédé dans les trente années précédentes ne puisse être enregistré à titre de marque de commerce (à moins de preuve d'une signification secondaire acquise par son utilisation selon le paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce*). La Cour conclut assez rapidement qu'un « nom » ou un « nom de famille » ne comprend pas un pseudonyme qu'une personne peut choisir d'adopter dans le cadre de certaines de ses activités. Ce n'était toutefois pas le seul motif pour lequel le paragraphe 12(1) de la *Loi sur les marques de commerce* ne s'appliquait pas. En effet, Bernhardt était bien décédé depuis plus de trente ans et de plus, selon la Cour, la perception du résident canadien moyen des mots relativement exotiques « ABD-RU-SHIN » serait clairement qu'il ne s'agissait pas d'un nom ou d'un nom de famille.

### **3. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, INC. C. PEAK INNOVATIONS INC. (COUR FÉDÉRALE)**

Il est de commune renommée que les véritables marques tridimensionnelles consistant en la forme d'une partie ou de la totalité de la surface d'un produit ou de son emballage, autrement appelées « signes distinctifs » en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, sont particulièrement difficiles à enregistrer depuis un avis de pratique émis par le registraire des marques de commerce en décembre 2000. Cet avis de pratique est toutefois plus clément à l'égard des marques bidimensionnelles appliquées sur la surface visible d'un produit ou de son emballage, pour autant que le dessin indique clairement à l'aide de lignes pointillées que le produit ou son emballage n'est pas revendiqué aux fins de l'enregistrement. Il s'agit alors d'une disposition particulière d'une marque sur la surface tridimensionnelle d'un objet qui est revendiquée. C'est de ce type

de marque de commerce dont il est question dans l'affaire *Simpson Strong-Tie Company, Inc. c. Peak Innovations Inc.* portée devant la Cour fédérale. Dans le cadre de cet appel de deux décisions de la Commission des oppositions de marques de commerce, il est question non pas d'un logo appliqué à un objet, mais plutôt une couleur verte ou vert grisâtre (PANTONE 5635C) appliquée à l'ensemble de la surface de quincaillerie employée dans la construction de terrasses.

L'opposante Simpson Strong-Tie Company a fait valoir une panoplie considérable de motifs d'opposition devant la Commission des oppositions de marques de commerce et devant la Cour fédérale afin de contester le droit à l'enregistrement d'une telle marque. Nous ne nous intéresserons pas aux motifs d'opposition liés à la confusion alléguée avec d'autres enregistrements de marques et marques d'usage de tiers et de l'opposante Simpson Strong-Tie Company ainsi qu'au motif d'inexactitude de la date de premier emploi. Ces motifs ont été écartés sans trop d'hésitation par les deux instances et le raisonnement des décideurs ne sont pas particulièrement éclairants.

Il est plus intéressant dans le contexte de ce type de marque d'examiner ce qui a poussé à la fois la Cour fédérale et la Commission des oppositions à écarter les motifs fondés sur l'absence de caractère distinctif de la marque, le caractère utilitaire de la couleur et de la forme et le caractère clairement descriptif de la couleur et, enfin, le fait que la marque revendiquée serait un « signe distinctif » ou ne serait pas représentée de manière adéquate dans le cadre de la demande d'enregistrement.

En ce qui a trait au caractère distinctif, Simpson Strong-Tie Company faisait valoir qu'une autre compagnie avait vendu des pieux métalliques permettant de fixer des poteaux de clôture au sol auxquels la couleur verte avait été appliquée.

La Cour fédérale a fait peu de cas de cette preuve pour deux raisons. D'abord, la Cour n'avait pas de preuve que les pieux verts avaient été vendus avant la date pertinente, c'est-à-dire pour ce motif d'opposition la date de la déclaration d'opposition. Ensuite, elle a considéré que les attaches de terrasse et les pieux à clôture étaient des produits « très différents » faisant en sorte que l'emploi de la couleur verte à l'égard des pieux ne minerait pas le caractère distinctif de la marque de Peak Innovations Inc. au point de la rendre non enregistrable. Simpson Strong-Tie Company a également apporté la preuve que d'autres manufacturiers de quincaillerie (y compris pour des attaches de terrasses) appliquent aussi une couleur (pas toutefois un vert ou un vert grisâtre) à la totalité de la surface visible de leurs produits. La

généralisation d'une telle technique dans l'industrie de la construction et de la rénovation n'a pas fait sourciller la Cour fédérale. Plutôt que de considérer que cette généralisation démontrait que les consommateurs n'associent pas l'application d'une couleur à un manufacturier spécifique, la Cour a conclu simplement qu'aucun autre manufacturier n'avait choisi d'appliquer une couleur verte ou vert grisâtre à ses produits et qu'à ce titre Peak Innovations Inc. se distinguait.

En appel devant la Cour fédérale, Simpson Strong-Tie Company a cherché à amplifier (considérablement aux yeux de la Cour fédérale) son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif. Au lieu de se limiter à faire valoir que l'emploi par des tiers faisait en sorte qu'il n'y ait pas de caractère distinctif, elle souhaitait faire valoir que, de par sa nature (une couleur appliquée à la totalité de la surface d'un produit), la marque de Peak Innovations Inc. ne pouvait être distinctive. Simpson Strong-Tie Company aurait vraisemblablement fait valoir dans cette optique que les consommateurs ne se fient aucunement à la couleur d'un produit pour déterminer son origine. La déclaration d'opposition adressée au registraire des marques de commerce ne faisait aucune mention de cette saveur particulière d'objection et la Cour fédérale a jugé à cet égard qu'il n'était plus possible d'ajouter un motif d'opposition (même s'il était voisin d'un autre motif d'opposition).

Un autre angle d'attaque de Simpson Strong-Tie Company était tout de même assez voisin. Elle prétendait devant la Commission des oppositions de marques de commerce ainsi que devant la Cour fédérale que la couleur verte (ou vert grisâtre selon le cas) était soit clairement descriptive d'une caractéristique ou qualité du produit ou encore était purement (ou principalement) fonctionnelle. La Commission avait rejeté cet argument en faisant référence à la décision du juge Strayer de la Cour fédérale dans l'affaire *Smith Kline & French Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce*<sup>10</sup>, où il avait été question d'une marque consistant en une couleur appliquée à l'ensemble d'un comprimé de médicament traitant les ulcères gastriques. La Cour avait estimé que rien dans la *Loi sur les marques de commerce* n'interdisait l'enregistrement de marques consistant en une couleur appliquée à un produit, par opposition à une revendication de marque de commerce dans une couleur sans lien à un objet particulier.

Aucune preuve du caractère soi-disant fonctionnel ou clairement descriptif de l'application d'une couleur aux attaches de

---

10. *Smith Kline & French Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, [1987] 2 C.F. 633 (aux présentes : « *Smith Kline and French* »).

terrasses n'avait été soumise au registraire. Ce vide a été comblé en appel devant la Cour fédérale, principalement en référant à des interrogatoires d'un représentant de Peak Innovations Inc. qui a indiqué que la couleur verte résultait d'un traitement destiné à accroître la longévité du produit en inhibant la rouille. La prétention était donc que la « marque » revendiquée était une protection contre la rouille et ne servait aucunement à distinguer les produits mis sur le marché de ceux des autres commerçants.

La Cour s'est aussi fondée sur l'affaire *Smith Kline & French* en faisant remarquer qu'en l'espèce la couleur verte n'était pas la couleur d'un ingrédient nécessaire ou même utile aux fins de protéger les attaches contre la rouille. Au contraire, la couleur verte était une coloration à la substance employée comme traitement antirouille. Toute une variété de couleurs pouvait être intégrée au traitement contre la rouille, sans affecter la qualité du traitement. Il est intéressant de relever que la Cour se demande dans le corps de ses motifs si la couleur est « principalement » fonctionnelle, plutôt que de se demander si la couleur est « purement » fonctionnelle comme l'annonce le titre de cette partie du jugement. Ceci démontre bien le flottement qui existe en ce moment en matière de fonctionnalité, bien que ce flottement ne pouvait avoir d'impact significatif dans le cadre de cette affaire.

Ce succès sur le front de la fonctionnalité et du caractère clairement descriptif ne laisse pas nécessairement présager que l'argument d'absence de caractère distinctif aurait été rejeté par la Cour fédérale. D'ailleurs, le juge Strayer dans l'affaire *Smith Kline & French* faisait remarquer que la question du caractère distinctif d'une couleur appliquée à la surface complète d'un objet pourrait se révéler être un obstacle important à l'enregistrement, sans toutefois trancher cette question puisqu'elle n'était pas soulevée devant lui. Une décision plus récente illustre bien qu'une attaque portant sur le caractère distinctif peut avoir du mordant. En effet, dans l'affaire *Apotex Inc. c. Registraire des marques de commerce*<sup>11</sup> la Cour a jugé que des formes colorées en mauve sur un appareil médical (un inhalateur contenant des médicaments servant à traiter l'asthme notamment) ne servaient pas à distinguer les marchandises de celles d'autres commerçants, notamment en raison de la présence de marques verbales qui assumaient cette fonction.

Un autre motif d'opposition plaidé en appel devant la Cour fédérale était que la marque revendiquée était en fait un « signe dis-

---

11. *Apotex Inc. c. Registraire des marques de commerce*, 2010 FC 291.

tinctif » au sens de l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, qui signifie entre autres un « mode d'envelopper ou d'emballer des marchandises » employé pour distinguer ou de façon à distinguer ceux-ci de marchandises vendues par d'autres. Une telle qualification aurait servi les intérêts de Simpson Strong-Tie Company Inc. puisque le régime particulier propre à l'enregistrement de signes distinctifs à l'article 13 de la *Loi sur les marques de commerce* fait en sorte qu'un caractère distinctif doit être acquis avant la date de la demande d'enregistrement et démontré à la satisfaction du registraire. Un témoin de Peak Innovations Inc. avait eu la malheureuse idée de déclarer que la couleur « enveloppait » en quelque sorte les attaches, donnant ainsi des munitions à la partie adverse. La Cour a cependant encore tracé une distinction entre la substance qui enrobe les attaches de terrasses et la couleur de cette substance. Ce n'est pas la poudre qui enrobe le produit qui est revendiquée, mais bien la coloration du produit qui en résultait.

Le dernier motif d'opposition que nous examinerons est un motif de non-conformité à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* qui décrit les exigences formelles auxquelles doit répondre une demande de marque de commerce. Le reproche plus particulier vise l'alinéa h) de cet article, qui exige que la représentation de la marque doit être « exacte ». En somme, on reproche à Peak Innovations Inc. de ne pas avoir indiqué les dimensions de l'objet sur lequel la couleur est appliquée. La Cour fait d'abord valoir que l'alinéa 30 h) ne fait aucune référence aux dimensions de la marque de commerce ou, par extension, de tout objet qui arborerait la marque. Simpson Strong-Tie Company a aussi tenté en appel de faire valoir que la représentation de la marque était incomplète puisqu'elle ne comprenait pas une vue arrière de la pièce sur laquelle la couleur était apposée. Nous n'aurons pas de réponse à cette question à court terme, car la Cour a considéré qu'il s'agissait d'un motif d'opposition nouveau qui n'avait pas été soulevé devant la Commission des oppositions de marques de commerce. Elle l'a donc écarté pour ce motif procédural sans exprimer d'opinion sur ce nouveau motif d'opposition.

#### **4. *PRINCESS GROUP INC. C. CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION (COUR FÉDÉRALE)***

Cette décision est une page de plus dans le feuilleton des marques officielles. Plusieurs décisions et arrêts ont fusé avant que les tribunaux déterminent que la publication d'une marque officielle en vertu de l'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce* doit se faire par voie d'une demande de contrôle judiciaire. Le hic, c'est que

l'article 18.1 de la *Loi sur les cours fédérales*<sup>12</sup> prévoit qu'une demande de contrôle judiciaire doit être présentée dans les trente jours de la première communication à la partie concernée de la décision du registraire, à moins qu'un juge de la Cour fédérale n'accepte d'accorder un délai supplémentaire. L'impact considérable des marques officielles en raison de leur extension automatique à tous les champs d'activité fait en sorte que tôt ou tard une entreprise aura maille à partir avec le titulaire de la marque officielle si un consentement n'est pas envisageable. Une telle situation pourrait théoriquement survenir dans les trente jours de la publication de la marque officielle, mais il est beaucoup plus probable qu'elles surviennent plusieurs mois ou années après la publication.

La prolongation des délais pour tenter une demande de contrôle judiciaire de la décision du registraire de publier une marque officielle est donc un thème récurrent. La décision *Princess Group Inc. c. Canadian Standards Association* montre un exemple extrême de ce genre de situation. Dans cette affaire, le registraire des marques de commerce avait publié en 1982 la marque CSA (sous forme figurative) à la demande de l'Association canadienne de normalisation. Au mois d'avril 2009, l'Association canadienne de normalisation a intenté une action en justice contre Princess Group Inc. alléguant la contrefaçon de marques enregistrées, mais également l'emploi illégal de la marque officielle figurative CSA, celle-là même qui avait été publiée en 1982. On comprend que la défenderesse Princess Group Inc. n'avait pas porté d'attention particulière au registre des marques de commerce au fil des ans et apprenait donc 27 ans plus tard l'existence de cette marque officielle.

Trente-huit jours après la signification de l'action en justice, Princess Group Inc. déposait une défense dans le cadre de laquelle elle demandait le contrôle judiciaire de la décision de publier la marque officielle. Deux questions se posaient donc. D'abord, la Cour devait trancher si l'écoulement de 27 ans mettait l'Association de la normalisation canadienne à l'abri de la contestation judiciaire de sa marque officielle et, ensuite, si le fait d'avoir excédé de huit jours le délai de trente jours de sa connaissance de la marque officielle faisait en sorte que Princess Group Inc. était forclosé de soulever l'illégalité de la publication de la marque officielle.

L'Association de normalisation canadienne soulevait que des mises en demeure avaient été transmises dès 2007 alléguant la contrefaçon de ses marques de commerce enregistrées et que ceci

---

12. L.R.C. 1985, ch. F-7.

aurait dû mettre la puce à l'oreille de Princess Group Inc. La Cour rejette cette prétention en faisant valoir que la décision du registraire de publier la marque officielle de cette association en 1982 n'avait jamais été communiquée à la défenderesse Princess Group Inc. La Cour établit donc que le simple fait de la publication dans le Journal des marques de commerce ne laisse pas présumer que toute entreprise canadienne a connaissance de la marque officielle. Le protonotaire de la Cour fédérale avait pris une approche différente en indiquant qu'une entreprise n'avait aucun intérêt juridique lui permettant de contester la décision du registraire tant que la marque officielle ne lui était pas opposée. Cette approche n'est pas endossée par la Cour fédérale et on peut se demander ce qui adviendra si une partie a connaissance de la publication d'une marque officielle sans que celle-ci ne lui soit opposée, y a-t-il alors début du décompte de trente jours? À tout le moins, la Cour indique que Princess Group Inc. n'a pas le devoir de faire des recherches afin de déterminer si une partie qui allègue un enregistrement de marque de commerce n'aurait pas par hasard aussi dans sa manche une marque officielle.

Il demeure donc par la suite la question des huit jours excédentaires avant de signifier une défense demandant le contrôle judiciaire de la décision du registraire. La Cour applique à cet égard les facteurs traditionnels retenus par la jurisprudence afin de la guider dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de relever une partie de son défaut de procéder à l'intérieur du délai de trente jours, notamment si la partie qui souhaite être relevée de son défaut a une cause d'un certain mérite, si la partie adverse subit un quelconque préjudice en raison du retard et si la partie a démontré une intention continue de faire valoir ses droits. La Cour tient compte du fait que le mode par lequel une partie conteste une marque officielle est plutôt mystérieux au premier abord, faisant en sorte de justifier plus facilement un retard à procéder.

##### **5. *PARFUMS DE CŒUR, LTD. C. ASTA (COUR FÉDÉRALE)***

L'enregistrement de marques de commerce au Canada nécessite de nombreuses représentations au sujet de l'emploi d'une marque de commerce ou de l'intention d'employer une marque. Tout d'abord, l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* exige qu'une demande d'enregistrement indique les marchandises et services à l'égard desquels la marque est employée (que ce soit au Canada ou à l'étranger si le fondement de l'enregistrement au Canada est un certificat étranger) ou à l'égard desquels il y a une intention de l'employer. Même à ce

dernier égard, une déclaration d'emploi doit faire valoir que l'emploi a débuté avant que le registraire émette le certificat d'enregistrement. Ce sont autant d'occasions où des réponses erronées peuvent être placées au dossier de poursuite, particulièrement lorsque l'état déclaratif des marchandises et services est très important. De telles complications sont inconnues dans plusieurs systèmes étrangers (notamment en Europe), où l'emploi de la marque est une considération qui ne jouera que plusieurs années après l'émission du certificat d'enregistrement. Cela simplifie grandement le processus d'enregistrement; trop, d'aucuns diront, mais là n'est pas notre propos.

Dans l'affaire *Parfums de cœur, Ltd. c. Asta*, Christopher Asta (ci-après : « Asta ») avait obtenu l'enregistrement de la marque BOD en liaison avec des marchandises destinées au « soin des cheveux », au « soin de la peau » et au soin du corps, de même que des produits cosmétiques. Chaque catégorie générale de marchandises était précisée en énonçant une série de marchandises plus spécifiques. Comme la demande d'enregistrement en 1999 était faite sur fondement d'une intention d'employer la marque BOD en liaison avec l'ensemble de ces marchandises, le registraire des marques de commerce a exigé que Asta produise une déclaration d'emploi. Il s'est exécuté en 2004, déclarant que l'emploi avait débuté à l'égard de toutes les marchandises énumérées dans la demande d'enregistrement de marque de commerce. L'enregistrement a été délivré peu de temps après.

Parfums de cœur, Ltd. est une société qui a amorcé un emploi de la marque BOD MAN au Canada en 2002, soit avant le début de l'emploi de la marque BOD par Asta, mais après la date à laquelle Asta avait déposé sa demande d'enregistrement. Parfums de cœur, Ltd. avait donc nettement intérêt à contester la validité de l'enregistrement de Asta, puisque ceci ferait normalement en sorte de lui accorder la priorité au Canada en raison de son usage antérieur. Parfums de cœur, Ltd. a d'abord avisé Asta de son intention de contester son enregistrement. Ceci a donné lieu très rapidement à un amendement à la demande d'enregistrement afin de clarifier que le véritable emploi de la marque BOD par Asta se limitait aux marchandises portant sur le « soin des cheveux, à savoir shampoing, revitalisant ».

Parfums de cœur, Ltd. a tenu parole et a déposé en Cour fédérale une action en justice ayant pour objet de faire biffer l'enregistrement de la marque BOD possédée par Asta (après l'amendement ayant donné lieu à une réduction considérable de l'état déclaratif des marchandises et services). La Cour devait donc trancher si la déclaration d'usage erronée produite par Asta avait eu pour effet de vicier irrémédiablement l'enregistrement de marque.



La Cour fédérale a traité d'abord de la date à laquelle la validité de l'enregistrement doit être considérée. Elle tranche que cette appréciation doit se faire à la date de la demande de radiation de l'enregistrement, ce qui n'est pas sans conséquence pour le sort du litige. Comme Asta avait amendé son certificat d'enregistrement avant que Parfums de cœur, Ltd. ne dépose son action en justice, la Cour ne semble pas avoir tenu compte des déclarations erronées de celui-ci en suivant cette logique.

Le juge convient que l'enregistrement d'origine de Asta contenait de fausses déclarations importantes qui auraient normalement donné ouverture à l'annulation de l'enregistrement selon les critères établis par l'arrêt *General Motors du Canada c. Moteurs Décarie Inc.*<sup>13</sup>, mais elles devenaient sans conséquence puisque toutes les marchandises visées par une fausse déclaration avaient été éliminées de l'enregistrement. Parfums de cœur, Ltd. préconisait toutefois une approche similaire à celle du droit américain à l'époque des plaidoiries qui allaient au-delà en invoquant qu'un enregistrement affecté d'un tel vice devait être annulé dans sa totalité, même quant aux parties de celui-ci qui n'avaient pas été obtenues sur la base de fausses déclarations. En rétrospective, l'approche entreprise par la Cour fédérale dans cette affaire aura été sage compte tenu du fait que la Cour d'appel du circuit fédéral a renversé cette jurisprudence américaine au mois d'août 2009 dans l'affaire *In re Bose Corporation*<sup>14</sup>. Du coup, cette Cour d'appel a relevé la barre afin d'obtenir l'annulation d'un enregistrement. Une annulation totale d'un enregistrement ne peut dorénavant être obtenue sur fondement d'une représentation inexacte par manque d'attention sans intention d'induire en erreur.

Le juge rappelle toutefois que si l'existence d'une déclaration intentionnellement fautive dans le but d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce est démontrée, il peut y avoir ouverture à l'annulation de l'enregistrement dans sa totalité. Ceci ne règle pas complètement la question puisqu'il faudra déterminer l'impact d'un amendement d'un enregistrement afin d'éliminer tout ce qui est vicié par la fausse déclaration intentionnelle. La Cour semblait indiquer que l'enregistrement doit être pris dans l'état où il se trouve au moment de l'introduction de l'action en annulation et une partie pourrait faire valoir que l'enregistrement expurgé des parties visées par de fausses déclarations intentionnelles survivra.

13. *General Motors du Canada c. Moteurs Décarie Inc.*, [2001] 1 C.F. 665 (C.A.F.).

14. *In re Bose Corporation*, 2009 U.S. App. LEXIS 19658 (Fed. Cir.).