

Capsule

**Développement récent en matière
de marque officielle : le statut
d'autorité publique au Canada**

Catherine Bergeron*

1. INTRODUCTION	359
2. LA DÉCISION.	360
2.1 Les parties et les faits.	360
2.2 Question procédurale : demande de contrôle judiciaire ou appel ?	361
2.3 Les principes généraux régissant les marques officielles et les conclusions de la Cour fédérale	361
3. CONCLUSION	365

© CIPS, 2006.

* Avocate, Catherine Bergeron est membre de LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c.r.l., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce.

1. INTRODUCTION

Pour qui peut s'en prévaloir, la marque officielle, forme de protection accrue issue d'une création essentiellement canadienne et réservée aux autorités publiques, compte de nombreux avantages par opposition à la marque de commerce dite « traditionnelle ». Par exemple, une marque officielle n'a pas nécessairement pour but de distinguer les produits et services d'une entité, elle peut être clairement descriptive, et elle peut aussi créer de la confusion avec la marque de commerce d'un tiers. Comme l'indique la note marginale du paragraphe 9(1) de la *Loi sur les marques de commerce*¹, les marques dont il est question à ce paragraphe, dont les marques officielles, deviennent pour les tiers des « marques interdites ». L'attribut « interdit » de ce type de marques qui forment une catégorie de marques privilégiées indique le caractère particulier de leur forme et étendue de protection.

Cependant, seule une autorité publique peut obtenir la publication d'une marque officielle en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi. La définition d'une autorité publique, qui n'apparaît pas dans la Loi, a été discutée à maintes reprises par les tribunaux canadiens, entre autres dans les affaires *Ordre des Architectes de l'Ontario c. Association of Architectural Technologists of Ontario*² et *Congrès juif canadien c. Chosen People Ministries Inc. et le registraire des marques de commerce*³. Plus récemment, la Cour fédérale a eu à se pencher sur une question d'interprétation épineuse qui n'avait pas

1. L.R.C. (1985), c. T-13 (ci-après « la Loi »).

2. (2002), 19 C.P.R. (4th) 417 (C.A.F. ; juge Evans) (ci-après « *Ordre des Architectes de l'Ontario* »).

3. (2002), 19 C.P.R. (4th) 186 (C.F. ; juge Blais) ; confirmée (2003), 27 C.P.R. 4th 193 (C.A.F. ; juge Sexton) (ci-après « Congrès juif canadien »). Suite à cette décision et à l'affaire *Ordre des Architectes de l'Ontario*, le Bureau des marques de commerce a publié, le 12 octobre 2002, un énoncé de pratique intitulé « Statut d'autorité publique en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) » (remplacé, voir note 22). Voir également sur le sujet « Official Marks and Public Authorities : the Noose Tightens » par Stella Syrianos publié dans le Bulletin de la Section nationale de la propriété intellectuelle de l'Association du Barreau Canadien, juin 2003 (disponible sur le site Internet <www.cba.org> et à <<http://www.robic.ca/publications/pdf/171.07.pdf>>).

encore été soulevée, soit la définition d'une autorité publique « au Canada » en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire intentée par la Société canadienne des postes (« SCP ») relativement aux décisions du registraire de donner un avis public d'adoption et d'emploi de treize marques officielles du United States Postal Services (« USPS ») (*Canada Post Corporation c. United States Postal Services*⁴).

Il est important de rappeler d'entrée de jeu que les interprétations et analyses qui suivent ne visent pas les autres dispositions du paragraphe 9(1) de la Loi qui s'appliquent à d'autres catégories de « marques interdites », telles que les dispositions interdisant l'emploi d'une marque ou d'un symbole spécifique⁵, les dispositions qui s'appliquent spécifiquement à des entités étrangères⁶ et les dispositions qui s'appliquent à des entités indifféremment de leur situation géographique⁷.

2. LA DÉCISION

2.1 Les parties et les faits

La SCP est une société d'État fondée en 1981 et constituée en vertu de la *Loi sur la société canadienne des postes*⁸. Ses objectifs principaux visent essentiellement la création et l'exploitation d'un service postal au Canada de même que la production et l'exécution des produits et services nécessaires ou incidents au bon fonctionnement du service postal.

Pour sa part, le USPS est une entité indépendante de la branche exécutive du gouvernement des États-Unis exécutant des services postaux universels ainsi que divers services ancillaires tels que des services de consultation.

Par le biais de demandes écrites datées du 21 juin et du 17 octobre 2001, le USPS a demandé au registraire de donner un avis public, en vertu des dispositions du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi, à

et « Marques officielles : de véritables marques « V.I.P. ». Survol de décisions marquantes des cinq dernières années » par Jean-François Nadon, publié dans Laurent CARRIÈRE dir., dans *Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2005)*, Cowansville, Éditions Yvon Blais.

4. 2005 FC 1630 (C.F. ; juge Mactavish).

5. Voir par exemple les alinéas 9(1)a), b), c), f), g), h), h.1), j), k), l) et m) de la Loi.

6. Voir par exemple les alinéas 9(1)l), l.1), l.2) et l.3) de la Loi.

7. Voir par exemple le sous-alinéa 9(i)n(ii) de la Loi qui s'applique aux universités.

8. L.R.C. (1985), c. C-10.

l'effet que le USPS a adopté et employé treize marques à titre de marques officielles pour une variété de services postaux. Le registraire ayant reconnu que le USPS est une autorité publique aux fins du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi, les avis publics ont été donnés pour les treize marques officielles en cause (le 12 décembre 2001 et le 9 janvier 2002).

2.2 Question procédurale : demande de contrôle judiciaire ou appel ?

La SCP a initialement commencé les procédures à l'encontre du USPS par le biais d'une demande de contrôle judiciaire et appel en vertu de l'article 56 de la Loi. Cependant, compte tenu de la décision *Ordre des Architectes de l'Ontario*⁹ de la Cour d'appel fédérale, la SCP a reconnu qu'elle n'avait pas le statut pour appeler des décisions en question puisqu'elle n'était pas une partie devant le registraire. Ainsi, la présente affaire a procédé devant la Cour fédérale par le biais d'une demande de contrôle judiciaire seulement.

2.3 Les principes généraux régissant les marques officielles et les conclusions de la Cour fédérale

Les marques officielles, en tant que création statutaire canadienne, sont régies par les dispositions du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi, lequel se lit comme suit :

<p>9.(1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :</p>	<p>9.(1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for,</p>
--	---

<p>(n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :</p>	<p>(n) any badge, crest, emblem or mark</p>
---	---

9. *Supra*, note 2, par. 26 : « La décision faisant l'objet du présent appel est donc la première où un juge de première instance a décidé sans équivoque qu'une personne qui n'a pas participé à une procédure d'avis public devant le registraire n'a pas qualité pour interjeter appel. Toute contestation doit être faite par voie de demande de contrôle judiciaire ».

[...]	[...]
(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,	(iii) adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for wares or services,
à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi.	in respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the university or public authority, as the case may be, given public notice of its adoption and use.

Hormis les questions d'adoption et d'emploi d'un insigne, écusson, marque ou emblème comme marque officielle, la condition d'application essentielle de cette protection est le fait que l'entité qui en revendique le bénéfice doit être une autorité publique.

Ainsi, bien que la SCP ait soulevé plusieurs questions relativement au droit du USPS dans les marques officielles concernées¹⁰, la question centrale devant la Cour fédérale est celle de savoir si le registraire a erré en concluant que le USPS est une autorité publique en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi. La SCP ayant concédé que le USPS doit être considéré comme une autorité publique, la Cour fédérale a dû se prononcer sur la question de savoir si, correctement interprété, ce sous-alinéa a pour effet d'imposer à l'autorité publique le fait d'être une autorité publique *au Canada* de façon à pouvoir en revendiquer le bénéfice.

En répondant à cette question, la Cour doit non seulement prendre en considération la façon dont le sous-alinéa 9(1)n(iii) est libellé, mais elle doit également lire et comprendre les mots de cette disposition dans leur contexte global, dans leur sens ordinaire et grammatical, de façon harmonieuse avec le but et l'objectif de la Loi

10. Entre autres, la SCP allègue également que i) le USPS n'a ni adopté ni employé les marques en question pour des marchandises ou services au Canada avant les dates de publication des avis ; ii) le USPS ne peut revendiquer aucun emploi qu'il aurait pu faire des marques en question au Canada puisque cet emploi était illégal et en violation des dispositions de la Loi ; iii) l'avis public donné par le registraire concernant certaines des marques en question était contraire à l'ordre public puisque ces marques sont identiques, ou pratiquement identiques, à la terminologie communément utilisée par d'autres autorités postales pour décrire des produits et services postaux.

et l'intention du Parlement¹¹. De plus, puisque le titulaire d'une marque officielle bénéficie d'une large protection, laquelle devient très difficilement attaquable une fois l'avis public donné quant à son adoption et son emploi, la Cour fédérale rappelle que le sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi ne doit pas recevoir une interprétation trop large, tel qu'énoncé dans l'affaire *Ordre des Architectes de l'Ontario*¹².

Dans son analyse, la Cour fédérale a dû faire face à une difficulté d'interprétation additionnelle dans la mesure où les versions française et anglaise du sous-alinéa 9(1)n(iii) ne sont pas identiques. En effet, la version anglaise de cette disposition énonce que la marque officielle doit avoir été « adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for wares or services » [le soulignement de la virgule est nôtre]. Cependant, la version française de cette même disposition énonce que l'insigne, l'écusson, la marque ou l'emblème servant de marque officielle doit avoir été « adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services ». Ainsi, contrairement à la version française, une virgule apparaît dans le texte de la version anglaise après les mots « public authority ». Il découle de cette différence une certaine ambiguïté puisqu'il n'est pas clair si les mots « au Canada » doivent affecter l'interprétation des mots « adopté et employé » ou « par une autorité publique ».

Suivant le principe que toute législation bilingue doit être interprétée en appliquant la règle du sens commun (c'est-à-dire, lorsque deux versions d'une législation bilingue sont susceptibles d'interprétations différentes, le sens commun, qui est généralement le sens le plus restrictif, doit être adopté, à moins que, pour quelque raison, ce sens soit inacceptable ; dans *Medovarski c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*¹³, la Cour fédérale a conclu :

En l'espèce, la version anglaise de la disposition législative peut avoir deux significations alors que la version française ne peut en avoir qu'une. En conséquence, appliquant la règle du sens commun, je suis convaincue que les mots « in Canada » / « au Canada » viennent préciser les mots « by any public authority » / « par une autorité publique ». *Il en découle que, pour*

11. *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)* [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21 : « Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur ».

12. *Supra*, note 2, par. 64.

13. 2005 CSC 51, par. 25.

*avoir droit à une marque officielle, l'autorité publique doit être une autorité publique au Canada.*¹⁴ [Les italiques sont nôtres]

La conclusion de la Cour est également fondée sur l'historique législatif du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi et de ses dispositions précurseurs dans la *Loi sur la concurrence déloyale*¹⁵, dans lesquelles la virgule n'apparaît dans aucune des deux versions. De façon plutôt involontaire relevant d'une décision administrative prise par la Commission de révision des lois¹⁶, cette virgule est apparue pour la première fois dans le texte du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* publiée en 1985 dans les Lois refondues du Canada¹⁷.

De plus, de l'avis de la Cour, si le Parlement avait voulu que les dispositions du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi s'appliquent aux autorités publiques étrangères, ces dispositions auraient dû le prévoir de façon explicite ou, du moins, les mots « au Canada », modifiant le sens des dispositions, n'auraient pas dû s'y retrouver.

Cela étant établi, la Cour a abordé la question à savoir si le USPS est une autorité publique « au Canada » et a appliqué le test du critère à deux volets articulé par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Ordre des Architectes de l'Ontario*¹⁸, c'est-à-dire que la Cour doit dans un premier temps déterminer si l'entité en question est sujette à un contrôle gouvernemental et, deuxièmement, la mesure dans laquelle les activités de cette entité bénéficient au public.

La Cour a conclu que le contrôle gouvernemental auquel il est fait référence dans l'affaire *Ordre des Architectes de l'Ontario*¹⁹ doit être exercé par un gouvernement canadien ; il n'est pas suffisant que l'entité en question soit sujette à un contrôle gouvernemental à l'extérieur du Canada. Les conclusions de la Cour sont entre autres fondées sur la décision *Congrès juif canadien*²⁰ et sur le fait que les importants bénéfices accordés aux titulaires de marques officielles,

14. *Supra*, note 4, par. 45.

15. S.C. 1932, c. 38.

16. En vertu des pouvoirs que lui confère l'alinéa 6(e) de la *Loi sur les révisions des lois* (L.R.C., (1985), c. S-20) : « Dans son travail de révision, la Commission peut [...] apporter à la forme des lois les changements nécessaires à l'uniformité de l'ensemble, sans en modifier le fond ».

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

18. *Supra*, note 2, par. 47 à 53.

19. *Supra*, note 2.

20. *Supra*, note 3 : la Cour fédérale a conclu qu'un organisme religieux américain n'était pas une autorité publique en vertu des dispositions du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la

n'existant qu'à l'intérieur des limites géographiques du pays, imposent des limites et interdictions aux titulaires *canadiens* de marques de commerce de même qu'au public *canadien*. Dans ce contexte, la seule façon de satisfaire le test établi par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Ordre des Architectes de l'Ontario*²¹ impose que l'autorité publique en question soit soumise à un contrôle gouvernemental au Canada.

Puisqu'il n'y a aucune preuve devant la Cour à l'effet qu'un palier de gouvernement au Canada exerce un certain pouvoir ou contrôle sur quelque aspect des opérations du USPS, la Cour a conclu que ce dernier n'était pas une autorité publique en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi. En conséquence, les décisions du registraire de donner des avis publics d'adoption et d'emploi des marques en cause ont été renversées.

3. CONCLUSION

Les dispositions du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi offrent aux autorités publiques canadiennes une protection unique et étendue. Cependant, en suivant l'esprit des décisions *Congrès juif canadien*²² et *Ordre des Architectes de l'Ontario*²³, les tribunaux semblent vouloir mettre l'emphase sur le fait que ces dispositions ne doivent pas recevoir une interprétation sans borne. Historiquement, le registraire était généralement plus enclin à considérer une entité comme une autorité publique. Cependant, à la lumière des développements récents discutés précédemment, il est à prévoir que le registraire examinera différemment, et de plus près, le statut « d'autorité publique » d'une entité qui en fait la demande. D'ailleurs, le Bureau des marques de commerce a, à peine deux mois après la décision *Canada Post Corporation c. United States Postal Services*²⁴, déjà publié un avis de pratique sur le statut d'autorité publique en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi²⁵.

Loi puisque le gouvernement du Canada ne pouvait intervenir dans l'administration des églises faisant partie de cet organisme.

21. *Supra*, note 2.

22. *Supra*, note 3.

23. *Supra*, note 2.

24. *Supra*, note 4.

25. Cet avis de pratique, intitulé « Statut d'autorité publique en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) », a été publié dans l'édition du 1^{er} février 2006 du Journal des marques de commerce (vol. 53, No. 2675). Il est à noter que cet avis de pratique remplace celui publié dans le Journal des marques de commerce du 2 octobre 2002. On peut se surprendre de la rapidité avec laquelle le Bureau des marques de commerce a émis cet avis de pratique comparativement à ceux publiés suite aux décisions *Effigi Inc. c. Procureur Général du Canada* (2004), 35 C.P.R. (4th) 307 (C.F. ; juge Shore) (dont

Bien que les tribunaux canadiens n'aient certainement pas terminé de débattre de la question des autorités publiques, il n'en demeure pas moins que la décision *Canada Post Corporation c. United States Postal Services*²⁶ constitue un complément important à l'interprétation du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi en ce qui concerne le statut d'autorité publique²⁷.

l'énoncé de pratique du 19 mai 2005 intitulé « Droit à l'enregistrement – marques créant de la confusion » a été publié après la décision de la Cour d'appel fédérale [(2005), 41 C.P.R. (4th) 1] rejetant l'appel du *Procureur Général du Canada* et *Best Canadian Motor Inns Ltd. c. Best Western International, Inc. (2004)*, 30 C.P.R. (4th) 481 (c.f. ; juge Gibson) (dont l'énoncé de pratique du 16 février 2005 intitulé « Alinéa 12(1)(b) : Application du critère « sonore » aux marques composées comprenant des mots qui en constituent la caractéristique dominante » a été publié plus d'un an après cette décision).

26. *Supra*, note 4.

27. Il est à noter que le USPS a porté la décision de la Cour fédérale en appel (avis d'appel produit le 2005-12-22).