Vol. 20, nº 2

Entre sacré et profane ou comment s'articule le rapport entre convictions religieuses et droit des marques de commerce

Barry Gamache*

Mais eux, sans en tenir compte, s'en allèrent,
l'un à son champ, l'autre à son commerce...
Matthieu 22, 5.[1]

La religion est une chose si grande, qu'il est juste
que ceux qui ne voudraient pas prendre la peine de
la chercher, si elle est obscure, en soient privés.
PASCAL, Pensées, VIII, 574.[2]

1. Introduction 321

© CIPS, 2008.

* Avocat et agent de marques de commerce, Barry Gamache est l'un des associés de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. L'auteur remercie Me Laurent Carrière pour ses remarques, toujours pertinentes, au cours de la rédaction de cet article ; il est également reconnaissant envers mesdames Rita Goedike et Lucille St Arnaud pour toutes les heures égrenées à la mise en page et la révision de ce texte.

1. *Traduction œcuménique de la Bible* (Paris, Société biblique française et Éditions du Cerf, 1975), page 52 ; cet extrait marque un moment clé de la parabole des invités à la noce royale.
2. Blaise PASCAL, *Pensées*, Collection Agora, édition établie par Philippe Sellier (Paris, Pocket, 2003), page 341. On doit au savant, penseur et écrivain français Blaise Pascal (1623-1662), entre autres, le calcul des probabilités, les lois de la pression atmosphérique et de l'équilibre des liquides ainsi que le développement de la presse hydraulique ; voir à ce sujet *Le Petit Larousse illustré* (Paris, Librairie Larousse, 1975), page 1589.

2. L'univers particulier du droit des marques de commerce . . 326

2.1 Quelques constatations 326

2.2 La notion de « personne » et la question de la personnalité juridique. 332

2.3 L'importance de l'« emploi ». 339

2.3.1 Définition de « marchandises ». 340

2.3.2 Définition de « services » 344

2.3.3 L'emploi d'une marque en liaison avec des marchandises 349

2.3.4 L'emploi d'une marque en liaison avec des services 354

3. Organisations religieuses et droit des marques de commerce : quelques points d'intérêt 357

3.1 Une organisation religieuse peut-elle protéger l'« achalandage » dans son nom ? 357

3.1.1 Principes généraux 357

3.1.2 L'achalandage dans le nom d'une organisation religieuse 370

3.1.2.1 Définition du concept d'« achalandage » 374

3.1.2.2 La population de référence 376

3.1.3 Les limites à la protection du nom d'une organisation religieuse 377

3.2 Questions d'enregistrabilité 382

3.2.1 Principes généraux 382

3.2.2 Quelques marques descriptives 388

3.3 Le consommateur canadien moyen est-il religieux ? . 393

3.3.1 Principes généraux 393

3.3.2 Affaires décidées par le registraire 399

3.3.2.1 Opposition contre la marque INFORMAT 399

3.3.2.2 Opposition contre la marque graphique EMPIRE KOSHER POULTRY 400

3.3.2.3 Opposition contre la marque graphique CEC CANADA 402

3.3.2.4 Opposition contre la marque HALAL 403

3.3.3 Selon les circonstances, il faut tenir compte du consommateur canadien religieux 405

3.4 Une organisation religieuse peut-elle être une « autorité publique » en vertu du sous-alinéa 9(1)*n)*(iii) ? 406

3.4.1 La liberté religieuse et l'État en droit canadien. 408

3.4.1.1 Une liberté précieuse : regard sur l'histoire récente. 410

3.4.1.2 Une liberté source de conflits ? . . . 413

3.4.2 La liberté religieuse à l'heure des Chartes : quelques principes 416

3.4.3 Affaires temporelles et affaires spirituelles : des univers distincts 420

3.4.4 Une organisation religieuse peut-elle réclamer le statut d'« autorité publique » ? 426

3.5 Les références religieuses de la prohibition de l'alinéa 9(1)*j)* de la *Loi sur les marques de commerce* 429

3.5.1 Quelques définitions 429

3.5.2 Examen de la jurisprudence des États-Unis . 437

3.5.2.1 Pour qui la marque de commerce doit-elle être scandaleuse ? 440

3.5.2.2 L'importance des produits dans la détermination de l'aspect scandaleux d'une marque de commerce. 446

3.5.3 Quelques constats sur la marque à connotation religieuse 448

4. Conclusion 455

1. INTRODUCTION

« [Q]uand les dieux veulent nous punir ils exaucent nos prières[3] ». Ainsi s'exprimait le personnage tourmenté de Sir Robert Chiltern dans la pièce *Un mari idéal*[4] d'Oscar Wilde ; Chiltern évoquait ainsi de manière oblique une transaction financière douteuse qui avait favorisé plusieurs années auparavant son ascension sociale mais dont la révélation aujourd'hui mènerait à sa ruine. Son allusion à des réalités surnaturelles sur fond de regret d'affaires nous guide alternativement vers des préoccupations religieuses et d'autres, bassement mercantiles, qui pourraient n'avoir en commun que leur pérennité.

En effet, la pérennité, la permanence du sentiment religieux au cœur de l'histoire humaine se vérifient par la succession de diverses croyances au cours des siècles, un point noté par un des personnages de l'œuvre de François Mauriac : « Jupiter [...], Apollon, Mercure, Diane, Vénus et tous les autres dieux ont donné rendez-vous aux hommes, à des époques fixes, dans des temples vénérés[5] ».

D'autre part, la pérennité du commerce, la stabilité de son existence d'une époque à l'autre (et son exercice par des méthodes toujours nouvelles) étaient soulignées dans l'arrêt *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*[6] de la Cour suprême où le juge Binnie évoquait sa longue histoire, dont celle des marques de commerce : « Les techniques marchandes ont beaucoup progressé depuis l'époque où l'on gravait une « marque » sur des gobelets d'argent ou sur des pichets

---

3. Oscar WILDE, *Œuvres*, Collection La Pochothèque (LGF/Livre de poche, 2000), page 1174.
4. Pièce dont la première eut lieu le 3 janvier 1895, *Un mari idéal* a pour thèmes l'importance des apparences et les compromissions considérées pour les préserver et, de manière plus importante, la faute de jeunesse et son pardon possible, lesquels sont tous explorés par Oscar Wilde en cette période victorienne finissante. Voir à ce sujet : Richard, ELLMANN, *Oscar Wilde* (Paris, Gallimard, 1994), page 444.
5. François MAURIAC, *Pèlerins de Lourdes*, 1931, reproduit dans le volume *Lourdes*, préface d'Hubert Prolongeau (Paris, Omnibus, 1998), page 827. Cette parole est la première d'un dialogue entre un non-croyant et un croyant à proximité du sanctuaire marial des Pyrénées.
6. *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772.

en terre cuite afin d'identifier les marchandises produites par un orfèvre ou un potier en particulier[7] ».

Avant d'aller plus loin, l'auteur devine déjà la question du lecteur : au-delà de cette « caractéristique commune », quel est le rapport entre marques de commerce et religion ? D'ailleurs, est-il risqué de traiter à la fois de commerce et de religion dans le cadre d'un même article ? Tentons cette réponse : une revue du corpus jurisprudentiel canadien relativement aux marques de commerce révèle la présence indéniable de motivations religieuses dans le cadre de certains litiges. Dans la mesure où la liberté de religion est une liberté fondamentale garantie tant par la *Charte canadienne des droits et libertés*[8] que par la *Charte des droits et libertés de la personne*[9] et puisque les convictions religieuses sont parmi celles qui peuvent être à la fois les plus fortes et les plus intimes, il n'est sans doute pas inapproprié de se pencher sur les aspects « sacrés » de certains litiges que les tribunaux « profanes » ont eu à trancher en matière de marques de commerce.

Après cette mise en situation, examinons quelques données additionnelles relatives à la présentation de notre sujet, c'est-à-dire les liens qui existent entre les convictions religieuses et le droit des marques de commerce.

Tournons brièvement à nouveau notre regard vers l'au-delà. Comme nous venons de le signaler, les convictions religieuses sont invariablement présentes au cours des différentes époques que l'histoire humaine nous permet de recenser. À ce sujet, la richesse et la diversité des expériences religieuses au cours des siècles dans des lieux et des circonstances variés rendent difficile toute synthèse sur la question. Malgré les difficultés, identifions tout de même certains courants de pensées légués par l'Histoire sur la question de la place de la religion dans la vie publique, suivant la variété des modèles ou des impulsions qui ont influencé les rapports collectifs :

- Référons tout d'abord aux époques où l'autorité politique imposait par la loi le conformisme religieux, une tendance importante à différentes périodes et à laquelle le juge Dickson (tel était alors son titre) a fait allusion dans l'arrêt *R.* c. *Big M Drug Mart Ltd.*[10] en mentionnant, par exemple, diverses lois de la période élizabéthaine.

7. *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, par. 2.
8. *Charte canadienne des droits et libertés*, al. 2*a*).
9. *Charte des droits et libertés de la personne*, L.R.Q., c. C-12.
10. *R.* c. *Big M Drug Mart Ltd.*, [1985] 1 R.C.S. 295, page 318.

- Plus près de nous, les derniers siècles ont vu surgir quantité de contestations à une approche religieuse de l'existence et ce, sur de nombreux fronts. Il suffit d'évoquer ici les dénonciations articulées par une succession d'objecteurs dont la postérité a retenu, pour certains, des formules qui ont marqué les esprits, de « l'opium du peuple » à la « névrose collective »[11].

- Finalement, au XXe siècle, est apparu le phénomène nouveau du conformisme antireligieux, imposé brutalement par les dirigeants de certains pays, avec des succès inégaux selon les époques et les régions ; à ce sujet, rappelons les plans des gouvernements totalitaires qui, il y a quelques décennies à peine, avaient l'ambition d'éliminer toute trace d'ouverture à la transcendance dans la vie de leurs citoyens[12].

Même si son existence continue d'être troublante pour certains[13], il n'en demeure pas moins que plusieurs autres attribuent à la religion une précieuse source de sens ; pour cette raison, la religion – un trajet spirituel auquel une personne adhère volontairement – est aujourd'hui reconnue (selon certaines circonstances que nous

11. Voir par exemple : Marcel NEUSCH, *Aux sources de l'athéisme contemporain* (Paris, Éditions du Centurion, 1977), où sont présentées, entre autres, les œuvres de Karl Marx, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche et Jean-Paul Sartre.
12. Voir par exemple : *Histoire du Christianisme des origines à nos jours,* Tome XII : guerres mondiales et totalitarismes (1914-1958), sous la responsabilité de Jean-Marie Mayeur (Paris, Desclée-Fayard, 1990), page 762, où sont décrits les objectifs ultimes de même que certains des outils de la « politique » religieuse des autorités bolcheviques après la Révolution d'Octobre ; en l'occurrence, celles-ci ambitionnent rien de moins que « l'extinction de toute croyance autre que le communisme dans la première en date de ses patries. D'où les campagnes récurrentes de la Ligue des sans-dieu, militants d'Émilien Iaroslavsky. Oubliant ses sources dialectiques, le marxisme soviétique y chausse les lourdes bottes du scientisme le plus vulgaire. À partir de 1922 se met ainsi en place un vigoureux instrument de propagande, prioritairement destiné à la jeunesse et à la nouvelle classe ouvrière en formation : flot de littérature, populaire ou plus sophistiquée, musées antireligieux, manifestations parodiques ou agressives à grand spectacle... Le 22 mai [1929], un amendement à l'article 13 de la constitution légalise l'activisme athée, mais proscrit toute évangélisation au grand jour : la liberté « de religion et de non religion » y devient en effet liberté de « confession religieuse et de propagande antireligieuse » ». De manière paradoxale, ce contexte particulier a vu la lutte antireligieuse compétitioner avec l'instauration d'une « religion » séculière trouvant sa source dans un modèle d'État tout-puissant.
13. Au moment de la rédaction de ce texte, l'actualité québécoise permet le recensement de nombreux « libres propos » sur la place de la religion dans l'espace public, un point noté par certains chroniqueurs ; voir par exemple : Yves BOISVERT, « Mon droit est plus fort que le tien », *La Presse*, 21 septembre 2007, page A9 ; Lysiane GAGNON, « Tentations totalitaires », *La Presse*, 2 octobre 2007, page A25 ; Denise BOMBARDIER, « Le Québec vindicatif », *Le Devoir*, 24-25 novembre 2007, http://www.ledevoir.com/2007/11/24/165788.html.

examinerons) comme valeur positive par les parlements dont certains, dans leurs lois fondamentales, en garantissent le libre exercice (suivant un cadre que nous examinerons également). Au Canada, ce libre exercice en matière religieuse est disponible à chaque individu selon sa conscience car, comme le soulignait la juge Deschamps dans l'arrêt *Bruker* c. *Marcovitz*[14], chacun est responsable de sa religion.

Au Québec, la *Charte des droits et libertés de la personne*[15] identifie la liberté de religion comme l'une des libertés fondamentales. Au niveau constitutionnel, la *Charte canadienne des droits et libertés*[16] mentionne également que la liberté de religion est une liberté fondamentale, laquelle s'y trouve garantie à l'alinéa 2*a*). Mais que protège-t-on au juste ? Les différentes définitions du concept de « religion » proposées par l'ouvrage *Le Grand Robert de la langue française*[17] permettent de mesurer l'objet de la liberté garantie de même que l'ouverture des individus au sacré :

> ♦1. LA RELIGION**.** Reconnaissance par l'homme d'un pouvoir ou d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée et à qui obéissance et respect sont dus ; attitude intellectuelle et morale qui résulte de cette croyance, en conformité avec un modèle social (→ ci-dessous, 3.), et qui peut constituer une règle de vie.
>
> [...]
>
> ♦2. (XIIe, *estre de grant religion* « très pieux »). Attitude particulière (individuelle ou collective) dans les relations avec Dieu, avec le principe suprême, dans le domaine de la religion.
>
> [...]
>
> ♦3. (XVIe). UNE RELIGION. Système de croyances et de pratiques impliquant des relations avec un principe supérieur (le plus souvent un ou plusieurs dieux...), et propre à un groupe social.

14. *Bruker* c. *Marcovitz*, 2007 CSC 54, par. 184. Dans ses motifs (par ailleurs dissidents sur la question considérée par la Cour), la juge Deschamps attribuait cette phrase à Gandhi.
15. *Charte des droits et libertés de la personne*, L.R.Q., c. C-12 ; au moment de la rédaction de ce texte, l'effet du projet de loi nº 63 intitulé *Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne* présenté le 12 décembre 2007 par la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec sur la liberté de religion reste à déterminer.
16. *Charte canadienne des droits et libertés*, al. 2*a*).
17. *Le Grand Robert de la langue française*, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de Paul Robert, 2e éd., Tome VIII (Montréal, Les Dictionnaires Robert – Canada S.C.C., 1988), pages 199 et 200.

Dans l'arrêt *Syndicat Northcrest* c. *Amselem*[18], le juge Iacobucci a pour sa part proposé la définition suivante :

> Une religion s'entend typiquement d'un système particulier et complet de dogmes et de pratiques. En outre, une religion comporte généralement une croyance dans l'existence d'une puissance divine, surhumaine ou dominante. Essentiellement, la religion s'entend de profondes croyances ou convictions volontaires, qui se rattachent à la foi spirituelle de l'individu et qui sont intégralement liées à la façon dont celui-ci se définit et s'épanouit spirituellement, et les pratiques de cette religion permettent à l'individu de communiquer avec l'être divin ou avec le sujet ou l'objet de cette foi spirituelle.[19]

Par la référence à l'épanouissement spirituel, on discerne une sensibilité contemporaine au contour de la définition proposée. L'influence du monothéisme est également notée par la mention d'une puissance divine, surhumaine ou dominante. Cette définition d'une religion met l'accent sur son aspect personnel ; toutefois, l'aspect communautaire qui y est rattaché mérite également d'être souligné, comme l'a d'ailleurs fait le juge Bastarache dans ses motifs dissidents[20].

Au sein des grandes traditions religieuses, il n'est pas nécessairement aisé de donner une définition unique et exhaustive d'une « religion » dans la mesure où ces grandes traditions n'ont pas toutes des dénominateurs communs si on examine l'objet de leur foi respective. Pensons par exemple aux religions issues de la souche abrahamitique et celles n'y appartenant pas, aux cultures asiatiques imprégnées d'esprit religieux ou encore aux religions traditionnelles africaines pour en nommer quelques-unes[21]. Même la réalité de

18. *Syndicat Northcrest* c. *Amselem*, [2004] 2 R.C.S. 551.
19. *Syndicat Northcrest* c. *Amselem*, [2004] 2 R.C.S. 551, par. 39.
20. *Syndicat Northcrest* c. *Amselem*, [2004] 2 R.C.S. 551, par. 137 ; pour une illustration de cet aspect communautaire au sein d'une tradition religieuse, voir par exemple *Dictionnaire du Judaïsme* (Paris, Encyclopaedia Universalis et Albin Michel, 1998), page 775.
21. Cette courte énumération n'est évidemment pas exhaustive. On pourra consulter *Le Grand Robert de la langue française*, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de Paul Robert, 2e éd., Tome VIII (Montréal, Les Dictionnaires Robert – Canada S.C.C., 1988), page 201, qui mentionne différentes religions et les classe par époque et par lieu d'origine. À titre illustratif seulement, soulignons les religions suivantes qui y sont mentionnées : animisme, chamanisme, totémisme, druidisme, bouddhisme, brahmanisme, hindouisme, confucianisme, shintoïsme, taoïsme, judaïsme, islam, christianisme. Cette liste n'est, bien sûr, ni complète, ni entièrement représentative de toutes les démarches religieuses et ne tient pas compte des différentes branches ou tendances possibles au sein d'une religion.

l'existence divine n'est pas une croyance partagée par toutes les religions. Voilà pourquoi il a été affirmé que chaque religion se présente à tout le moins « comme une recherche de salut et propose des itinéraires pour parvenir à celui-ci[22] ». Cette courte définition a le mérite de tenir compte d'une compréhension du monde propre à chaque religion[23] sans rechercher des dénominateurs communs.

Après ces quelques repères, l'auteur remercie le lecteur de le suivre maintenant avec précaution dans cette contrée que peu ont jugé opportun d'explorer ou même de reconnaître.

2. L'UNIVERS PARTICULIER DU DROIT DES MARQUES DE COMMERCE

2.1 Quelques constatations

La *Loi sur les marques de commerce*[24] (la « Loi ») prévoit, à son article 26, l'existence d'un registre public des marques de commerce ainsi que d'une procédure, décrite à l'article 30, visant l'enregistrement de marques de commerce auprès de ce registre. De plus, en vertu de l'article 19 de la Loi, sous réserve de certaines exceptions, l'enregistrement ainsi obtenu d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de cette marque, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

---

22. Jean-Paul II, « Le dialogue avec les grandes religions mondiales », Allocution au cours de l'Audience générale du 19 mai 1999, *L'Osservatore Romano*, nº 21 (2573), 25 mai 1999, page 12, par. 2. Au paragraphe 1, le pape évoquait les traditions religieuses que nous reprenons dans notre texte.
23. Voir à titre d'exemple illustratif seulement la description suivante donnée au sujet de l'islam par la série *Human Rights and the World's Major Religions*, vol. 3 : The Islamic Tradition, William H. Brackney, Series Editor (Westport, Praeger Perspectives, 2005), page xvi : « (...) Islam, strictly speaking, is not a religion as the term is generally understood in contemporary or modern Western societies, that is, as a basically spiritual relationship between humans and God. Rather, it may more accurately be depicted as a religiously based way of life, or *Dīn* – the Arabic term by which Islam is described in the Qur'an. As used in the Qur'an and the *Sunna* with reference to Islam, the term *Dīn* signifies a way of life in which the material and the spiritual do not constitute dichotomous modes of experience, but are regarded as a continuum and an integrated whole in which all aspects of life – personal and social, economic and political, artistic and intellectual, spiritual and sexual, creative or otherwise – are not only interrelated, but are also sustained by faith and endowed with religious meaning and ethical significance ».
24. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13.

Un examen rapide du registre canadien des marques de commerce révèle que de nombreuses organisations religieuses[25] n'ont pas hésité à faire appel aux dispositions de la Loi et à demander l'enregistrement de marques de commerce en liaison avec les produits et services offerts respectivement par celles-ci. Les exemples suivants tirés du registre des marques de commerce ne sont certainement pas exhaustifs mais simplement illustratifs de l'éventail des organisations qui ont requis la protection de la Loi pour leurs marques de commerce ainsi que la variété de leurs formes d'engagement. D'ailleurs, aucun commentaire éditorial n'est sous-entendu dans le choix des exemples qui suivent, ceux-ci permettant seulement de constater la diversité des manifestations religieuses et, à notre époque davantage sécularisée, la pérennité de certaines préoccupations religieuses. Parmi ces préoccupations mentionnées dans les services ou marchandises associés aux marques de commerce des organisations religieuses suivantes, on peut noter :

- le souci du salut éternel et le rapport au divin ;
- le devoir envers autrui ;
- la diffusion de ses croyances ;
- la volonté d'agir en conformité avec les préceptes de sa religion.

Ces quatre préoccupations ne sont évidemment pas isolées les unes des autres et, pour le fidèle d'une religion, elles peuvent même être entièrement interdépendantes.

Ainsi, au sujet du salut éternel, à titre d'exemple, le 7 juillet 1998, sous le numéro LMC 497,172[26], la marque de commerce THE

25. Nous utilisons ici l'expression « organisation religieuse » dans son sens le plus large, qu'il s'agisse d'une organisation relevant directement d'une hiérarchie religieuse ou encore d'un regroupement à l'initiative de fidèles d'une religion particulière. La notion d'« organisation religieuse » fait également référence à la personnalité juridique, quelle que soit sa forme, qui permet à l'organisation d'interagir avec ses propres membres, avec les membres de la société en général (pour conclure un contrat ou acheter et vendre des biens meubles et immeubles, par exemple) ainsi qu'avec les instances étatiques. C'est en ayant une personnalité juridique qu'une organisation religieuse peut ainsi transiger avec autrui, ce qu'une religion, prise comme un système de croyances et même comme une présence spirituelle, ou encore ce qu'un regroupement *informel* de fidèles ne pourraient faire. Voir à ce sujet les motifs de la juge en chef McLachlin dans l'arrêt *Untel* c. *Bennett*, [2004] 1 R.C.S. 436, par. 11. La question de la personnalité juridique d'une organisation religieuse sera davantage développée ultérieurement.

26. Enregistrement consulté le 31 juillet 2007 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://cipo.gc.ca.

MIRACLE CHANNEL a été enregistrée au nom de *Canada for Christ Broadcasting Association* en liaison avec des services ayant pour objectif de gagner des âmes pour le Royaume de Dieu[27] :

(1) Television broadcasting with the following objectives : to proclaim, through the medium of television, the gospel of Jesus Christ across the nation in order to win souls for the Kingdom of God ; to bring unity to the Christian Church through encouraging the participation by Christian Churches and denominations in program production for television broadcast ; to augment and support the ministry of local churches ; to promote strong Christian family values ; to provide positive alternatives to existing television programming.

(1) Télédiffusion d'émissions présentant les objectifs suivants : proclamer, au moyen de la télévision, l'évangile de Jésus-Christ à travers le pays, aux fins de conversion, d'unifier l'Église chrétienne en encourageant la participation des églises et confessions chrétiennes dans la production d'émissions télédiffusées, d'appuyer et de compléter le ministère des églises locales, de promouvoir des valeurs profondes au sein des familles chrétiennes, de fournir des alternatives positives aux programmes télévisés actuels.

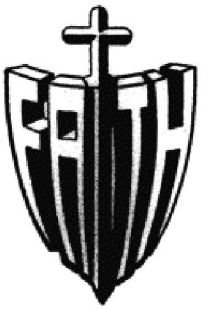
[traduction fournie par l'OPIC]

Au sujet du devoir envers autrui, à titre d'exemple, le 22 janvier 2004, sous le numéro LMC 600,245[28], la marque de commerce suivante a été enregistrée au nom de l'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix pour, entre autres, des services charitables visant l'organisation des projets de développement social, l'éducation et la sensibilisation publique sur la pauvreté au Canada, l'amélioration des conditions de vie et de travail aux pays en développement et des œuvres de secours urgents, ainsi que la cueillette des fonds pour le financement desdits projets[29] :

Caritas Canada

27. Dans l'arrêt *Syndicat Northcrest* c. *Amselem*, [2004] 2 R.C.S. 551, par. 186, le juge Binnie a noté l'importance donnée dans la tradition judéo-chrétienne au salut d'une âme immortelle.
28. Enregistrement consulté le 31 juillet 2007 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://cipo.gc.ca.
29. Notons qu'en droit des fiducies, selon l'arrêt *Commissioners for Special Purposes of the Income Tax* c. *Pemsel*, [1891] A.C. 531 (H.L.), les fiducies ayant pour but de soulager la pauvreté et celles visant à promouvoir la religion sont toutes des types d'organismes visés par l'expression « organismes de bienfaisance ». On peut

Au sujet de la diffusion de ses croyances, à titre d'exemple, le 11 mai 2007, sous le numéro LMC 687,610[30], la marque de commerce graphique FAITH ci-après reproduite :



a été enregistrée au nom de *Rhema Bible Church* pour différentes marchandises dont des publications imprimées permettant la diffusion de convictions religieuses[31] :

(1) Publications of a religious nature, namely magazines, books, booklets, newspapers, newsletters, tracts, brochures, pamphlets ; teaching manuals and course materials, namely books, manuals and workbooks ; pre-recorded audio tapes and videotapes containing sound recordings and/or video recordings featuring music and teaching in the fields of Christianity,

(1) Publications à caractère religieux, nommément revues, livres, livrets, journaux, bulletins, tracts, brochures, dépliants ; manuels d'enseignement et matériel de cours, nommément livres, manuels et cahiers ; bandes sonores préenregistrées et bandes vidéo contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo de musique et d'enseignement dans les domai-

donc constater le lien intime ayant longtemps existé entre ces deux pôles de la « bienfaisance » de même que la reconnaissance des vertus de la religion à titre de valeur positive pour la société puisque les activités visant sa promotion ont été protégées par l'ombrelle de la « bienfaisance ». Voir à ce sujet les motifs du juge Iacobucci dans l'arrêt *Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women* c. *Ministre du Revenu national*, [1999] 1 R.C.S. 10, par. 144 et ceux du juge Rothstein dans l'arrêt *A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association* c. *Canada (Agence du revenu)*, 2007 CSC 42, par. 26.

30. Enregistrement consulté le 31 juillet 2007 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://cipo.gc.ca.

31. En ce qui concerne la distribution sur les places publiques de brochures religieuses, le juge Rand, dans l'arrêt *Saumur* c. *Ville de Québec*, [1953] 2 R.C.S. 299, a souligné à leur sujet à la page 332 : « That public ways... have from the most ancient times been the avenues for such communications, is demonstrated by the Bible itself : in the 6th verse of ch. xi of Jeremiah these words appear : « Proclaim all these words in the cities of Judah, and in the streets of Jerusalem » ».

religion, theology, spirituality, ethics and culture ; pre-recorded compact discs containing sound recordings featuring music and teachings in the fields of Christianity, religion, theology, spirituality, ethics and culture ; pre-recorded digital video discs (DVDs) containing sound recording and/or video recordings featuring music and teachings in the fields of Christianity, religion, theology, spirituality, ethics and culture.

nes du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture ; disques compacts préenregistrés contenant des enregistrements sonores de musique et d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture ; vidéodisques numériques préenregistrés (DVD) contenant des enregistrement sonores et/ ou des enregistrements vidéo de musique et d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture.
[traduction fournie par l'OPIC]

Finalement, au sujet du souhait d'agir en conformité avec ses préceptes religieux, à titre d'exemple, le 25 mai 2007, sous le numéro LMC 688,315[32], la marque de commerce graphique HALAL MONITORING AUTHORITY ci-après reproduite :

32. Enregistrement consulté le 31 juillet 2007 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://cipo.gc.ca.

a été enregistrée au nom de *Jami'yyatul Ulama Canada, Canadian Council of Muslim Theologians (CCMT)* pour, entre autres, des services d'inspection, de surveillance et de supervision de type halal[33] :

(1) Halal inspection, monitoring and supervision of food service in establishments and institutions namely, slaughterhouses, restaurants, bakeries, butcher shops, fish markets, delicatessens, hotels, banquet halls, hospitals, mosques, catering facilities, airlines, railways, senior residences, nursing homes, day care centres, summer camps ; fast food stands ; hot dog stands ; juice bars ; halal food and novelty stores ; rental of knives, dishes and cutlery and utensils, and custom blending, manufacturing and packaging to ensure compliance with Islamic law. Certification services, namely monitoring, inspection and labeling of halal food products to ensure accordance with Islamic law.

(1) Inspection, surveillance et supervision des prescriptions halal dans les services d'alimentation d'établissements et institutions, nommément abattoirs, restaurants, boulangeries, boucheries, marchés de poisson, épiceries fines, hôtels, salles de réception, hôpitaux, mosquées, installations de traiteur, transporteurs aériens, chemins de fer, résidences pour personnes âgées, foyers de soins infirmiers, garderies, camps d'été ; stands de repas-minute ; stands de hotdogs ; barres aux fruits ; magasins d'aliments halal et de nouveautés ; location de couteaux, de vaisselle et de coutellerie et d'ustensiles et mélange, fabrication et emballage à façon pour assurer la conformité à la charia. Services de certification, nommément surveillance, inspection et étiquetage de produits alimentaires halal pour assurer la conformité à la charia. [traduction fournie par l'OPIC]

Ces préoccupations trouvent donc une expression grâce aux dispositions de la Loi qui permettent ainsi aux organisations religieuses qui y font appel de protéger leurs symboles de garantie

33. Dans la décision *Islamic Society of North America Canada* c. *Banque de Montréal*, [2005] C.O.M.C. nº 202 (C.O.M.C.), J.W. Bradbury, au par. 14, le registraire a référé à la preuve produite dans cette affaire et a noté la définition suivante du mot « halal » dans la tradition musulmane : « ...traduisez par le mot « halal » tout ce qui est licite, permis autorisé. Le terme « halal » n'est pas exclusivement employé dans le domaine de la viande mais d'une manière générale il définit tout ce qui est autorisé par la religion musulmane dans des domaines aussi variés que la viande, le culte, l'éducation, le mariage, le commerce... ».

d'origine[34] qui peuvent contenir un ou plusieurs mots (ou des images) qui évoquent, sous un aspect ou un autre, des réalités religieuses (*i.e.* des mots (ou des images) « à connotation religieuse ») pour former des marques ayant cette même connotation.

Les organisations religieuses ne sont toutefois pas les seules à enregistrer des marques de commerce qui contiennent des mots (ou des images) à connotation religieuse. Par exemple, pour des raisons de mise en marché qui leur sont propres, des sociétés commerciales enregistrent également des marques de commerce contenant des mots (ou des images) à connotation religieuse pour leurs produits et services respectifs qui ne sont apparemment pas destinés à répondre à des besoins religieux. À titre d'exemple, le 6 août 1999, sous le numéro LMC 514,072[35], la marque de commerce DON DE DIEU a été enregistrée au nom de la société Unibroue Inc. (son propriétaire original) en liaison avec des bières alcoolisées. Certaines organisations commerciales utilisent donc également des mots (ou des images) à connotation religieuse pour distinguer la source de leurs produits ou services[36].

2.2 La notion de « personne » et la question de la personnalité juridique

Les organisations religieuses peuvent donc bénéficier des droits offerts par la *Loi sur les marques de commerce* et sont assujetties à celle-ci dans le cadre de leurs activités qui touchent l'emploi de marques de commerce. En effet, comme nous venons de le constater, la protection offerte par la Loi n'est pas disponible uniquement pour les entreprises qui sont en affaires pour réaliser des profits, mais également aux organisations qui n'ont pas cet objectif. Sur ce point, notons la définition très large de « personne » qu'on retrouve à l'article 2 de la Loi :

---

34. *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, par. 2 ; voir également *R.* c. *Église de scientologie*, [1997] A.Q. nº 3207 (C.S. Québec), le juge Trotier, par. 64.
35. Enregistrement consulté le 31 juillet 2007 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://cipo.gc.ca.
36. Voir par exemple l'affaire *H. Sichel Sohne GmbH* c. *Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. – Les Caves Jordan & Ste-Michelle Ltée*, (1981) 66 C.P.R. (2d) 266 (C.O.M.C.), G.W. Partington, où le registraire a conclu qu'il y avait une probabilité de confusion entre les marques BLUE ANGEL et BLUE NUN LABEL associées respectivement à des vins, notamment à cause de la connotation religieuse des marques en cause.

> « personne » Sont assimilés à une personne tout syndicat ouvrier légitime et toute association légitime se livrant à un commerce ou à une entreprise, ou au développement de ce commerce ou de cette entreprise, ainsi que l'autorité administrative de tout pays ou État, de toute province, municipalité ou autre région administrative organisée.

La définition de « personne » doit être lue en corrélation avec l'article 3 de la Loi qui permet de déterminer en quelles circonstances une marque de commerce est réputée adoptée par une personne :

> 3. Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l'employer au Canada ou à l'y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l'avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l'un d'eux a produit une demande d'enregistrement de cette marque au Canada.

Une marque de commerce est donc réputée avoir été adoptée par une personne, entre autres, lorsque cette dernière produit une demande d'enregistrement pour la marque en question.

La notion de « personne » comprend, bien sûr, un individu. Sur ce point, il suffit de faire référence à l'article 20 de la Loi qui prévoit, *inter alia*, qu'aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial. Dans l'arrêt *Kayser-Roth Canada (1969) Limited* c. *Fascination Lingerie Inc.*[37], le juge en chef adjoint Noël a souligné que le concept de « nom personnel » (« personal name » dans la version anglaise de l'article 20) d'une personne référait à un individu (même si la notion de « personne », elle, est beaucoup plus large, selon la définition donnée à l'article 2 de la Loi.).

De plus, dans l'arrêt *Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie* c. *Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada)*[38] (« *Michelin* »), le juge Teitelbaum a

37. *Kayser-Roth Canada (1969) Limited* c. *Fascination Lingerie Inc.*, [1971] C.F. 84 (C.F.P.I.), le juge en chef adjoint Noël.
38. *Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie* c. *Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada)*, [1997] 2 C.F. 306 (C.F.P.I.), le juge Teitelbaum [appel interjeté devant la Cour d'appel fédérale au dossier A-38-97 le 17 janvier 1997 ; désistement produit le 12 novembre 1997].

confirmé que les dispositions de la Loi s'étendaient à des organismes sans but lucratif (en l'occurrence, dans cette affaire *Michelin*, la défenderesse était un syndicat) :

> Les parties ont également débattu l'objet général de la *Loi sur les marques de commerce* consistant à protéger les emblèmes des sociétés et à accroître l'intérêt et la confiance du public dans l'origine des marchandises et des services sur le marché. Il ne fait aucun doute que les défendeurs TCA sont, en règle générale, assujettis à la *Loi sur les marques de commerce* malgré qu'ils soient, pour reprendre les propos du juge Lesyk, aux pages 447 et 448, dans *Rôtisseries St-Hubert Ltée* c. *Syndicat des travailleurs(euses) de la Rôtisserie St-Hubert de Drummondville (C.S.N.)*, [1987] R.J.Q. 443 (C.S.) (ci-après appelée *St-Hubert*), un groupement à but non lucratif, soit une association "qui n'est pas en affaires pour réaliser des profits et généralement n'exerce aucune activité commerciale".[39]

La notion de « personne » implique, bien sûr, la personnalité juridique, qu'il s'agisse d'un individu[40] ou encore d'une organisation dont la loi reconnaît l'existence sous une forme particulière suivant le type de véhicule légal choisi par ses membres ou dirigeants et accordé par l'État[41]. Au Québec, à titre d'exemple, l'existence d'une organisation religieuse pourrait prendre la forme d'une constitution selon une loi publique, par exemple la *Loi sur les compagnies*[42], en vertu de sa partie III, ou encore en vertu d'une loi d'intérêt privé[43].

---

39. *Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie* c. *Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada)*, [1997] 2 C.F. 306 (C.F.P.I.), le juge Teitelbaum [appel interjeté devant la Cour d'appel fédérale au dossier A-38-97 le 17 janvier 1997 ; désistement produit le 12 novembre 1997], par. 39. Comme l'identification de la défenderesse l'indique, cette dernière était un syndicat.
40. À ce sujet, la *Charte des droits et libertés de la personne*, L.R.Q., c. C-12, prévoit à son article 1 que tout être humain a la personnalité juridique.
41. À titre d'exemple, si un syndicat dûment constitué a la personnalité juridique, on ne saurait en dire autant d'un journal syndical, *per se*, publié par un syndicat : *Rayle* c. *Parent*, [2005] J.Q. nº 2040 (C.S. Québec), le juge Chrétien, par. 15.
42. *Loi sur les compagnies*, L.R.Q., c. C-38.
43. À titre d'exemples d'organisations religieuses dont l'existence découlerait respectivement de l'un ou l'autre véhicule légal, notons qu'au Québec, la communauté religieuse des Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie a été constituée le 8 décembre 1970 en vertu de la *Loi constituant en corporation « Les Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie »*, L.Q. 1970, c. 85 tandis que le Centre missionnaire des Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie a été constitué le 5 juillet 1996 en vertu de la partie III de la *Loi sur les compagnies*, L.R.Q. c. C-38, suivant une consultation du Centre informatique du registre des entreprises du Québec auprès du registraire des entreprises du Québec le 1er août 2007.

Une société de personnes est également une « personne » au sens de la Loi[44]. Toutefois, le nom commercial sous lequel une personne fait affaires n'est pas une « personne » au sens de la Loi et une demande d'enregistrement ne pourrait donc pas être produite sous un seul nom commercial. Ce point était souligné par le registraire dans l'affaire *Compagnie des Montres Longines Francillon S.A.* c. *Pinto Trading Co.*[45] dans le cadre d'une analyse de la définition du mot « personne » de la Loi :

> The foregoing definition of "person" has been interpreted to include sole proprietorships, partnerships, corporations, lawful associations and joint ventures. The question arises as to whether a trading style alone qualifies as a "person" within the meaning of the Act. I know of no statutory provision so indicating and I am thus left to decide the question based on the legal definition of a "person" as an entity capable of suing and being sued in its own name, capable of entering into contracts and capable of holding title to real and personal property. By way of example, both Rule 110 of the *Ontario Rules of Practice*, R.R.O. 1980, Reg. 540 and Rule 1713 of the *Federal Court Rules* provide that a person carrying on business in the respective jurisdiction (*i.e.* Ontario or Canada) in a name, style of firm name other than his own name may be sued in such name, style or firm name. However, judicial interpretation of these rules has established that an individual trading under a firm name cannot sue in that name. In this regard, reference may be made to two reported decisions of the Ontario Court of Appeal in *Kaltenback* v. *Frolic Industries Ltd.*, [1948] 1 D.L.R. 689, [1948] O.R. 116 and *Robertson & Son* v. *Blonski*, [1956] O.W.N. 642. A similar finding was made by the Exchequer Court in *Battle Pharmaceuticals* v. *Lever Bros. Ltd.* (1946), 5 C.P.R. 87, [1946] 2 D.L.R. 171, 5 Fox Pat. C. 160, respecting the rules of practice governing the Exchequer Court which have been succeeded by the *Federal Court Rules*. A review of the Québec *Civil Code* reveals no provision allowing a person trading under a business style to commence a legal action under this business style alone. Since a legal action commenced solely in a person's firm name or trading style is a nullity, I consider that a trading style

44. À ce sujet, le Bureau des marques de commerce a publié dans le *Journal des marques de commerce* un énoncé de pratique le 2 janvier 1985 sur les sociétés et entreprise en coparticipation de même qu'un second énoncé le 19 juillet 1989 sur les sociétés de personnes.

45. *Compagnie des Montres Longines Francillon S.A.* c. *Pinto Trading Co.*, (1983) 75 C.P.R. (2d) 283 (C.O.M.C.), D. Martin.

> alone does not qualify as a legal person. It therefore follows that a trading style does not fall within the definition of "person" appearing in s. 2 of the *Trade Marks Act* and would therefore not qualify as an applicant under s. 29 of the Act.[46]

En autant qu'ils aient la personnalité juridique suivant un véhicule légal qu'ils auront choisi selon leurs besoins respectifs, les fidèles regroupés d'une religion ou encore les dirigeants de celle-ci pourraient donc produire une demande d'enregistrement pour une marque de commerce au nom de l'entité juridique qui les représente ainsi. Comme nous l'avons évoqué ci-haut, une société de personnes peut produire une demande d'enregistrement et est donc une « personne » au sens de la Loi. Le registraire a noté la différence entre les notions dites « société de personnes » et « nom commercial » (dans un contexte d'affaires, il est vrai) dans la décision *Hearst Holdings, Inc.* c. *Wallstrom*[47] :

> [21] L'opposante a fait valoir que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce, car la requérante n'est pas une personne morale. Dans son argumentation écrite, l'opposante expose ses arguments de la façon suivante :
>
> > ...la personne morale appropriée des trois particuliers mentionnés comme étant la requérante est une société de personnes. Un nom commercial seul n'est pas visé par la définition du mot « personne » énoncée dans la Loi sur les marques de commerce. Étant donné que dans le nom de la requérante, il n'est pas indiqué qu'il s'agit d'une société de personnes, la demande d'enregistrement n'est pas conforme à l'article 30 parce que la requérante désignée ne pouvait pas avoir l'usage de la marque de commerce requis par les alinéas 30b) et 30i).
>
> [22] La requérante doit être une « personne » au sens de la Loi, c'est-à-dire qu'elle doit avoir la capacité de poursuivre et d'être poursuivie en son propre nom, la capacité de conclure des contrats et la capacité d'être propriétaire de biens meubles et immeubles. [...] Toutefois, dans la présente affaire [contrairement aux circonstances de l'affaire *Pinto Trading Co.* évoquée

46. *Compagnie des Montres Longines Francillon S.A.* c. *Pinto Trading Co.*, (1983) 75 C.P.R. (2d) 283 (C.O.M.C.), D. Martin, page 286.
47. *Hearst Holdings, Inc.* c. *Wallstrom*, [2004] C.O.M.C. nº 185 (C.O.M.C), J.W. Bradbury.

> ci-haut], la requérante n'est pas seulement présentée sous un nom commercial. C'est plutôt le nom de trois particuliers qui ont été indiqués, lesquels font affaires sous le nom commercial de Popeye's Sailors Exchange, lequel, dans les faits, est le nom d'une société de personnes, comme il est établi par la preuve.[48]

Si des fidèles, des représentants ou des dirigeants d'une religion choisissent un véhicule légal qui leur permet d'avoir la personnalité juridique, l'entité qui en résulte peut interagir – au niveau juridique – avec ses membres, avec les autres membres de la société en général (pour conclure un contrat ou acheter et vendre des biens meubles et immeubles, par exemple) ainsi qu'avec les instances étatiques, ce qu'une religion, prise comme un système de croyances et même comme une présence spirituelle dans la communauté, ou encore ce qu'un groupement *informel* de fidèles ne pourraient faire. Dans un contexte de responsabilité civile, la juge en chef McLachlin a décrit ainsi le rôle d'un véhicule juridique particulier, soit la corporation ecclésiastique (pour le cas d'une charge d'évêque au sein de l'Église catholique romaine dans la province de Terre-Neuve) :

> [11] Les corporations ecclésiastiques comme St. George's sont créées pour servir, à l'échelle du diocèse, d'interface juridique entre l'Église catholique romaine et la communauté. L'Église constitue à la fois une présence spirituelle et un intervenant séculier dans la communauté. La personne morale simple sert de pont entre ces deux aspects. Comme intervenant séculier, l'Église interagit de multiples façons avec les membres de la communauté diocésaine. Elle accomplit de nombreuses activités religieuses, sociales et éducatives. Elle conclut des contrats avec ses employés. Elle transporte des paroissiens. Elle parraine des activités de bienfaisance. Elle achète et vend des biens meubles et immeubles. Pour faire tout cela, il lui faut la personnalité juridique. C'est la personne morale simple qui est dotée de cette personnalité. Le fait de limiter l'objet de cette personne morale simple à l'acquisition, la possession et l'administration de biens tient compte seulement d'une partie du rôle qu'elle est censée jouer et l'ampute artificiellement de certaines de ses fonctions.
>
> [12] C'est la loi constituant la personne morale simple – *An Act to Incorporate the Roman Catholic Bishop of St. George's*, S.N.

48. *Hearst Holdings, Inc.* c. *Wallstrom*, [2004] C.O.M.C. nº 185 (C.O.M.C.), J.W. Bradbury, par. 21 et 22.

> 1913, ch. 12 (la « Loi ») – qui définit le rôle de celle-ci comme interface juridique entre l'Église et la communauté. La Loi a concrètement pour effet de doter de la personnalité juridique la charge d'évêque, et ce dans tous ses aspects. Elle ne fait pas simplement qu'habiliter la personne morale à s'occuper des biens du diocèse.[49]

Par ailleurs, le fait pour une organisation religieuse d'avoir la personnalité juridique n'implique pas que celle-ci « absorbe » en son sein – au niveau juridique – tous les autres intervenants, membres et fidèles d'une religion donnée, lesquels, individuellement ou collectivement, peuvent également avoir leur propre personnalité juridique, selon des modalités qui leur sont particulières. Ainsi, dans le contexte d'une demande d'accréditation en droit du travail québécois, le juge Burns a fait la distinction entre la personne de l'évêque et la corporation constituée en vertu de la *Loi sur les évêques catholiques romains*[50] :

> [30] Il faut bien se rappeler que ce lien de communion est établi entre l'archevêque et l'agent de pastorale, ce qui fait dire aux intervenants favorables à la position de l'Employeur que l'agent de pastorale est rien de moins que le prolongement de la personne de l'archevêque dans la communauté chrétienne. Or, lorsqu'on fait en l'espèce la distinction nécessaire entre la personne de l'archevêque Ébacher et la corporation désignée comme l'Archevêque catholique romain de Gatineau-Hull, c'est-à-dire entre deux personnes juridiques distinctes, on se doit de constater que ce n'est pas l'archevêque qui est l'employeur, mais cette responsabilité revient plutôt à la corporation.
>
> [...]
>
> [32] Me Caparros reconnaît d'ailleurs clairement l'existence des deux personnalités juridiques distinctes en ces termes :
>
>> « Alors, on est en train de parler d'une corporation qui est juridiquement différente de l'évêque, monseigneur Untel ou monseigneur un autre Tel. L'évêque est une personne civile, une personne sans plus, le canon le qualifie, c'est parce que ... Et la corporation épiscopale est la personne juridique qui

49. *Untel* c. *Bennett*, [2004] 1 R.C.S. 436, par. 11 et 12.
50. *Loi sur les évêques catholiques romains*, L.R.Q., c. E-17.

> a les fonctions qu'on lui a attribuées selon la loi et qui les exerce selon cette loi. » [51]

Ainsi les droits et obligations d'une organisation religieuse, telle la corporation ecclésiastique évoquée plus tôt, survivent au changement de dirigeant, en l'occurrence de l'évêque, à sa tête[52].

2.3 L'importance de l'« emploi »

Si les organisations religieuses – comme les organismes sans but lucratif – choisissent de protéger leurs marques de commerce en enregistrant celles-ci en liaison avec leurs marchandises et/ou services, elles sont bien sûr assujetties à la notion d'« emploi » de marque qu'on retrouve aux articles 2 et 4 de la Loi, laquelle est pertinente pour le maintien des droits dans une marque de commerce (à titre d'exemple, notons la procédure selon l'article 45 de la Loi). On retrouve la définition suivante d'« emploi » à l'article 2 de la Loi :

> « emploi » ou « usage » À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.
>
> Pour sa part, l'article 4 de la Loi prévoit :
>
> 4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
>
> (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.
>
> (3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces

51. *Syndicat des travailleurs et travailleuses du Centre diocésain de Gatineau-Hull* c. *Archevêque catholique romain de Gatineau-Hull*, [2004] D.T.T.Q. nº 51 (T.T.Q.), le juge Burns, par. 30 et 32.
52. *Untel* c. *Bennett*, [2004] 1 R.C.S. 436, par. 15.

> marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

Comme le juge Pratte de la Cour d'appel fédérale l'a indiqué dans l'arrêt *Enterprise Car and Truck Rentals Co.* c. *Singer*[53], l'article 4 de la Loi (comme les articles 3 et 5 d'ailleurs) n'énonce pas une règle de fond régissant l'acquisition et l'emploi des marques de commerce. Cette disposition est jointe aux articles 2 et 6 sous la rubrique « Définitions et interprétation ». L'article 2 énonce la définition du mot « emploi » tandis que l'article 4 est une disposition qui attribue simplement un sens spécial à certaines expressions. Il faut donc appliquer l'article 4 lorsqu'on interprète les dispositions de la Loi dans lesquelles figure l'expression « emploi ».

L'article 4 de la Loi établit une distinction importante entre un emploi de marque en liaison avec des marchandises et celui avec des services. Précisons d'abord les notions de « marchandises » et de « services ».

2.3.1 Définition de « marchandises »

La notion de « marchandises » est définie à l'article 2 de la Loi (il s'agit davantage d'une précision que d'une définition exhaustive) :

> « marchandises » Sont assimilées aux marchandises les publications imprimées.

Cette précision est importante pour les organisations religieuses dont la diffusion des idées passe souvent par la distribution d'écrits de toutes sortes (même en cette période d'univers virtuel !). D'ailleurs, l'inclusion des publications imprimées à la définition de « marchandises » était une préoccupation clairement exprimée par les auteurs du *Report of Trade Mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada*[54] qui a précédé l'entrée en vigueur de l'actuelle *Loi sur les marques de commerce* le 1er juillet 1954 :

> As is well-known, many newspapers throughout the English-speaking world make use of such titles as "Journal", "Express", "Despatch" and "Times". No such word would be susceptible of

53. *Enterprise Car and Truck Rentals Co.* c. *Singer*, [1998] A.C.F. nº 182 (C.A.F.).
54. *Report of Trade Mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada* reproduit dans Harold G. FOX, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 2e éd., vol. 2 (Toronto, The Carswell Company Limited, 1956).

> exclusive appropriation. However, where an arbitrary word is employed as a title of a publication, there seems to be no reason why protection should be denied.
>
> Moreover, quite apart from the titles of publications, it has come to the attention of the Committee that many publishers, particularly those engaged in distributing pocket books, employ symbols to distinguish their works. Such symbols often are the representation of an animal or a geometric design and they serve admirably to distinguish literary works originating from a particular source.[55]

En ce qui concerne la définition de « marchandises » (autre que la référence aux publications imprimées que mentionne la Loi), celle fournie par *Le Nouveau Petit Robert*[56] mentionne une « chose mobilière pouvant faire l'objet d'un commerce, d'un marché ». Faut-il donc comprendre que la définition de « marchandises » dans la Loi exclut tous les biens immeubles ? Pour répondre à cette question, examinons également la définition de la version anglaise du mot « marchandises », c'est-à-dire « wares ». Le *Webster's II New Riverside University Dictionary*[57] définit le mot « wares » de la manière suivante :

> a. Articles of commerce : GOODS. b. An asset or benefit, as a service or personal accomplishment, regarded as an article of commerce.

La définition de l'expression anglaise « wares » semble plus large que celle en français pour « marchandises » et comprendrait ainsi les biens immeubles qui peuvent faire l'objet d'un commerce. D'ailleurs, cette interprétation qui vise les biens immeubles est conforme à la pratique du Bureau des marques de commerce du Canada qui permet l'enregistrement de marques de commerce en association avec des biens immeubles, dont des lieux de culte décrits sous la rubrique « marchandises ». À titre d'exemple, notons les inscriptions suivantes (dont certaines mentionnent des lieux de culte)

---

55. *Report of Trade Mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada* reproduit dans Harold G. FOX, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 2e éd., vol. 2 (Toronto, The Carswell Company Limited, 1956), page 1155.
56. *Le Nouveau Petit Robert*, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (Paris, Dictionnaires Le Robert-VUEF, 2002), page 1568.
57. *Webster's II New Riverside University Dictionary* (Boston, The Riverside Publishing Company, 1984), page 1301.

notées lors d'une consultation du registre des marques de commerce le 31 juillet 2007 :

- enregistrement LMC 677,475[58], obtenu le 22 novembre 2006 pour la marque de commerce CONDOR PROPERTIES en association avec « single family homes and condominium buildings » ou « maisons unifamiliales et immeubles en copropriété » [traduction fournie par l'OPIC] ;

- enregistrement LMC 572,892[59], obtenu le 30 décembre 2002 pour la marque de commerce graphique ROYAL BUILDING SYSTEMS en association avec, entre autres, les marchandises dites « institutional buildings, including churches, mausoleums, medical clinics, animal shelters, schools and correctional facilities » ou « bâtiments d'institutions, y compris églises, mausolées, cliniques médicales, abri pour les animaux, écoles et établissements correctionnels » [traduction fournie par l'OPIC] ;

- enregistrement LMC 335,360[60], obtenu le 18 décembre 1987 pour la marque de commerce LINWOOD HOMES en association avec les marchandises dites « prepackaged homes, churches, motels, and small commercial buildings » ou « maisons préfabriquées, églises, motels et petits édifices commerciaux » [traduction fournie par l'OPIC].

Même en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale*[61], en vigueur avant l'actuelle *Loi sur les marques de commerce*, le registraire permettait l'enregistrement de marques de commerce en liaison avec des biens immeubles, dont des églises. À ce sujet, référons à l'enregistrement LCD 24,401[62], obtenu le 13 juin 1946 pour la marque de commerce «MODERNAGE» en association avec les marchandises dites : « Buildings of all kinds, including houses, churches,

58. Enregistrement consulté le 31 juillet 2007 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://cipo.gc.ca.
59. Enregistrement consulté le 31 juillet 2007 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://cipo.gc.ca.
60. Enregistrement consulté le 31 juillet 2007 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://cipo.gc.ca.
61. *Loi sur la concurrence déloyale*, *1932*, 22-23 George V, c. 38.
62. Enregistrement consulté le 31 juillet 2007 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://cipo.gc.ca. Cet enregistrement a toutefois été radié pour défaut de renouvellement le 30 août 1991.

garages, stores, store fronts, schools, farm buildings, creative designs for houses, garages, stores, store fronts, churches, schools ; furniture, namely, chairs, general desks and office furniture, sink cabinets and built-in furniture in general. ».

Pour obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce en liaison avec des biens immeubles, *Le manuel des marchandises et des services des marques de commerce*[63] publié par le Bureau des marques de commerce précise toutefois qu'il faut en indiquer le type précis, qu'il s'agisse, par exemple, d'étables, de chalets, de bâtiments en copropriété, de conservatoires, de serres, de maisons, d'immeubles à bureaux, d'écoles, de remises, d'écuries, etc.

Finalement, sur une note plus générale, si une marchandise doit subir des transformations en raison de services rendus par la personne qui vend la marchandise en question, cette dernière ne perd toutefois pas son statut de « marchandise », comme le soulignait le registraire dans la décision *(Re) Systèmes Proxima Ltée*[64] :

> La partie requérante soumet que les logiciels du titulaire ne sont jamais vendus seul mais qu'ils forment une composante du service et donc le logiciel fourni aux clients n'est pas une « marchandise » tel que ce terme est défini par la Loi. Que vu que le logiciel doit être adapté et modifié en fonction des besoins de la clientèle, il ne peut y avoir emploi en liaison avec des marchandises, le logiciel étant « merely ancillary » aux services en liaison avec lesquels la marque est utilisée. À mon avis, bien que la personnalisation et la modification des logiciels du titulaire forment une composante du service offert par le titulaire, il est clair que le produit final est une marchandise, c'est-à-dire un logiciel[65].

En résumé, une « marchandise » :

- comprend les publications infirmées ;
- est un bien meuble ou immeuble (ce qui inclut les lieux de culte) ; et
- peut faire l'objet de transformations.

---

63. *Le manuel des marchandises et des services des marques de commerce* consulté le 31 juillet 2007 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://cipo.gc.ca.
64. *(Re) Systèmes Proxima Ltée*, [2003] C.O.M.C. nº 21 (Div. Art. 45), D. Savard.
65. *(Re) Systèmes Proxima Ltée*, [2003] C.O.M.C. nº 21 (Div. Art. 45), D. Savard, par. 8.

2.3.2 Définition de « services »

La notion de « services », elle, n'est pas définie dans la Loi. En l'absence de définition, la jurisprudence énonce que cette notion doit en fait recevoir une interprétation large et libérale[66].

C'est le juge Strayer dans l'arrêt *Kraft Limited* c. *Registraire des marques de commerce*[67] qui a écrit que la notion de « services » doit être libéralement interprétée ; il a d'ailleurs trouvé appui dans la jurisprudence états-unienne :

> J'en viens à peu près à la même conclusion que celle qu'a tirée la Cour des appels des douanes et des brevets dans l'affaire *American International Reinsurance Co., Inc.* v. *Airco, Inc.* 571 F.2d 941 ; 197 USPQ 69 (1978), à la page 71, où la Cour a fait remarquer ce qui suit concernant le *Lanham Act* :
>
> > [TRADUCTION] Il apparaît évident qu'on n'a jamais tenté de définir « services » simplement en raison du nombre incalculable des services que l'esprit de l'homme est capable d'inventer. Il faudrait par le fait même que ce terme soit interprété de façon libérale. Vu ce qui précède, chaque cas doit être tranché en regard de ses faits propres, en tenant compte comme il convient des précédents[68].

Qui plus est, même une organisation sans but lucratif (qui est par ailleurs comprise dans la définition de « personne » au sens de l'article 2 de la Loi) peut rendre des « services » au sens du paragraphe 4(2) de la Loi, comme en a décidé le registraire dans la décision *The War Amputations of Canada/les Amputés de Guerre du Canada* c. *Faber-Castell Canada Inc.*[69]. Nous développerons ulté-

---

66. *Kraft Limited* c. *Registraire des marques de commerce*, [1984] 2 C.F. 874 (C.F.P.I.), le juge Strayer ; *Hartco Enterprises Inc.* c. *Becterm Inc.*, (1989) 24 C.P.R. (3d) 223 (C.F.P.I), le juge Dubé, page 228 ; *Renaud Cointreau & Cie* c. *Cordon Bleu International Ltd.*, (2000) 193 F.T.R. 182 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer, par. 26 (décision confirmée par *Renaud Cointreau & Cie* c. *Cordon Bleu International Ltée*, [2002] A.C.F. nº 143, 2002 CAF 11 (C.A.F.)).
67. *Kraft Limited* c. *Registraire des marques de commerce*, [1984] 2 C.F. 874 (C.F.P.I.), le juge Strayer.
68. *Kraft Limited* c. *Registraire des marques de commerce*, [1984] 2 C.F. 874 (C.F.P.I.), le juge Strayer, page 878.
69. *The War Amputations of Canada/les Amputés de Guerre du Canada* c. *Faber-Castell Canada Inc.*, (1992) 41 C.P.R. (3d) 557 (C.O.M.C.), G.W. Partington, page 560.

rieurement ce point lorsque nous aborderons la question de l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services.

Une interprétation large et libérale donnée à la notion de « services » est importante pour les organisations religieuses puisqu'elle leur permet ainsi de protéger les diverses activités conçues dans le cadre de leur mission. Cette interprétation est d'ailleurs cohérente avec le choix d'une définition de « personne » qui comprend à la fois les individus et les sociétés qui ne sont pas en affaires pour faire des profits.

Finalement, des services peuvent être ancillaires à la vente de produits puisque rien dans la définition de « marque de commerce » ne suggère que les services à l'égard desquels est établie une marque de commerce se limitent à ceux qui ne sont pas « accessoires » à la vente de biens[70].

À titre illustratif, dans un cadre purement commercial, les services suivants ont été reconnus comme tels (*i.e.* comme des services), même s'ils étaient ancillaires à des produits :

- des programmes de bons de réduction relativement à une gamme de produits alimentaires [marque BREADWINNERS][71] ;
- des services de traitement anti-taches applicables à des tapis et des moquettes [marque STAINSHIELD][72] ;
- des recettes, suggestions et autre matériel instructif, imprimés sur les étiquettes de produits alimentaires et applicables à la préparation, la cuisson et/ou l'amélioration desdits produits alimentaires [marque CORDON BLEU][73] :

70. *Kraft Limited* c. *Registraire des marques de commerce*, [1984] 2 C.F. 874 (C.F.P.I.), le juge Strayer, page 879 ; *Renaud Cointreau & Cie* c. *Cordon Bleu International Ltd.*, (2000) 193 F.T.R. 182 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer, par. 27 (décision confirmée par *Renaud Cointreau & Cie* c. *Cordon Bleu International Ltée*, [2002] A.C.F. nº 143, 2002 CAF 11 (C.A.F.)) ; *Sim & McBurney* c. *Gesco Industries, Inc.*, (2000) 9 C.P.R. (4th) 480 (C.A.F.).
71. *Kraft Limited* c. *Registraire des marques de commerce*, [1984] 2 C.F. 874 (C.F.P.I.), le juge Strayer, page 879.
72. *Sim & McBurney* c. *Gesco Industries, Inc.*, (2000) 9 C.P.R. (4th) 480 (C.A.F.).
73. *Renaud Cointreau & Cie* c. *Cordon Bleu International Ltd.*, (2000) 193 F.T.R. 182 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer (décision confirmée par *Renaud Cointreau & Cie* c. *Cordon Bleu International Ltée*, [2002] A.C.F. nº 143, 2002 CAF 11 (C.A.F.)).

Dans cette dernière affaire impliquant la marque de commerce CORDON BLEU, la juge Tremblay-Lamer de la Cour fédérale a constaté que les services de suggestions pour la préparation de produits alimentaires étaient rendus dans la mesure où l'étiquette pour une sauce pour sandwichs chauds arborait le texte « servir avec notre délicieux poulet désossé et avec toutes viandes[74] ». En concluant à l'emploi de la marque, la juge Tremblay-Lamer a toutefois noté le caractère inhabituel des services en question[75]. Ainsi, le fait qu'un service soit inhabituel ou même exceptionnel ne devrait pas faire obstacle à sa reconnaissance comme tel puisque l'éventail des services qu'une personne peut rendre (et que la Loi peut protéger) est aussi large que l'esprit qui les conçoit. Cette considération est importante car elle donne aux organisations religieuses la souplesse nécessaire pour diffuser leurs idées et leurs doctrines selon le mode de leur choix, par le biais de services qui peuvent être « inhabituels » si on les compare à des services offerts par des entreprises commerciales[76].

Afin d'illustrer (de manière évidemment non exhaustive) le large inventaire de services à caractère religieux que les organisations ou des individus ont enregistré en association avec leur marque

74. *Renaud Cointreau & Cie* c. *Cordon Bleu International Ltée*, (2000) 193 F.T.R. 182 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer, par. 30 (décision confirmée par *Renaud Cointreau & Cie* c. *Cordon Bleu International Ltée*, [2002] A.C.F. nº 143, 2002 CAF 11 (C.A.F.)).

75. *Renaud Cointreau & Cie* c. *Cordon Bleu International Ltée*, (2000) 193 F.T.R. 182 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer, par. 40 (décision confirmée par *Renaud Cointreau & Cie* c. *Cordon Bleu International Ltée*, [2002] A.C.F. nº 143, 2002 CAF 11 (C.A.F.)).

76. Notons toutefois que des services dits « services de publicité et de mise en marché des produits du requérant » n'ont pas été acceptés à titre de services au sens de la Loi par la Commission des oppositions dans *Ralston Purina Co.* c. *Effem Foods Ltd.*, (1997) 81 C.P.R. (3d) 528 (C.O.M.C.), S.E. Groom, page 534. Selon cette décision, un « service » au sens de la Loi doit profiter à un tiers.

de commerce respective, soulignons les inscriptions suivantes notées lors d'une consultation du registre des marques de commerce le 17 septembre 2007 (encore une fois, aucun commentaire éditorial n'est sous-entendu dans le choix des exemples qui suivent) :

Le 18 septembre 1992, sous le numéro LMC 402,780[77], la marque de commerce graphique ci-après reproduite :

a été enregistrée au nom de la Fraternité sacerdotale des enfants du Verseau pour les services suivants : services religieux, nommément : messe, baptême, confirmation, mariage, funérailles ; exorcisme, enseignements religieux, gnostique, esotérique, séminaire, convent *(sic)*.

Le 16 octobre 2002, sous le numéro LMC 568,851[78], la marque de commerce graphique CHRISTAR a été enregistrée au nom de *International Missions Inc*. pour les services suivants :

Selecting, equipping, sending and providing support for persons to minister in various countries to those in need of the Word of God.	Sélection, équipement, envoi et soutien de personnes en mission dans divers pays auprès de ceux qui ont besoin de la parole de Dieu. [traduction fournie par l'OPIC]

77. Enregistrement consulté le 17 septembre 2007 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://cipo.gc.ca.
78. Enregistrement consulté le 17 septembre 2007 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://cipo.gc.ca.

Le 20 décembre 2004, sous le numéro LMC 628,659[79], la marque de commerce graphique ANGEL WORKS, ci-après reproduite :

a été enregistrée au nom de Madame Nancy Toran Harbin pour, entre autres, les services suivants :

(1) Production and distribution of uplifting media programming to be broadcast via assorted media namely television, internet and CD's and booklets reflecting : wellness, Judeo-Christian principles, The Holy Bible. (2) Production, manufacture and distribution of uplifting products, namely booklets, books, CDs and DVDs, which promote : wellness, Judeo-Christian principals, The Holy Bible. (3) The production, manufacture and distribution of CDs and tapes with relaxing, uplifting content to benefit charitable and/or health based causes namely : shelters for abused women : agencies which assist abused women ; agencies which assist women and men on welfare seeking employment ; hospitals ; hospices ; health research ; organ transplant awareness ; cancer patients ; HIV/AIDS patients ; bereaved families ; congregations of the Jewish and Christian faith. (4)

(1) Production et distribution de programmation audiovisuelle stimulante destinée à être diffusée par des moyens de toutes sortes, nommément la télévision, Internet et les médias électroniques et ayant trait au mieux-être, aux principes judéo-chrétiens et à la Sainte Bible. (2) Production, fabrication et distribution de produits de spiritualité, nommément livrets, livres, disques compacts et DVD, qui valorisent le mieux-être, les principes judéo-chrétiens, la Sainte Bible. (3) Production, fabrication et distribution de disques compacts et de bandes à contenu relaxant et spirituel destinés à des causes caritatives et/ou liées à la santé, nommément abris pour femmes maltraitées : agences qui aident les femmes maltraitées ; agences qui aident les femmes et les hommes bénéficiant de l'aide sociale à rechercher des emplois ; hôpitaux ; hospices ; recherche en santé ; sensibilisation à la transplantation d'organes ; patients

79. Enregistrement consulté le 17 septembre 2007 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://cipo.gc.ca.

The production and distribution of uplifting radio programming reflecting : wellness, Judeo-Christian principles, The Holy Bible. (5) Consulting services regarding the production, manufacture and distribution of CDs for religious associations and artists which promote : wellness, Judeo-Christian principles, The Holy Bible.

cancéreux ; patients atteints du VIH/SIDA ; familles en deuil ; congrégations de la foi juive et de la foi chrétienne. (4) Production et distribution d'émissions de radio stimulantes ayant trait au mieux-être, aux principes judéo-chrétiens et à la Bible. (5) Services de consultation concernant la production, la fabrication et la distribution de disques compacts pour associations religieuses et artistes qui promeuvent le mieux-être, les principes judéo-chrétiens, la Sainte Bible.
[traduction fournie par l'OPIC]

Ces exemples illustrent donc la souplesse qui permet la reconnaissance de différents services à caractère religieux. Une interprétation large et libérale donnée à la notion de « services » en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* permet ainsi aux organisations religieuses de protéger leurs marques de commerce en association avec leurs activités respectives.

2.3.3 L'emploi d'une marque en liaison avec des marchandises

Pour qu'une marque de commerce puisse faire l'objet d'un « emploi » en association avec des marchandises, le paragraphe 4(1) de la Loi prévoit trois conditions. Ainsi, une marque de commerce (au sens de l'article 2 de la Loi, c'est-à-dire une marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées par elle des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées par d'autres) est réputée employée en liaison avec des marchandises si :

1) lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises,

2) dans la pratique normale du commerce,

3) elle est apposée :

   – sur les marchandises mêmes ou

– sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou

– si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

En ce qui concerne les organisations religieuses, la partie de cette définition qu'il convient de retenir – puisqu'elle fait la différence entre un emploi visé par le paragraphe 4(1) et un autre qui ne l'est pas – est la mention « dans la pratique normale du commerce ». Ce libellé fait en sorte que la distribution gratuite de marchandises (incluant, bien sûr, les publications imprimées) ne constitue pas un emploi au sens du paragraphe 4(1). La présence des mots « dans la pratique normale du commerce » a pour conséquence qu'un simple transfert de possession de marchandises (par ailleurs déjà prévu au paragraphe 4(1)) n'est pas en soi suffisant pour donner effet à la présomption de cette disposition.

On peut reconnaître de manière générale, sans crainte de se tromper, que les organisations religieuses ont des préoccupations qui sont prioritairement de nature spirituelle et altruiste (dans la mesure où leurs regards sont tournés vers l'au-delà et vers le prochain) plutôt qu'entièrement commerciales[80] (encore que de nombreux échanges avec autrui impliquent, bien sûr, des échanges commerciaux). Dans leurs rapports avec le public, les organisations religieuses doivent donc être conscientes que toute distribution gratuite du matériel exposant leur doctrine et auquel est associée leur marque de commerce ne constituera pas un « emploi » de cette marque au sens du paragraphe 4(1) avec ce matériel[81]. L'exigence d'une transaction commerciale est donc une condition d'un emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. Pour comprendre cette exigence, référons aux motifs du juge Rouleau dans l'arrêt *Cordon Bleu International Ltée / Cordon Bleu International Ltd.* c. *Renaud Cointreau & Cie*[82] où celui-ci devait décider si la distribution gratuite de mar-

80. Les Églises chrétiennes se souviendront des paroles du Christ lorsque Celui-ci chasse les marchands du temple : « Ôtez tout cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic » (Jean 2, 16 ; *Traduction œcuménique de la Bible* (Paris, Société biblique française et Éditions du Cerf, 1975), page 197).

81. Si la distribution gratuite de ce matériel était plutôt décrite comme un service, il pourrait alors y avoir « emploi » de la marque, comme nous le verrons dans la section suivante.

82. *Cordon Bleu International Ltée / Cordon Bleu International Ltd.* c. *Renaud Cointreau & Cie*, [2000] A.C.F. nº 1414 (C.F.P.I.), le juge Rouleau.

chandises dites « printed leaflets and booklets of recipes for making sandwiches, canapes and hors-d'œuvres » pouvait être considérée dans la pratique normale du commerce au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. En répondant par la négative, le juge Rouleau a mentionné que la preuve d'un échange commercial était un élément de toute démonstration d'emploi de marque « dans la pratique normale du commerce » :

> [13] À mon avis, la réponse à la question posée par la présente affaire se retrouve dans la décision *Hospital World Trade Mark*, [1967] R.P.C. 595 (Pat. Off.). Dans cette affaire, la marque de commerce en question était utilisée sur un journal publié par les demandeurs, qui étaient fabricants de matériel médical et chirurgical. Le journal servait de publicité pour les produits des demandeurs, en plus de fournir de la lecture d'intérêt général pour le personnel médical. Il était distribué gratuitement et en quantité considérable. Je reproduis au long les extraits pertinents (aux pages 597-599) :
>
> > « I am in no way questioning that the circulation of this journal provides responsible reading matter on a variety of topics of interest to persons in the hospital and medical professions. It is stated that the applicants distribute approximately 15,000 copies of the journal free of charge monthly in the United Kingdom and that they have spent substantial sums on the production and circulation of the journal in each of the years 1962, 1963 and 1964. It is stated that the journal has been very well received by the hospital staffs to whom it is addressed and there are exhibited copies of letters sent to the applicants, albeit all after the relevant date of the application, in which persons on various medical and hospital staffs are writing to be supplied with copies of the journal and to be included in the mailing list for it. The issue is whether the free distribution of the journal can be regarded as using the trade mark within the definition contained in section 68 of the Act which is as follows : –
> >
> > > "'Trade mark' means, except in relation to a certification trade mark, a mark used or proposed to be used in relation to goods for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between the goods and some person having the right either as proprietor or as registered user to use the

> mark, whether with or without any indication of the identity of that person...."

Under section 17(1) of the Act it is incumbent on a person applying for the registration of a trade mark and claiming to be the proprietor thereof to assert that it is used or proposed to be used by him. Thus it seems to me that in claiming to be the proprietors of the mark propounded used in relation to periodical publications, the applicants must be able to show that they have used it as a trade mark in relation to those goods within the definition contained in section 68 of the Act. [...]

It is necessary in the present case to refer to the observations of Lord Wright in *Aristoc* v. *Rystal Ltd.* (1945) 62 R.P.C. 65. In considering the definition of a trade mark in section 68 he said (from 82, line 48, to 83, line 11) : –

> "The limitation in the Act of 1938, 'in the course of trade', sufficiently, in my opinion, preserves the essential and characteristic function of the mark. The proprietor is required to be a trader who places the goods before the public as being his goods. That is the vital connection, not some later partial and ephemeral attribution to someone else. 'Trade' is a very wide term : it is one of the oldest and commonest words in the English language. Its great width of meaning and application can be seen by referring to the heading in the Oxford English Dictionary. But it must always be read in its context. That gives it the special connotation appropriate to the particular case. In the Act of 1938, the context shows that 'trade' refers to selling or otherwise trading in the goods to which the mark is applied. Thus, in section 26(2)(b) we find the words 'goods to be sold or otherwise traded in' ; the same collocation of words is found in section 31 ; and again in section 68 in the definition of limitations. These instances show that 'trade' is here used in the particular sense of merchanting, selling or the like which would nowadays include the more modern practices of hire, purchase, leasing (for example of valuable machines), letting out for public use, exporting, etc."

> Mr. Lloyd submitted that "or otherwise traded in" covered the applicant's free distribution of the journal ; but this interpretation goes wider, in my opinion, than the examples of "trade" referred to by Lord Wright which all seem to me to involve some payment or exchange for goods supplied. The word "otherwise" seems to me to indicate, rather, such other forms of trade as hire, or even barter, of goods. The free distribution of a journal containing matters of interest of prospective customers and others who come in contact with the applicants in their main business as manufacturers of surgical and medical dressings and hospital supplies, is undoubtedly an aid in their general public relations and helps to create goodwill in the firm ; but I do not think that the free distribution can be regarded as trading in the goods of the application within the context of the definition of a trade mark. The goods are not being put on the market for people to buy as a matter of choice in preference to someone else's publications. The persons who receive the free copies are, I think, most likely to regard them as part of the applicants' publicity and advertisement campaign concerned with the sales of dressings and hospital supplies rather than the products of a business of publishers. I have come to the conclusion, therefore, that the applicants' mark has not been used in relation to periodical publications for the purpose of indicating a connection in the course of trade within the definition of a trade mark in section 68 of the Act ».

> [14] Ainsi, la distribution gratuite de marchandises tel des feuillets et des livrets de recettes ne peut être considérée comme une transaction qui entraîne le transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, qui permettrait d'appliquer la présomption de l'article 4(1) de la *Loi* et ainsi considérer la marque de commerce CORDON BLEU employée en liaison avec ces marchandises.[83]

Dans l'arrêt *Positive Attitude Safety Systems Inc.* c. *Albian Sands Energy Inc.*[84], le juge Pelletier de la Cour d'appel fédérale a

83. *Cordon Bleu International Ltée / Cordon Bleu International Ltd.* c. *Renaud Cointreau & Cie*, [2000] A.C.F. nº 1414 (C.F.P.I.), le juge Rouleau, par. 13 et 14.
84. *Positive Attitude Safety Systems Inc.* c. *Albian Sands Energy Inc.*, [2006] 2 R.C.F. 50 (C.A.F.).

souligné à son tour que la pratique du commerce était une condition essentielle pour établir l'emploi d'une marque en association avec des marchandises au sens du paragraphe 4(1) de la Loi :

> [32] L'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est donc subordonné au transfert de la propriété de celles-ci dans la pratique du commerce. Par conséquent, il ne peut y avoir confusion s'il n'y a pas transfert de marchandises dans la pratique du commerce. Or, les conclusions de fait du juge des requêtes touchant l'utilisation du système PASS par les appelants établissent qu'ils ne pratiquaient pas le commerce relativement à ce système. [...][85].

Ainsi, une démonstration d'« emploi » au sens du paragraphe 4(1) de la Loi exige preuve d'un paiement ou de tout autre échange ou marché pour les marchandises fournies[86].

2.3.4 L'emploi d'une marque en liaison avec des services

Pour qu'une marque de commerce puisse faire l'objet d'un « emploi » en association avec des services, le paragraphe 4(2) de la Loi prévoit qu'une marque doit être :

- employée ou montrée dans l'exécution des services ; ou
- employée ou montrée dans l'annonce des services.

Parmi les circonstances permettant l'application de la présomption d'emploi, on note, entre autres, une marque « employée » dans l'annonce ou l'exécution des services (le législateur a rédigé cette présomption de manière « circulaire » puisque la définition comprend le terme défini). Contrairement à la situation de l'emploi

85. *Positive Attitude Safety Systems Inc.* c. *Albian Sands Energy Inc.*, [2006] 2 R.C.F. 50 (C.A.F.), par. 32.
86. Voir également *Banque royale du Canada* c. *Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1995] A.C.F. nº 1049 (C.F.P.I.) [désistement d'appel le 10 décembre 1997 au dossier A-489-95 de la Cour d'appel fédérale], où le juge Dubé de la Cour fédérale a indiqué que le mot « commerce » implique une forme de paiement ou d'échange à l'égard des marchandises fournies ou, à tout le moins, que le transfert des marchandises ait eu lieu dans le cadre d'un marché (par. 13) ; voir toutefois *Now Communications Inc.* c. *Chum Ltd.*, (2000) 5 C.P.R. (4th) 275 (C.O.M.C.), G.W. Partington, où le registraire a indiqué que la distribution gratuite d'une revue peut être un emploi au sens du paragraphe 4(1) de la Loi dans une situation où la partie en cause espérait obtenir des profits suite à la vente d'espace publicitaire dans sa revue.

d'une marque en association avec des marchandises qui exige la preuve d'un échange commercial, une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si, entre autres, elle est montrée dans l'annonce de ces services. Ainsi, la publicité d'une marque pour des services annoncés au Canada serait un emploi de marque en liaison avec ces services en autant que les services eux-mêmes soient rendus au Canada. Ainsi en a décidé le Juge Thurlow dans l'arrêt *Porter* c. *Don the Beachcomber*[87] :

> What has to be decided in the present appeal is thus whether advertising in Canada of the trade mark without physical performance in Canada of the services in respect of which it was registered was use of the trade mark in Canada within the meaning of the statute.
>
> [...]
>
> I shall therefore hold that "use in Canada" of a trade mark in respect of services is not established by mere advertising of the trade mark in Canada coupled with performance of the services elsewhere but requires that the services be performed in Canada and that the trade mark be used or displayed in the performance or advertising in Canada of such services.[88]

Dans la mesure où les services sont rendus au Canada, le fait qu'une marque de commerce soit montrée dans l'annonce de ces services au Canada (dans le cadre de la publicité, par exemple) constitue un emploi de la marque au sens du paragraphe 4(2) de la Loi ; en effet, le législateur n'a pas imposé la preuve d'un échange commercial en ce qui concerne l'emploi d'une marque en liaison avec des services. La disparité qui existe entre le paragraphe 4(1) de la Loi – qui exige la preuve d'une transaction commerciale pour qu'un emploi de marque soit reconnu en association avec des marchandises – et le paragraphe 4(2) – qui n'en exige pas dans le cadre d'un emploi de marque en liaison avec des services – a été soulignée par le registraire dans le cadre de la décision *The War Amputations of Canada / Les Amputés de Guerre du Canada* c. *Faber-Castell Canada Inc.*[89] :

87. *Porter* c. *Don the Beachcomber*, (1966) 48 C.P.R. 280 (C. de l'É.), le juge Thurlow.
88. *Porter* c. *Don the Beachcomber*, (1966) 48 C.P.R. 280 (C. de l'É.), le juge Thurlow, pages 284 et 287.
89. *The War Amputations of Canada / les Amputés de Guerre du Canada* c. *Faber-Castell Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 557 (T.M.O.B.), G.W. Partington.

> In the present case, the public receives a benefit from the opponent's education safety program. Further, there is no provision in the *Trade-marks Act* which states that a service must be paid for in order for the service to be performed and I am not prepared to infer that such should be the case. Further, unlike s. 4(1) of the *Trade-marks Act*, s. 4(2) does not include reference to services being "in the normal course of trade"[90].

La Cour d'appel fédérale a évoqué le même point dans l'arrêt *Sim & McBurney* c. *Gesco Industries, Inc.*[91] :

> [9] By contrast, under subsection 4(1), in order to be a trademark deemed to be used in association with wares, a number of conditions must be satisfied, i.e. whether the trade-mark is used at the time of the transfer of the property or possession of the wares, whether it is in the normal course of trade, whether it is marked on the wares or packages. Parliament did not impose such restrictions or conditions on when a trade-mark is to be deemed to be used in association with services.[92]

Le choix du Parlement d'imposer des conditions plus souples relativement à l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services est certainement avantageux pour toutes les organisations religieuses puisque cette disposition créant la présomption d'emploi n'impose aucune exigence de transaction commerciale. Les organisations religieuses peuvent donc employer (au sens du paragraphe 4(2) de la Loi) leurs marques de commerce si ces dernières sont montrées dans l'annonce ou l'exécution de leurs services respectifs de prédication, de direction spirituelle, d'œuvres de bienfaisance, etc., en autant que ces services soient rendus au Canada.

---

90. *The War Amputations of Canada/les Amputés de Guerre du Canada* c. *Faber-Castell Canada Inc.*, (1992) 41 C.P.R. (3d) 557 (T.M.O.B.), G.W. Partington, page 562.
91. *Sim & McBurney* c. *Gesco Industries, Inc.*, (2000) 9 C.P.R. (4th) 480 (C.A.F.).
92. *Sim & McBurney* c. *Gesco Industries, Inc.*, (2000) 9 C.P.R. (4th) 480 (C.A.F.), par. 9 ; voir également : *Goodman & Carr* c. *Royal LePage Real Estate Services Ltd.*, (1988) 20 C.P.R. (3d) 459 (Div. Art. 45), D. Savard ; *Shapiro, Cohen, Andrews, and Finlayson* c. *Fireman's Fund Insurance Co.*, (1994) 54 C.P.R. (3d) 566 (Div. Art. 45), M. Herzig.

3. ORGANISATIONS RELIGIEUSES ET DROIT DES MARQUES DE COMMERCE : QUELQUES POINTS D'INTÉRÊT

3.1 Une organisation religieuse peut-elle protéger l'« achalandage » dans son nom ?

3.1.1 Principes généraux

Lorsqu'une organisation religieuse enregistre une marque de commerce suivant les dispositions applicables de la *Loi sur les marques de commerce*, celle-ci jouit alors (comme tout titulaire d'une marque enregistrée) du droit octroyé par l'article 19 de la Loi, c'est-à-dire, sous réserve de certaines exceptions, l'emploi exclusif de cette marque de commerce, dans tout le Canada, en liaison avec les marchandises et/ou services mentionnés à l'enregistrement ainsi obtenu. Nous verrons plus loin les limites auxquelles une organisation religieuse peut malgré tout être confrontée, même lorsqu'elle est titulaire d'un enregistrement.

Lorsqu'elle ne dispose pas d'un enregistrement, une organisation religieuse qui emploie un nom qui permet de la distinguer peut-elle se fonder sur les principes d'une action pour « commercialisation trompeuse » (*passing off*) lorsqu'une autre entité emploie un nom similaire pour le même genre de marchandises ou services dans la même région ? En d'autres mots, l'organisation religieuse a-t-elle accès au même remède que les entités commerçantes lorsqu'il s'agit de protéger l'« achalandage » associé à son nom et ainsi éviter la confusion sur le « marché » ?

Commençons par identifier les types de recours en *passing off*. Au Québec, ce recours n'est pas spécifiquement prévu par le *Code civil du Québec* (« C.c.Q. »). Examinons toutefois l'article 1457 du C.c.Q. qui énonce les conditions générales de responsabilité civile applicables au Québec :

> 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
>
> Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à

> autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
>
> Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.

Bien que la portée de l'article 1457 ne soit manifestement pas limitée aux litiges de nature commerciale, la Cour d'appel du Québec a noté que cette disposition pouvait être invoquée comme fondement juridique pour combattre ce qui serait décrit dans une juridiction de *common law* comme du *passing off*[93]. En français, le concept de *passing off* n'a pas d'équivalent lexicologique exact, un fait souligné par le juge Gonthier de la Cour suprême dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*[94]. Toutefois, plusieurs descriptions équivalentes en français pour désigner l'action en *passing off* ont été recensées par la Cour d'appel du Québec ; la juge Rousseau-Houle a ainsi répertorié les descriptions suivantes : « action en imitation trompeuse », « action en imitation frauduleuse » et « délit civil de tromperie » au nom de la majorité dans l'arrêt *Kisber & Co. Ltd.* c. *Ray Kisber & Associates Inc.*[95] Plus récemment, dans l'arrêt *Demco Manufacturing Inc.* c. *Foyer d'artisanat Raymond Inc.*[96], la Cour d'appel a noté que ce type de recours pouvait également être qualifié d'action pour « commercialisation trompeuse » et de « délit de substitution ».

Le recours en *passing off* fait également l'objet d'une codification, davantage ciblée, par le législateur fédéral. On note ainsi l'alinéa 7*b*) de la *Loi sur les marques de commerce* qui constitue un énoncé statutaire du délit de substitution. Selon la Cour fédérale, il s'agit d'une forme de représentation trompeuse en vertu de laquelle un commerçant profite gratuitement de l'achalandage d'une autre personne en prétendant que ses produits, ses services ou son entreprise sont ceux de cette autre personne[97] :

---

93. *9055-6473 Québec Inc.* c. *Montréal Auto Prix Inc.*, J.E. 2006-1071 (C.A.Q.), par. 21 ; *Demco Manufacturing Inc.* c. *Foyer d'artisanat Raymond Inc.*, J.E. 2006-285 (C.A.Q.), par. 8.
94. *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120.
95. *Kisber & Co. Ltd.* c. *Ray Kisber & Associates Inc.*, [1998] R.J.Q. 1342 (C.A.Q.), page 1351.
96. *Demco Manufacturing Inc.* c. *Foyer d'artisanat Raymond Inc.*, J.E. 2006-285 (C.A.Q.), par. 8.
97. *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772* c. *Les Boutiques Cliquot Ltée*, 2003 CFPI 103 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer (décision confirmée par *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772* c. *Les Boutiques Cliquot Ltée*, 2004 CAF 164 (C.A.F.) et par *Veuve Clicquot Ponsardin* c. *Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824).

> 7. Nul ne peut :
>
> [...]
>
> b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre ;

Dans l'arrêt *Kirkbi AG* c. *Gestions Ritvik Inc.*[98], le juge LeBel a noté que cette dernière disposition créait un droit d'action de nature civile qui, pour l'essentiel, codifie le délit de commercialisation trompeuse en *common law*[99] (cet énoncé général relativement à la portée du recours de l'alinéa 7*b*) de la Loi – si on le compare au recours en *common law* – pourrait toutefois faire l'objet de certaines nuances puisque, par exemple, l'article 7 de la Loi ne peut être invoqué que lorsqu'un « système relatif aux marques de commerce » est plaidé et établi par la preuve[100] ; par ailleurs, l'alinéa 7*b*) a une exigence

98. *Kirkbi AG* c. *Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302.
99. *Kirkbi AG* c. *Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, par. 23.
100. *Ital-Press Ltd.* c. *Sicoli*, (1999) 86 C.P.R. (3d) 129 (C.F.P.I.), le juge Gibson [désistement d'appel le 3 février 2004 au dossier A-404-99 de la Cour d'appel fédérale], par. 155. Ce point était également souligné par le juge en chef Richard dans l'arrêt *Nissan Canada Inc.* c. *BMW Canada Inc.*, 2007 FCA 255 (C.A.F.) [demande d'autorisation d'appel produite à la Cour suprême du Canada au dossier 32286 le 1er octobre 2007 ; désistement produit le 5 décembre 2007], au paragraphe 14 où celui-ci a écrit que l'alinéa 7*b*) de la Loi est l'équivalent du recours en *passing off* à une exception près ; pour avoir recours à cette disposition, une demanderesse doit établir qu'elle possède une marque de commerce valide, que cette marque soit enregistrée ou pas. On peut d'ailleurs se demander dans quelles circonstances limitées une marque de commerce ne serait pas invoquée dans une action en commercialisation trompeuse (forçant ainsi, dans ce cas, une demanderesse à se tourner vers le recours en *common law*) dans la mesure où le juge LeBel a indiqué dans l'arrêt *Kirkbi AG* c. *Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, par. 67 que la doctrine de la commercialisation trompeuse vise à protéger des monopoles sur des signes, présentations, noms et symboles qui constituent le caractère distinctif d'une source (soit, en fait, une marque de commerce, au sens le plus large de cette expression). Afin d'illustrer un recours en *passing off* qui ne pourrait être initié en vertu de l'alinéa 7*b*) de la Loi mais le serait plutôt en vertu de la *common law*, on peut suggérer le scénario d'une demanderesse qui allègue qu'une défenderesse a attiré l'attention du public sur ses services de publicité et sur ses annuaires de manière à vraisemblablement causer de la confusion entre les services de publicité respectifs des parties, sans qu'une marque de commerce spécifique ne soit alléguée. Il s'agissait en fait du scénario examiné par le juge Gibson dans l'affaire *Ital-Press Ltd.* c. *Sicoli*, (1999) 86 C.P.R. (3d) 129 (C.F.P.I.).

temporelle, un point souligné par le juge MacGuigan dans l'arrêt *Asbjorn Horgard A/S* c. *Gibbs/Nortac Industries Ltd.*[101]).

Qu'il s'agisse d'une action en *common law* ou selon les énoncés statutaires que nous venons d'évoquer (en vertu du *Code civil du Québec* et de la *Loi sur les marques de commerce*), c'est l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*[102] qui répertorie les conditions d'application de ces recours. Le juge Gonthier y a en effet écrit :

> Le concept du *passing-off* a été énoncé en 1842 dans *Perry* c. *Truefitt* (1842), 6 Beav. 66, 49 E.R. 749, où il semble d'ailleurs que ce soit la première fois que l'expression *passing-off* apparaisse : [TRADUCTION] « [u]ne personne ne saurait vendre ses produits en les faisant passer pour ceux d'une autre personne » (p. 752 E.R.). Dans *Singer Manufacturing Co.* c. *Loog* (1880), 18 Ch. D. 395 (C.A.), conf. par (1882), 8 App. Cas. 15 (H.L.), le lord juge James décrit le principe de la commercialisation trompeuse et ses fondements, aux pp. 412 et 413 :
>
> > [TRADUCTION]... il est interdit à quiconque de faire passer ses produits pour ceux d'une autre personne et d'utiliser une marque, un signe ou un symbole, un dispositif ou un autre moyen qui, sans constituer une déclaration inexacte faite directement à un acheteur, permet à ce dernier de mentir ou de faire une déclaration inexacte à quelqu'un d'autre qui est le client ultime... [C]omme je l'ai affirmé, une personne ne doit pas, directement ou par l'intermédiaire d'autrui, déclarer faussement que ses produits sont ceux d'une autre personne...
> >
> > [...]
>
> Les trois éléments nécessaires à une action en *passing-off* sont donc : l'existence d'un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur[103].

La version anglaise des motifs de l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*[104] décrit ainsi les trois éléments nécessaires à une

101. *Asbjorn Horgard A/S* c. *Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, (1987) 14 C.P.R. (3d) 314 (C.A.F.), page 327.
102. *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120.
103. *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, pages 131-132.
104. *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120.

action en *passing off* : « the existence of goodwill, deception of the public due to a misrepresentation and actual or potential damage to the plaintiff ». À la lumière du libellé de ce test en langue anglaise, nous devons fournir quelques précisions lexicologiques sur certains aspects de celui-ci dans sa version en langue française.

Le deuxième élément de l'action en *passing off* est décrit dans la version française des motifs du juge Gonthier comme la « déception » du public. Selon le *Multi Dictionnaire de la langue française*[105], le mot « déception » signifie : « espoir non réalisé, insatisfaction... SYN. désappointement ; désillusion ; frustration ». Il nous semble que le deuxième élément nécessaire à une action en *passing off* est davantage la *confusion* du public due à la représentation trompeuse (plutôt que sa « déception »). D'ailleurs, dans l'arrêt *Kirkbi AG* c. *Gestions Ritvik Inc.*[106], le juge LeBel a décrit ce deuxième élément du test énoncé par la Cour suprême dans l'affaire *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*[107] comme celui de la fausse déclaration ou représentation trompeuse qui sème la *confusion* dans le public[108].

Finalement, en ce qui concerne le troisième élément du test, il ne s'agit pas de dommages qui sont seulement possibles, mais de dommages *probables* (ou, en anglais, « likelihood of damages »). Sur ce dernier point, référons aux motifs du juge Létourneau dans la version originale anglaise des motifs de l'arrêt *Remo Imports Ltd.* c. *Jaguar Cars Limited*[109] où celui-ci a expliqué dans quelles circonstances le juge Gonthier a employé l'expression « potential damage » dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc*.[110] :

> [89] Three components are necessary for a passing-off action : the existence of a goodwill, deception of the public due to a misrepresentation and actual or potential damage to the plaintiff : see *Ciba-Geigy Canada Ltd.* v. *Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120, at page 132 ; *Kirkbi AG* v. *Ritvik Holdings Inc.*, [2005] 3 S.C.R. 302, at paragraphs 66 to 69. Misrepresentation is not limited to willful misrepresentation : it also covers negligent or careless misrepresentation : *ibidem*, at paragraph 68.

105. *Multi Dictionnaire de la langue française*, 4e éd. (Montréal, Éditions Québec Amérique Inc., 2003), page 412.
106. *Kirkbi AG* c. *Gestions Ritvik Inc.,* [2005] 3 R.C.S. 302.
107. *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120.
108. *Kirkbi AG* c. *Gestions Ritvik Inc.,* [2005] 3 R.C.S. 302, par. 68.
109. *Remo Imports Ltd.* c. *Jaguar Cars Limited*, 2007 FCA 258 (C.A.F.).
110. *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120.

> [90] I should point out that, in stating the three components of a passing-off action, Gonthier J. quoted from Lord Oliver in *Reckitt & Colman Products Ltd.* v. *Borden Inc.*, [1990] 1 all. E.R. 873, at page 880. However, when referring to damages, Lord Oliver retained actual damage or likelihood of damage as the third component, as opposed to merely potential damage. In *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, previously cited, at page 4-83, the authors also speak in terms of likelihood of damage and cite the *Ciba-Geigy Canada Ltd.* case in support of their statement of that part of the test. These authorities, taken together with the fact that damages are assessed on the standard of likelihood in other trade-mark matters, lead me to conclude that the third component of a passing-off action requires proof of actual damage or the likelihood of damage : see *Veuve Clicquot Ponsardin*, previously cited, at paragraphs 37-38, maintaining the standard of likelihood for both the issues of confusion and depreciation. Accordingly, when Gonthier J. used the term "potential damage" in *Ciba-Geigy Canada Ltd.*, I believe that he used the phrase to mean damages that had not actually occurred. He did not set the standard for establishing damages in actions of passing off as anything lower than proof of the likelihood of damages.[111]

Après ces précisions, considérons maintenant l'importance accordée en jurisprudence à ce test en trois éléments lorsqu'il s'agit d'appliquer l'article 1457 du *Code civil du Québec* et l'alinéa 7*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Selon la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt *Kisber & Co. Ltd.* c. *Ray Kisber & Associates Inc.*[112], même s'il s'agit de principes de *common law*, il peut s'avérer utile d'examiner les « trois éléments » mentionnés par le juge Gonthier dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*[113] pour déterminer s'il y a eu, dans une instance donnée, concurrence illicite ou déloyale en vertu des principes généraux de la responsabilité civile et de la *Loi sur les marques de commerce*[114].

---

111. *Remo Imports Ltd.* c. *Jaguar Cars Limited*, 2007 FCA 258 (C.A.F.), par. 89-90.
112. *Kisber & Co. Ltd.* c. *Ray Kisber & Associates Inc.*, [1998] R.J.Q. 1342 (C.A.Q.).
113. *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120.
114. *Kisber & Co. Ltd.* c. *Ray Kisber & Associates Inc.*, [1998] R.J.Q. 1342 (C.A.Q.), page 1352.

Dans l'arrêt *9055-6473 Québec Inc.* c. *Montréal Auto Prix Inc.*[115], la Cour d'appel du Québec a confirmé qu'une demanderesse qui reproche des gestes de commercialisation trompeuse à une défenderesse peut se fonder dans la province de Québec à la fois sur l'alinéa 7*b*) de la *Loi sur les marques de commerce* de même que sur l'article 1457 du *Code civil du Québec* qui s'appliquent tous les deux en la matière[116]. Par ailleurs, dans un tel cas (*i.e.* lorsqu'une demanderesse invoque à la fois l'alinéa 7*b*) de la *Loi sur les marques de commerce* de même que l'article 1457 du *Code civil du Québec*), la Cour a indiqué que les mêmes exigences doivent être établies, c'est-à-dire celles détaillées par le juge Gonthier dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*[117] nommément, l'existence d'un achalandage, la déception (*i.e.* la confusion) du public due à la représentation trompeuse et les dommages actuels ou possibles (*i.e.* probables) pour la demanderesse[118]. La preuve de l'intention frauduleuse ou de la malice du contrevenant n'est pas requise[119].

L'adéquation entre les dispositions du *Code civil du Québec* et les principes de *common law* concernant la commercialisation trompeuse a été soulignée aussi tôt qu'en 1992 par le juge Gonthier dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*[120] lorsque ce dernier a cité les auteurs Nadeau et Nadeau au sujet de l'article 1053 du *Code civil du Bas-Canada*, en vigueur à l'époque[121] :

> En dehors des pays de common law, le *passing-off* n'a pas d'équivalent lexicologique exact et, en général, ne constitue pas un délit en soi. En France, par exemple, il est l'une des facettes de la concurrence déloyale et sa sanction est basée sur la responsabilité civile. Au Québec, les principes du *passing-off* sont largement inspirés de la common law. Les remèdes peuvent être aussi bien recherchés dans le droit fédéral que provincial :

115. *9055-6473 Québec Inc.* c. *Montréal Auto Prix Inc.*, J.E. 2006-1071 (C.A.Q.).
116. *9055-6473 Québec Inc.* c. *Montréal Auto Prix Inc.*, J.E. 2006-1071 (C.A.Q.), par. 21.
117. *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120.
118. *9055-6473 Québec Inc.* c. *Montréal Auto Prix Inc.*, J.E. 2006-1071 (C.A.Q.), par. 24.
119. *9055-6473 Québec Inc.* c. *Montréal Auto Prix Inc.*, J.E. 2006-1071 (C.A.Q.), par. 24.
120. *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120.
121. L'article 1053 du *Code civil du Bas-Canada* est le prédécesseur de l'actuel article 1457 du *Code civil du Québec* lequel est entré en vigueur le 1er janvier 1994 (*Code civil du Québec,* L.Q. 1991, c. 64) ; voir le décret 712-93 du 19 mai 1993, publié dans la *Gazette officielle du Québec*, partie II, 2 juin 1993, page 3589.

> La concurrence illicite ou déloyale, qui cause un tort injuste à autrui, ressortit à la responsabilité civile de l'art. 1053 C. civ. Les actions en dommages-intérêts pour concurrence déloyale sont instruites en vertu, non seulement de la loi fédérale, mais aussi des principes généraux de la responsabilité civile délictuelle (Nadeau et Nadeau, *Traité pratique de la responsabilité civile délectuelle* (1971), à la page 221).[122]

Finalement, dans l'arrêt *Demco Manufacturing Inc.* c. *Foyer d'artisanat Raymond Inc.*[123] de la Cour d'appel du Québec, on a indiqué que dans l'analyse du préjudice méritant réparation en vertu de l'article 1457, rien n'empêche, s'agissant de commercialisation trompeuse, de subsumer sous cette règle générale les éléments mis en lumière par l'énoncé du juge Gonthier relatifs aux trois conditions nécessaires à une action en *passing off* [124].

Comme nous l'avons vu, dans l'arrêt *9055-6473 Québec Inc.* c. *Montréal Auto Prix Inc.*[125], la Cour d'appel du Québec a indiqué que la preuve d'une intention frauduleuse ou de la malice du contrevenant n'est pas requise pour établir le fondement d'une action en commercialisation trompeuse ; toutefois, un tel recours exige malgré tout un examen de la conduite du prétendu contrevenant. Ainsi, l'auteur Harold G. Fox dans son traité *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*[126] soulignait certaines caractéristiques qui distinguaient l'action en contrefaçon de l'action en commercialisation trompeuse :

> The basis of an action for infringement under the Trade Marks Act is the sale, distribution or advertisement of wares or services in association with a confusing trade mark or trade name by a person not entitled under the Act to the exclusive use of a registered trade mark. The remedy in the case of a registered trade mark is recognized as being available where there is a violation of the specific property right conferred by the trade mark law. The remedy for passing off in the case of an unregis-

122. *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, page 133.
123. *Demco Manufacturing Inc.* c. *Foyer d'artisanat Raymond Inc.*, J.E. 2006-285 (C.A.Q.).
124. *Demco Manufacturing Inc.* c. *Foyer d'artisanat Raymond Inc.*, J.E. 2006-285 (C.A.Q.), par. 12.
125. *9055-6473 Québec Inc.* c. *Montréal Auto Prix Inc.*, J.E. 2006-1071 (C.A.Q.), par. 24.
126. Harold G. FOX, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3e éd. (Toronto, Carswell, 1972).

> tered mark is available only where there is conduct on the part of the defendant that has led or is calculated to lead to deception. In order to bring an action for infringement the plaintiff must be the registered owner of the trade mark and title thereto must reside in him.[127]

L'action pour commercialisation trompeuse requiert donc un examen du *comportement* du prétendu contrevenant. Par contre, dans le cadre d'une action en contrefaçon, on examinera si le prétendu contrevenant emploie la marque de commerce enregistrée du demandeur ou encore une marque de commerce qui cause de la confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, avec celle-ci. En matière de contrefaçon, l'état d'esprit du contrevenant est non pertinent, comme le soulignait d'ailleurs le juge Linden de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha* c. *Lexus Foods Inc.*[128] :

> [11] Supposons qu'une personne fabrique une automobile et la nomme Lexus, sans savoir qu'une marque de commerce comprenant le même mot a déjà été enregistrée. Cela pourrait-il constituer une défense à une action en contrefaçon ou un motif pour conclure qu'il n'y a pas de confusion ? Je ne le pense pas. Il y a confusion ou il n'y en a pas. La décision ne peut être fondée sur la connaissance qu'on peut ou non avoir de l'existence d'une marque de commerce. Il n'existe pas de doctrine de *mens rea* dans le domaine des marques de commerce.[129]

La situation en matière de commercialisation trompeuse n'est pas la même puisque le comportement du prétendu contrevenant sera analysé dans l'évaluation des faits d'une situation donnée. Bien sûr, il ne sera pas nécessaire de rechercher une intention malveillante pour conclure à la commercialisation trompeuse. Au Québec, ceci découle des principes généraux de responsabilité délictuelle (sur lesquels se fonde l'action pour commercialisation trompeuse, comme nous l'avons précédemment indiqué) puisqu'un agissement peut être générateur de responsabilité pour son auteur même s'il a été commis avec la plus entière bonne foi[130]. D'ailleurs, si l'action pour commer-

---

127. Harold G. FOX, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3e éd. (Toronto, Carswell, 1972), page 326.
128. *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha* c. *Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 C.F. 15 (C.A.F.) [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada refusée le 12 juillet 2001 au dossier 28376].
129. *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha* c. *Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 C.F. 15 (C.A.F.), par. 11 ; voir *Mattel*, par. 90.
130. *Hébert & Fils* c. *Desautels et Léveillée*, [1971] C.A. 285 (C.A.Q.).

cialisation trompeuse se fonde, au Québec, sur l'article 1457 du *Code civil du Québec* (comme la Cour d'appel du Québec nous l'a indiqué), on doit donc alors examiner le comportement du prétendu contrevenant afin d'y déceler l'élément fautif qui engagerait sa responsabilité (sans toutefois que la preuve d'une quelconque intention malveillante soit nécessaire, comme nous l'avons vu). Sur cette question de la faute comme élément nécessaire à établir dans le cadre d'une action pour commercialisation trompeuse (dont le fondement serait, au Québec, l'article 1457 du *Code civil du Québec*), notons les propos des auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers dans leur traité *La responsabilité civile*[131] :

> [139] [...] Est en faute quiconque a un comportement contraire à celui auquel on peut s'attendre d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. L'erreur de conduite est donc appréciée par rapport à la norme générale d'un comportement humain socialement acceptable, même si toute transgression de la norme sociale n'est pas constitutive de faute civile. La conduite reprochée doit avoir été contraire soit au standard imposé par le législateur, soit à celui reconnu par la jurisprudence. C'est donc la violation d'une conduite jugée acceptable législativement ou jurisprudentiellement qui emporte l'obligation de réparer le préjudice causé.[132]
>
> [140] [...] La faute reste la violation, par une conduite se situant en dehors de la norme, du devoir de se « *bien* » comporter à l'égard d'autrui, tel que fixé par le législateur ou évalué par le juge. La notion de faute, constamment façonnée et définie par la loi et la jurisprudence à travers chaque cas d'espèce, est ainsi soumise à une évolution dynamique, fonction des transformations de la société elle-même. Elle est le reflet relativement fidèle de la norme de conduite socialement acceptable à un moment précis de l'histoire d'un peuple.[133]

La recherche d'un comportement « fautif » du présumé contrevenant dans le cadre d'une action pour commercialisation trompeuse était également soulignée par le juge LeBel dans l'arrêt *Kirkbi AG* c.

131. Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, *La responsabilité civile*, 6e éd. (Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003).
132. Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, *La responsabilité civile*, 6e éd. (Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003), par. 139.
133. Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, *La responsabilité civile*, 6e éd. (Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003), par. 140.

Gestions Ritvik Inc.[134], lorsque celui-ci discutait de la deuxième composante de ce type d'action ; il y écrivait que la doctrine de la commercialisation trompeuse englobe désormais la fausse déclaration faite par négligence ou avec insouciance par un commerçant[135].

Finalement, dans l'arrêt *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*[136], le juge Binnie, dans une remarque incidente, soulignait ce qu'une demanderesse devait établir dans le cadre d'une action pour commercialisation trompeuse :

> [27] [...] Dans une action pour commercialisation trompeuse, l'appelante aurait eu le fardeau de démontrer, d'une part, que le restaurateur intimé a induit les consommateurs en erreur, intentionnellement ou par négligence, en les amenant à croire que c'était l'appelante qui était à l'origine de ses services de restaurant et, d'autre part, qu'elle avait de ce fait subi un préjudice (*Consumers Distributing Co.* c. *Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583, p. 601 ; *Kirkbi*, par. 68)[137].

D'ailleurs, lorsqu'il s'agit de *negligent misrepresentation* auquel le juge Binnie fait allusion, le *Black's Law Dictionary*[138] mentionne qu'il s'agit d'un cas de « careless or inadvertent false statement in circumstances where care should have been taken ».

On peut donc constater qu'au Canada, une action pour commercialisation trompeuse se distingue d'une action en contrefaçon entre autres par le fait qu'elle exige une étude des agissements du présumé contrevenant afin d'y déceler un comportement qui serait fautif dans les circonstances (sans qu'il ne soit par ailleurs nécessaire de prouver que ce comportement ait été intentionnel ou malveillant, selon les principes généraux de responsabilité civile applicable au Québec). En exigeant qu'une action pour commercialisation trompeuse requière l'examen des agissements du prétendu contrevenant afin d'y établir un élément fautif ou de négligence, le Canada semble s'éloigner des critères pour le même type d'action au Royaume-Uni. En effet, dans le traité *The Law of Passing-Off*[139], l'auteur Christopher Wadlow mentionne :

---

134. *Kirkbi AG* c. *Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302.
135. *Kirkbi AG* c. *Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, par. 68.
136. *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772.
137. *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, par. 27.
138. *Black's Law Dictionary*, 8e éd. (St. Paul, MN., West Thomson, 2004), page 1022.
139. Christopher WADLOW, *The Law of Passing-Off – Unfair Competition by Misrepresentation*, 3e éd. (London, Sweet & Maxwell, 2004).

> The defendant's state of mind is wholly irrelevant to the existence of the cause of action for passing-off. Neither fraud, recklessness, negligence, nor knowledge of the existence of the claimant's business are necessary. Nor is it any defence that the defendant honestly believes that no confusion will result from his conduct, or that he has an independent claim to use the name or mark in question. In this respect passing-off is unique among the common law economic torts, all of which otherwise require a mental element varying from negligence, through malice, to malevolence in the sense of a deliberate intention to injure coupled with an improper motive.[140]

Puisqu'elles ont des exigences différentes, l'action en contrefaçon et l'action pour commercialisation trompeuse pourraient aboutir à des résultats différents pour une même série de faits donnés. Ainsi, dans l'arrêt *Remo Imports Ltd.* c. *Jaguar Cars Limited*[141], le juge Létourneau de la Cour d'appel fédérale a confirmé la conclusion du juge de première instance à l'effet qu'il y avait confusion entre une marque employée et la marque de commerce enregistrée de la demanderesse reconventionnelle en appliquant les critères de l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce* ; il a toutefois exprimé son désaccord avec la conclusion à l'effet qu'il y avait eu commercialisation trompeuse (ou *passing off*) dans les circonstances ci-après décrites :

> [92] L'appelante a valablement enregistré sa marque de commerce en 1981 relativement à des fourre-tout et des bagages et l'a modifiée en 1984 pour y ajouter des sacs à main et des sacs d'école. Ainsi que je l'ai déjà mentionné, les deux parties à l'instance ignoraient à l'époque l'existence l'une de l'autre, et ce, jusqu'en 1991. Le juge n'a pas remis en question la crédibilité de l'une ou l'autre partie. Comment alors peut-on dire que l'appelante a fait de fausses déclarations délibérément ou par négligence, créant ainsi de la confusion dans l'esprit du public, alors qu'elle ignorait l'existence des marques de commerce des intimées, qu'elle a demandé publiquement et sans opposition l'enregistrement de sa propre marque, dont elle a ensuite demandé la modification, et qu'elle a exploité des réseaux commerciaux différents de ceux des intimées ?[142]

140. Christopher WADLOW, *The Law of Passing-Off – Unfair Competition by Misrepresentation*, 3e éd. (London, Sweet & Maxwell, 2004), page 313.
141. *Remo Imports Ltd.* c. *Jaguar Cars Limited*, 2007 CAF 258 (C.A.F.).
142. *Remo Imports Ltd.* c. *Jaguar Cars Limited*, 2007 CAF 258 (C.A.F.), par. 92 ; le juge Létourneau s'est toutefois abstenu de trancher cette question dans la mesure où, selon ses motifs, celle-ci n'avait pas fait l'objet d'un appel.

Dans ses motifs, le juge Létourneau a repris la mention des fausses déclarations effectuées par négligence identifiées par le juge LeBel dans l'arrêt *Kirkbi AG* c. *Gestions Ritvik Inc.*[143]

Notons finalement cette dernière différence entre une action en contrefaçon fondée sur une marque enregistrée et l'action pour commercialisation trompeuse : Dans le cas d'une marque de commerce enregistrée, le défendeur qui emploie la même marque de commerce ou encore une marque de commerce créant de la confusion au sens de l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce* ne peut échapper à la responsabilité en ajoutant à proximité de la marque dont il se sert des éléments additionnels pour la distinguer de celle du propriétaire de la marque enregistrée. Toutefois, dans le cas d'une action pour commercialisation trompeuse, l'examen du contexte d'emploi du défendeur et des éléments qui distingueraient la marque de celui-ci de la marque ou de la présentation sur laquelle un demandeur fonde son action[144] est certainement une considération pertinente. De plus, dans la mesure où la protection que l'article 19 de la Loi reconnaît à une marque enregistrée ne dépend pas du contexte d'emploi ou encore d'autres marques ou d'une présentation particulière qui accompagneraient la marque enregistrée, l'idée qu'il y aurait des marques de commerce enregistrées « secondaires » qui seraient moins protégées – puisque leur emploi se limiterait à côtoyer une marque mieux connue – semble dépourvue de tout fondement. En effet, la protection conférée par l'enregistrement vaut pour toutes les marques de commerce, sans égard à la façon dont elles sont effectivement employées[145].

143. *Kirkbi AG* c. *Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, par. 68.

144. À ce sujet, notons les commentaires du juge en chef Thurlow dans l'arrêt *Mr. Submarine Ltd.* c. *Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.), à la page 101 : « À ce stade, le juge a considéré et semble avoir pris en considération le fait qu'il n'existait aucune ressemblance dans le style des caractères utilisés et la coloration des enseignes des parties, et que la présentation des deux marques qu'on retrouve sur les affiches, les boîtes, etc. est très différente. À mon avis, il s'agirait de facteurs très pertinents si l'action était une action en *passing off* en *common law*. Ces facteurs ne sont pas pertinents dans une action en contrefaçon d'une marque de commerce enregistrée, et on n'aurait pas dû en tenir compte en déterminant si les marques de commerce et les noms commerciaux litigieux créent de la confusion avec la marque enregistrée de l'appelante. ».

145. *Compagnie Générale des Établissements Michelin – Michelin & Cie* c. *Continental General Tire Canada Inc.*, [2000] A.C.F. nº 1700 (C.F.P.I.), le juge Pelletier, par. 46.

3.1.2 L'achalandage dans le nom d'une organisation religieuse

Qu'en est-il maintenant d'une organisation religieuse ? Peut-elle invoquer l'article 1457 du *Code civil du Québec* ou encore les principes énoncés par le juge Gonthier dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*[146] dans un cas où il y aurait imitation trompeuse de son nom ?

Même si la jurisprudence sur la question n'est pas abondante, notons les propos de la juge Veit de la Cour du Banc de la Reine d'Alberta dans la décision *Arabian Muslim Association* c. *Canadian Islamic Centre*[147] où la demanderesse qui opérait un centre communautaire musulman sous le nom « Canadian Islamic Centre, Al-Rashid Mosque » cherchait à empêcher un de ses anciens employés de se servir du même nom pour le même type de service dans la région d'Edmonton, où était situé le centre de la demanderesse. Dans cette affaire, la Cour a écrit qu'une organisation religieuse est en droit d'obtenir la même protection pour l'achalandage dans son nom qu'une organisation commerciale :

> [39] Some text, as noted in Wadlow at p. 144, have suggested that passing off was an inappropriate mechanism for resolving disputes between churches :
>
> > In the first edition of the present work, it was suggested that the action for passing-off was an inappropriate way of resolving disputes between the likes of churches... However, the courts cannot avoid entertaining such disputes altogether... If litigation is unavoidable, it is probably best to accept as a matter of policy that the courts should be able to grant the fullest relief that the situation justifies, which must include injunctive relief against a misleading choice of name.
>
> [40] However, it is now clear that a religious organization is entitled to the same protection as to the goodwill in its name as is afforded to commercial organizations : *Holy Apostolic &*

146. *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120.
147. *Arabian Muslim Association* c. *Canadian Islamic Centre*, (2004) 36 C.P.R. (4th) 6 (Cour du Banc de la Reine (Alberta)), la juge Veit (décision confirmée par *Arabian Muslim Association* c. *Canadian Islamic Centre*, (2006) 48 C.P.R. (4th) 305 (C.A. Alb.)).

> *Catholic Church of the East* [(1991), 98 A.L.R. 327]. Moreover, that entitlement is all the clearer in a situation such as this one where the complex provides more than a mosque, but provides, in addition, a school, a gymnasium, and other facilities.
>
> [41] The law is clear that, in order to have the type of goodwill, or reputation that attracts the public, which is entitled to protection, it is not necessary to have registered a trade-mark or name. For example, the pen name, or pseudonym, "Mark Twain" had goodwill and was capable of protection in a passing-off action. In general terms, in order to develop goodwill that is eligible for protection, it is only necessary that an individual or a group or an organization use a name – for an appropriate length of time which time requirement varies according to the circumstances – in such a way that its goods and services are associated with the name and the use of the name has built up a public following.
>
> [42] In a way similar to the existence of innumerable Roman Catholic churches around the world called "Notre Dame", there are, of course, many Al-Rashid Mosques in Canada and around the world. However, in the agreed statement of facts the parties agreed that the "Canadian Islamic Centre – Al-Rashid Mosque" of Edmonton, Alberta is a unique name known locally, nationally and internationally. Indeed, Edmontonians are proud that the Al-Rashid Mosque in Edmonton, which was established in Edmonton in 1941 and is the precursor to the plaintiff organization, was the first mosque in North America.[148]

En reconnaissant le principe qu'une organisation religieuse est en droit de protéger l'achalandage dans son nom, la juge Veit a trouvé appui dans la jurisprudence australienne et plus particulièrement dans l'arrêt *Attorney-General* c. *Holy Apostolic and Catholic Church of the East (Assyrian) Australia NSW Parish Association*[149], où la Cour suprême du territoire de Nouvelle-Galles-du-Sud a reconnu la protection de l'achalandage dans le nom d'une organisation religieuse en se fondant sur le droit états-unien :

148. *Arabian Muslim Association* c. *Canadian Islamic Centre*, (2004) 36 C.P.R. (4th) 6 (Cour du Banc de la Reine (Alberta)), la juge Veit, par. 39-42.
149. *Attorney-General* c. *Holy Apostolic and Catholic Church of the East (Assyrian) Australia NSW Parish Association*, (1991) 98 A.L.R. 327 (Supreme Court of New South Wales – Equity Division), juge Young.

> However, as a matter of general principle, I cannot see any reason a religious organisation should not have the same protection as to the goodwill in its name as is afforded by the law to commercial organisations. Surely whilst religious organisations may not have ordinary commercial goodwill, they have something closely analogous thereto in that their reputation will be damaged by people falsely ascribing as an adjunct to them the organisation which is holding itself out by a deceptively similar name. The law on goodwill in this country is substantially the same as in the United States and in that latter country, the courts have protected goodwill in a religious organisation's name in this way. One good example is the decision of the US Circuit Court of Appeals in *Purcell v Summers* (1944) 145 F (2d) 979. In that case the Methodist Church was granted an injunction restraining dissident former members from using the name "Methodist Episcopal Church, South". Parker J said at 984 : "The use by one organisation of the name of another for the purpose of appropriating the standing and goodwill which the other has built up is a well recognised form of the wrong known to the law as unfair competition, against which courts of equity have not hesitated, in any jurisdiction, to use the full power of the injunctive process...." At 985 he said : "We have no doubt that these principles ordinarily applied in the case of business and trading corporations are equally applicable in the case of churches and other religious and charitable organisations ; for, while such organisations exist for the worship of Almighty God and for the purpose of benefiting mankind and not for the purposes of profit, they are nevertheless dependent upon the contributions of their members for means to carry on their work, and anything which tends to divert membership or gifts of members from them injures them with respect to their financial condition in the same way that a business corporation is injured by diversion of trade or custom." See also *Jandron* v. *Zuendel* (1955) 139 F Supp 877 in which the First Church of Christ Scientist in Boston Massachusetts gained an injunction preventing members of the Third Church of Christ Scientist in Akron Ohio using the term "Church of Christ, Scientist" or any variance thereof so similar as to cause confusion in the minds of the public.[150]

150. *Attorney-General* c. *Holy Apostolic and Catholic Church of the East (Assyrian) Australia NSW Parish Association*, (1991) 98 A.L.R. 327 (Supreme Court of New South Wales – Equity Division), juge Young, page 351.

De ces propos, on peut retenir qu'une organisation religieuse est en droit d'obtenir protection pour l'achalandage associé à son nom sous réserve, bien sûr, d'établir que cet achalandage existe. À titre d'exemple, on peut supposer que le nom « Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap » est bénéficiaire d'une réputation, dans la région de Trois-Rivières, au Québec, en association avec l'opération d'un sanctuaire marial[151]. En d'autres mots, si le nom d'une organisation religieuse bénéficie d'une réputation auprès du public, cette organisation est en droit de faire cesser l'emploi, dans la même région, d'un nom qui causerait de la confusion auprès du public quant à la source des activités de l'organisation qui emploie ce nouveau nom[152]. Pour reprendre l'exemple du sanctuaire marial dans la région de Trois-Rivières, il serait raisonnable de soutenir que l'emploi du nom « Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap » dans cette région en liaison avec des activités religieuses (pour désigner la source de ces activités) par une organisation qui n'a aucun lien avec le sanctuaire dont les origines remontent au 17e siècle causerait de la confusion auprès du public.

De plus, dans l'affaire *Arabian Muslim Association* c. *Canadian Islamic Centre*[153], même si la juge Veit n'en fait pas une condition essentielle, l'achalandage dans le nom d'une organisation religieuse pourrait être plus aisé à démontrer si l'organisation en question offre également des services qui ne sont pas strictement religieux auprès de la communauté, par exemple, l'opération d'installations sportives, des lieux pour des rassemblements sociaux, etc. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce point dans l'analyse du concept d'achalandage. Toutefois, grâce à ce principe général à l'effet qu'une organisation religieuse peut protéger l'achalandage dans son nom, la juge Veit a considéré que la réputation du nom « Canadian Islamic Centre – Al Rashid Mosque » avait été établie (grâce, ici, par les admissions des parties) et a donc ordonné au défendeur de cesser d'employer un nom causant de la confusion[154].

---

151. Selon le site touristique officiel du gouvernement du Québec, ce plus important sanctuaire marial en Amérique du Nord a été inauguré en 1964 mais ses origines remontent au milieu du 17e siècle ; voir à ce sujet le descriptif des lieux donné à l'adresse http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/fiches/fr/attraits/1604327.html, consulté le 6 février 2008.
152. *Kirkbi AG* c. *Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, par. 68.
153. *Arabian Muslim Association* c. *Canadian Islamic Centre*, (2004) 36 C.P.R. (4th) 6 (Cour du Banc de la Reine (Alberta)), la juge Veit.
154. Voir également : *Islamic Society of North America (ISNA Canada)* c. *Teherany*, (2007) 61 C.P.R. (4th) 78 (C.S. Ont.), la juge Thorburn, par. 30 à 34 relativement à une demande d'injonction interlocutoire.

Traitons maintenant des questions suivantes : dans le cadre d'un recours en *passing off*, comment s'effectue la démonstration de l'achalandage dans le nom d'une organisation religieuse ? De plus, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'impression laissée auprès du public par le nom d'une organisation religieuse, doit-on considérer uniquement l'impression laissée aux fidèles appelés à fréquenter l'organisation ou peut-on considérer celle laissée auprès du public en général dans la région où l'organisation religieuse opère ses activités ?

3.1.2.1 Définition du concept d' « achalandage »

Dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin* c. *Boutiques Cliquot Ltée*[155], la Cour suprême a fourni (dans un contexte commercial, il est vrai) les indications suivantes pour définir la notion d'« achalandage » (au nom de la Cour, le juge Binnie s'est prononcé sur la question dans une analyse de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, disposition qui réfère à l'« achalandage » (ou « goodwill » en anglais) attaché à une marque de commerce (en l'occurrence, la marque VEUVE CLICQUOT)) :

> [52] Dans *Clairol International Corp.* c. *Thomas Supply & Equipment Co.*, [1968] 2 R.C. de l'É. 552, le juge Thurlow a adopté la définition suivante de l'achalandage attaché à une marque de commerce, à la p. 573 :
>
> > [TRADUCTION] [L]'achalandage attaché à une marque de commerce est la partie de l'achalandage de l'entreprise de son propriétaire qui consiste dans l'ensemble des avantages, quels qu'ils soient, tirés de la réputation et des liens que l'entreprise a établis par des années de labeur honnête ou au prix de dépenses considérables, et qui est identifiée aux biens distribués par le propriétaire en liaison avec la marque de commerce.
> >
> > [...]
>
> [54] Bien que l'art. 22 n'exige pas la preuve de la « célébrité », le tribunal appelé à déterminer s'il existe un achalandage susceptible d'être déprécié par un emploi qui ne crée pas de confusion (comme en l'espèce) tiendra compte de cet élément [*i.e.* la célébrité], comme de facteurs plus généraux tels le degré de reconnaissance de la marque par les consommateurs de la population

155. *Veuve Clicquot Ponsardin* c. *Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824.

> de référence, le volume des ventes et le degré de pénétration du marché des produits associés à la marque de la demanderesse, l'étendue et la durée de la publicité accordée à la marque de la demanderesse, sa portée géographique, l'importance de son caractère distinctif inhérent ou acquis, le fait que les produits associés à la marque de la demanderesse soient confinés à une voie de commercialisation restreinte ou spécialisée ou qu'ils empruntent des voies multiples, ainsi que la mesure dans laquelle les marques sont perçues comme un gage de qualité. Voir en général F. W. Mostert, *Famous and Well-Known Marks : An International Analysis* (1997), p. 11-15 ; INTA, *Protection of Well-Known Marks In the European Union, Canada and the Middle East* (octobre 2004).
>
> [55] Selon les critères qui précèdent, un achalandage considérable est de toute évidence attaché à la marque VEUVE CLICQUOT, qui va au-delà du vin et du champagne. C'est ce que Mme Abitbol a déclaré et c'est sur ce fondement que la juge de première instance a examiné l'affaire. [...][156]

Pour établir qu'elle bénéficie d'un achalandage dans son nom, une organisation religieuse doit établir qu'elle associe son nom à des produits et/ou services particuliers depuis une certaine période de temps (qui peut varier selon les circonstances) ; cette impression sera d'autant plus facile à démontrer si le nom est employé depuis plusieurs années ou même plusieurs décennies. De plus, dans le cas d'une organisation religieuse qui opère, par exemple, un sanctuaire sous un nom donné (pour reprendre le cas précédemment évoqué), la preuve de cet achalandage pourrait s'effectuer en calculant le nombre de visiteurs par année, le nombre et la fréquentation des différents offices religieux hebdomadaires de même que la proportion des visiteurs locaux par rapport à ceux qui ne le sont pas (ce qui suppose que cette information est demandée aux visiteurs). L'opération de services qui ne sont pas strictement religieux est également pertinente pour apprécier l'étendue de l'achalandage du nom en question. Il est certainement pertinent d'examiner le caractère distinctif inhérent du nom en question. Par ailleurs, si le sanctuaire opéré par une organisation religieuse est également un lieu touristique ou historique, la présence de touristes – en plus des fidèles – est certainement une considération importante pour mesurer l'achalandage

156. *Veuve Clicquot Ponsardin* c. *Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, par. 52, 54 et 55.

dans le nom d'une organisation religieuse. La promotion du lieu à travers des canaux qui ne sont pas strictement religieux – par exemple, des guides touristiques – de même que l'évocation du lieu dans des volumes de référence – par exemple, des dictionnaires ou des encyclopédies – seraient certes des circonstances pertinentes dans l'analyse de l'étendue de cet achalandage. Finalement, selon la preuve produite, l'achalandage dans un nom peut être reconnu localement, au niveau national ou encore sur le plan international, comme le soulignait la juge Veit.

La mention de la présence à la fois de pèlerins et de touristes sur le site tenu par une organisation religieuse nous amène à considérer le bassin de la population de référence pour mesurer la portée d'un achalandage.

3.1.2.2 La population de référence

Lorsqu'il s'agit de mesurer l'achalandage dans le nom d'une organisation religieuse, doit-on uniquement tenir compte des fidèles qui fréquentent l'organisation en question ? Dans le cas d'organisations purement commerciales, le juge Binnie a écrit qu'il fallait tenir compte du degré de reconnaissance de la marque par les consommateurs de la population de référence. S'il est aisé de parler de « consommateurs » dans le cadre de produits vendus ou services rendus par des organisations commerciales, il est sans doute moins facile de cerner le bassin pertinent de ceux qui sont susceptibles de reconnaître le nom d'une organisation religieuse. Sur cette question, la juge Veit parle d'un « public following ». Comment se mesure toutefois cette notion dans le cadre des activités d'une organisation religieuse ? Contrairement aux organisations commerciales dont les statistiques de ventes peuvent être facilement comptabilisées, le même exercice n'est sans doute pas possible pour les organisations religieuses car il n'est pas nécessairement aisé de mesurer le degré de ferveur ou la motivation profonde de ceux qui fréquentent un lieu connu sous un nom donné ; de plus, on doit tenir compte de ceux qui connaissent bien un nom sans nécessairement fréquenter le lieu associé à ce nom.

Comme nous y avons fait allusion, il ne nous semble pas pertinent de départager les fidèles des touristes parmi ceux qui fréquentent un lieu tenu par une organisation religieuse ; d'ailleurs, cette dichotomie touriste/fidèle est sans doute mal adaptée pour tenir compte de la réalité des visiteurs sur un site religieux. Ainsi, dans

l'arrêt *Syndicat Northcrest* c. *Amselem*[157], la Cour suprême soulignait que de par leur nature même, les croyances religieuses sont fluides et rarement statiques et qu'il peut fort bien arriver que le lien ou les rapports d'une personne avec le divin ou avec le sujet ou l'objet de sa foi spirituelle changent et évoluent avec le temps[158].

Compte tenu des circonstances particulières du contexte dans lequel évoluent les organisations religieuses, il n'est sans doute pas approprié de limiter l'examen de l'achalandage rattaché au nom d'une organisation religieuse en considérant uniquement la fréquentation des seuls fidèles. Ceci est d'autant plus vrai si l'organisation religieuse a un nom qui soulève un intérêt au niveau touristique ou historique. C'est sans doute pour cette raison que la juge Veit a souligné la fierté des résidants d'Edmonton (et non des seuls fidèles) au sujet de la mosquée Al-Rashid dans leur ville, le premier lieu de culte musulman en Amérique du nord[159].

3.1.3 Les limites à la protection du nom d'une organisation religieuse

Si le nom d'une organisation religieuse peut certainement bénéficier d'un achalandage, il est toutefois raisonnable de soutenir qu'un tel nom aura, dans plusieurs cas, un aspect descriptif. Ainsi, ceux qui opèrent un sanctuaire (à titre d'exemple, encore une fois, le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap) ne pourraient réclamer un monopole sur le mot « sanctuaire » *per se* dans la mesure où il s'agit d'un mot qui doit rester disponible à ceux qui opèrent des sanctuaires. De plus, comme y fait allusion la juge Veit, une appellation qui évoque une figure religieuse (comme par exemple « Notre-Dame ») ne pourrait faire l'objet d'une appropriation exclusive par une seule organisation religieuse à moins qu'elle ne soit adjointe à d'autres mots qui forment un ensemble dont la distinctivité repose sur la combinaison de ces différents mots.

Par ailleurs, rappelons que le droit des marques de commerce vise la protection des noms et l'élimination des situations de confusion dans l'emploi de ces noms auprès du public ; le droit des marques ne devrait donc pas être utilisé à des fins totalement étrangères à ces objectifs comme, par exemple, l'établissement de limites à la

157. *Syndicat Northcrest* c. *Amselem*, [2004] 2 R.C.S. 551.
158. *Syndicat Northcrest* c. *Amselem*, [2004] 2 R.C.S. 551, par. 53.
159. Voir à ce sujet la mention sur le site du *Edmonton Economic Development Corporation*, à l'adresse http://www.edmonton.com/tourism/page.asp?page=1270, consulté le 6 février 2008.

liberté de culte ou, plus généralement, à la liberté religieuse (notion sur laquelle nous reviendrons plus loin). Illustrons notre propos par un exemple : si une organisation religieuse obtient l'enregistrement d'une expression comme « Notre-Dame » pour reprendre l'exemple de la juge Veit, en association avec l'organisation de rencontres de prières, il ne nous apparaît pas opportun que le droit des marques puisse alors être utilisé pour empêcher d'autres organisations religieuses ou d'autres individus d'utiliser la même appellation dans l'organisation de services similaires. Ainsi, si une organisation religieuse peut effectivement protéger son nom, ce dernier doit comprendre un élément distinctif ou encore faire partie d'une combinaison qui elle-même, prise dans son ensemble, est distinctive de manière à éviter des litiges où la question de la liberté religieuse sera certainement évoquée.

À titre d'exemple, le nom d'une organisation religieuse qui réfère à un personnage religieux ne sera pas toujours facile à protéger à l'encontre d'une autre organisation qui, de bonne foi, utilise le même nom. Dans l'affaire *L'association de la famille Abruzzese* c. *Association de St-Gabriel de l'Adoration, patron d'Abruzzo*[160], la juge Desjardins[161], alors à la Cour supérieure du Québec, a décidé que la demanderesse, titulaire d'un enregistrement pour la marque SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA en liaison avec différentes activités culturelles, sociales, athlétiques et éducatives, ne pouvait réclamer un monopole sur ces mots qui référaient à un saint de l'Église catholique romaine, malgré le monopole octroyé en vertu de l'article 19 de la Loi. Par son action fondée sur la commercialisation trompeuse et la contrefaçon, la demanderesse demandait à la Cour qu'elle ordonne que la défenderesse modifie son nom « Association de St-Gabriel de l'Adoration, patron d'Abruzzo, Associazione San Gabriele Dell'Addolorata, Padrono d'Abruzzo » obtenu en vertu de la législation provinciale sur les sociétés, en vigueur à l'époque, pour retirer les mots « San Gabriele Dell'Addolorata ». La preuve révélait que la demanderesse avait toutefois elle-même utilisé une variété de noms qui référaient ou incorporaient l'expression « San Gabriele Dell'Addolorata », ce qui suggérait un manque de rigueur de sa part dans ce qui aurait dû être l'emploi d'un nom unique pour éduquer le public quant à la source de ses activités.

160. *L'association de la famille Abruzzese* c. *Association de St-Gabriel de l'Adoration, patron d'Abruzzo*, [1983] J.Q. nº 328 (C.S. Québec), la juge Desjardins.

161. La juge Alice Desjardins a été nommée à la Cour fédérale du Canada, section d'appel (ainsi que cette instance était connue à l'époque) en 1987.

La juge Desjardins a rejeté le recours de la demanderesse en soulignant que l'obtention d'un enregistrement pour l'expression « San Gabriele Dell'Addolorata » pour différentes activités sociales ne pouvait fonder un recours en commercialisation trompeuse au sens de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* dans la mesure où la demanderesse semblait employer l'expression de manière descriptive, par exemple, en l'associant au mot « Comitato » (« comité » en français). Sans se prononcer sur la validité de l'enregistrement (une question que n'avait pas soulevée la défenderesse et sur laquelle la Cour supérieure n'aurait pu se pencher de toutes façons puisque, selon l'article 57 de la Loi, seule la Cour fédérale a compétence pour décider de la présence au registre d'une marque de commerce), la juge Desjardins a constaté que la *Loi sur les marques de commerce* ne pouvait pas être utilisée dans les circonstances pour protéger un emploi exclusif des mots formant l'expression « San Gabriele Dell'Addolorata » pourtant enregistrée comme marque de commerce. Elle a écrit :

> [28] Le nom «San Gabriele Dell'Addolorata» est le nom d'un jeune Italien de la région des Abruges, décédé le 20 février 1876, que l'[É]glise catholique a élevé au rang de la sainteté et qui est honoré et prié par de nombreux catholiques, particulièrement ceux de cette région de l'Italie. L'endroit où il a vécu et où il est mort, est devenu un endroit de pèlerinage.
>
> [29] Employés avec les mots «Il Comitato», et même avec les mots «Associazione Famiglia Abruzzese», les mots «San Gabriele Dell'Addolorata» prennent plutôt un caractère descriptif, en langue italienne, d'un service offert par la demanderesse, à savoir, qu'elle a un comité dont les activités séculaires ont lieu sous l'égide de ce Saint. L'article 12 (1) (c) de la Loi reçoit application et non les articles 12 (1) (a) ou (b).
>
> [30] Il y a bien sûr, une similarité très grande entre le nom du comité de la demanderesse et le nom de l'association de la défenderesse puisque chacun utilise pour partie le même nom. La demanderesse ne peut, cependant, prétendre que la variété des noms qu'elle a utilisé a acquis un sens secondaire distinct à l'égard de ses services puisque l'article 12 (2) de la Loi ne s'applique pas au cas visé par l'article 12 (1) (c).
>
> [31] Lors de l'obtention des lettres patentes de la défenderesse, le droit de la demanderesse à l'usage exclusif des mots «San Gabriele Dell'Addolorata» ne pouvait être protégé par la Loi vu

> la variété des mots utilisés, leur caractère purement descriptif en langue italienne et l'absence d'un sens secondaire distinct. La défenderesse n'était pas en faute de commettre un délit de contrefaçon (passing off) au sens de l'article 7 de la Loi. Le nom corporatif qu'elle obtint n'était pas en violation de la Loi.[162]

La référence aux dispositions de l'article 12 de la Loi peut sembler surprenante dans la mesure où la Cour supérieure ne se prononçait pas sur la validité de l'enregistrement en cause ; en effet, la référence à l'alinéa 12(1)*c)* de la Loi (qui précise qu'une marque est enregistrable sauf si elle est constituée du nom, dans une langue, de l'une des marchandises ou de l'un des services à l'égard desquels elle est employée) de même qu'à l'exception du paragraphe 12(2) (qui prévoit qu'une marque de commerce non enregistrable en raison des alinéas 12(1)*a)* ou 12(1)*b)* (mais non de l'alinéa 12(1)*c)*) peut être enregistrée si la marque en question est devenue distinctive à la date de production de la demande d'enregistrement la concernant) aurait été pertinente dans le cadre d'un litige devant la Cour fédérale sur la validité – et donc la présence au registre – de l'enregistrement en question. Toutefois, la manière dont la demanderesse se servait de sa marque de commerce enregistrée (dans ce cas-ci, comme un descriptif) de même que l'absence de preuve d'une réputation ou d'un « sens secondaire distinct » associé à cette expression ont été retenues contre la demanderesse, dont l'action a été rejetée.

La juge Desjardins a considéré que l'expression « San Gabriele Dell'Addolorata » faisait référence avant tout à un saint de l'Église catholique romaine à qui les fidèles peuvent adresser des prières d'intercession. Il ne s'agissait donc pas d'une expression idéale pour constituer une marque de commerce distinctive, c'est-à-dire une marque qui référait à une seule source ! De plus, le caractère distinctif inhérent d'une telle expression, c'est-à-dire la capacité de celle-ci d'agir, en soi, comme une marque distinctive, est relativement peu élevé. La marque de commerce qui est susceptible de faire allusion à de nombreuses choses (comme l'expression « San Gabriele Dell'Addolorata » suivant la preuve soumise devant la juge Desjardins) est donc plus difficilement protégeable, à moins d'établir que la marque en question a acquis un sens secondaire distinct. Cette dernière

162. *L'association de la famille Abruzzese* c. *Association de St-Gabriel de l'Adoration, patron d'Abruzzo*, [1983] J.Q. nº 328 (C.S. Québec), la juge Desjardins, par. 28-31.

notion a été évoquée par le juge Linden de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Pink Panther Beauty Corp.* c. *United Artists Corp.*[163] :

> [24] Une marque qui ne possède pas de caractère distinctif inhérent peut tout de même acquérir un caractère distinctif par un emploi continu sur le marché. Pour établir ce caractère distinctif acquis, il faut démontrer que les consommateurs savent que cette marque vient d'une source en particulier. Dans la décision *Cartier, Inc.* c. *Cartier Optical Ltd. / Lunettes Cartier Ltée* [(1988), 19 C.I.P.R. 69 (C.F. 1re inst.)], le juge Dubé a conclu que le nom Cartier possédait peu de caractère distinctif inhérent, puisqu'il n'était qu'un nom de famille, mais qu'il avait néanmoins acquis un caractère distinctif considérable grâce à la publicité. De la même manière, dans la décision *Coca-Cola Ltd.* c. *Fisher Trading Co.* [(1988), 19 C.I.P.R. 307 (C.F. 1re inst.)], le juge a conclu que le mot «Cola» en scriptes était devenu si célèbre qu'il avait acquis un sens secondaire très spécial distinct de la boisson et qui méritait donc d'être protégé.

Si le nom d'une organisation religieuse est composé de mots qui peuvent faire référence à différentes choses, la preuve que ce nom a acquis un sens secondaire ou une réputation nous semble une condition essentielle au bien-fondé de tout recours[164] où seraient invoqués

163. *Pink Panther Beauty Corp.* c. *United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 (C.A.F.) [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada accordée le 19 novembre 1998 au dossier 26689, désistement produit le 21 juin 1999].

164. La juge Desjardins a également rejeté le recours de la demanderesse fondé sur l'article 20 de la Loi, estimant que la défenderesse pouvait bénéficier de l'exception de l'alinéa 20(1)*a)* dans la mesure où cette dernière disposition ne faisait pas échec à ce qu'une personne, définie à l'article 2 de la Loi comme comprenant une association, puisse utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle attachée à la marque de commerce. Dans les circonstances, la Cour a conclu qu'il n'y avait aucune preuve à l'effet que l'utilisation du nom personnel de la défenderesse comme nom commercial ait entraîné quelque diminution de la valeur de la clientèle attachée à la marque de commerce de la demanderesse (par. 35). Il est important de noter que la juge Desjardins a considéré que la notion de « nom personnel » à l'alinéa 20(1)*a)* de la Loi pouvait faire référence à une société (et non seulement à un individu) comme d'ailleurs la notion de « personne » qui, dans la Loi, vise à la fois les sociétés et les individus. Sur ce point, la juge Desjardins n'a pas suivi la décision du juge en chef adjoint Noël dans *Kayser-Roth Canada (1969) Limited* c. *Fascination Lingerie Inc.*, [1971], C.F. 84 où la Cour a indiqué que l'expression « nom personnel » (« personal name ») fait référence à un individu ; la position du juge en chef adjoint Noël était également celle de la juge Proudfoot de la Cour suprême de Colombie-Britannique dans *Visa International Service Association* c. *Visa Motel Corporation*, 1984 CarswellBC 2190 (C.S. C.-B.), la juge Proudfoot (décision confirmée par *Visa International Service Association* c. *Visa Motel Corporation*, (1984) 1 C.P.R. (3d) 109 (C.A. C.-B.)).

des droits sur le nom en question. De plus, même l'obtention d'un enregistrement n'offre pas la garantie que le nom ainsi « protégé » puisse faire l'objet d'une appropriation exclusive ; encore faut-il que ce nom puisse bénéficier d'un sens secondaire.

En résumé, on peut mettre de l'avant les propositions suivantes :

- Le nom d'une organisation religieuse peut bénéficier d'un achalandage ;

- Pour protéger le nom d'une organisation religieuse qui ne serait pas enregistré comme marque de commerce, il faut établir que ce nom bénéficie d'un achalandage ;

- L'appréciation de cet achalandage n'est pas limitée uniquement à l'examen de l'impression laissée par le nom aux seuls membres de l'organisation religieuse ;

- Les principes de l'action en commercialisation trompeuse peuvent être invoqués pour protéger le nom d'une organisation religieuse afin d'éviter que la confusion ne soit créée auprès du public ;

- Lorsque le nom de l'organisation religieuse est enregistré à titre de marque de commerce, ce nom doit être employé sous sa forme enregistrée et, dans le cas de mots tirés du vocabulaire courant qui réfèrent à un aspect ou l'autre de la vie de l'organisation religieuse, doit bénéficier d'un caractère distinctif acquis ou d'un sens secondaire ;

- Finalement, le droit des marques de commerce ne doit pas être utilisé pour limiter la liberté religieuse.

3.2 Questions d'enregistrabilité

3.2.1 Principes généraux

Nous avons rappelé au début de cet article que la *Loi sur les marques de commerce* offre une procédure d'enregistrement aux propriétaires de marques de commerce. Ceux qui y ont recours peuvent éventuellement bénéficier du droit exclusif octroyé par l'article 19 de la Loi, en autant que les exigences de l'article 37 de la Loi (au niveau de l'examen de la demande d'enregistrement par le registraire) ne constituent pas un obstacle à l'enregistrement demandé et que toute

opposition suivant l'article 38 de la Loi soit tranchée en faveur de la partie qui demande l'enregistrement de la marque. D'ailleurs, nous avons évoqué plus tôt quelques organisations qui ont demandé et obtenu l'enregistrement de leurs marques de commerce. De plus, comme nous l'avons vu, l'obtention d'un enregistrement ne garantit toutefois pas à son titulaire que celui-ci pourra nécessairement empêcher une autre entité de se servir d'un nom qui ressemble à la marque enregistrée lorsque la marque en cause est considérée comme une marque de commerce qui ne possède que très peu de caractère distinctif inhérent.

Dans la décision *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772* c. *Les Boutiques Cliquot Ltée*[165], la juge Tremblay-Lamer de la Cour fédérale a rappelé les différents niveaux de protection qui seront accordés à une marque de commerce selon la force ou faiblesse relative du ou des mots qui composent la marque en question :

> [57] [...] Cette Cour a affirmé que les marques de commerce qui contiennent des mots qui évoquent les marchandises ou les services qu'offre leur propriétaire sont considérées comme des marques faibles qui n'ont droit, par conséquent, qu'à une faible protection. (*SkyDome Corp.* c. *Toronto Heart Industries Ltd.*, [1997] A.C.F. nº 275). De plus, une marque de commerce avec un mot d'usage courant possède un caractère distinctif inhérent moindre et le degré de protection accordé par le tribunal est limité. (*Clorox Co.* c. *Sears Canada Inc.*, [1992] 2 C.F. 579 (1re inst.)) Par contre, une marque de commerce composée d'un mot unique ou inventé a un caractère distinctif inhérent plus considérable, méritant une protection étendue. (*Pink Panther Beauty Corp.* c. *United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 (C.A.F.))[166]

Compte tenu de cette grille d'analyse, on peut comprendre pourquoi le nom d'une organisation religieuse qui évoque ses activités peut être davantage difficile à protéger en l'absence de preuve d'un achalandage dans le nom. Suivant ce scénario, dans le cas de marques de commerce dont le caractère distinctif inhérent est faible

165. *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772* c. *Les Boutiques Cliquot Ltée*, 2003 CFPI 103 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer (décision confirmée par *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772* c. *Les Boutiques Cliquot Ltée*, 2004 CAF 164 (C.A.F.) et par *Veuve Clicquot Ponsardin* c. *Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824).
166. *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772* c. *Les Boutiques Cliquot Ltée*, 2003 CFPI 103 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer, par. 57.

(c'est-à-dire qu'elles évoquent les marchandises ou services de leur propriétaire et n'ont droit ainsi qu'à une faible protection), de légères différences entre deux marques au nom de deux propriétaires différents vont généralement permettre aux consommateurs de distinguer ces marques[167] sur le marché, malgré une certaine ressemblance entre celles-ci. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la juge Desjardins a rejeté le recours de la demanderesse dans l'affaire *L'association de la famille Abruzzese* c. *Association de St-Gabriel de l'Adoration, patron d'Abruzzo*[168].

Si une organisation religieuse demande l'enregistrement de son nom comme marque de commerce, le registraire des marques de commerce s'assurera, en raison de l'article 37 de la Loi, que la marque qui fait l'objet de la demande respecte certaines dispositions de la Loi, dont les alinéas 12(1)*b)* et 12(1)*c)* qui énoncent des exceptions au principe général à l'effet qu'une marque est enregistrable :

> 12(1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
>
> [...]
>
> *b*) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services ;
>
> *c*) elle est constituée du nom, dans une langue, de l'une des marchandises ou de l'un des services à l'égard desquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer ;

La question de savoir si une marque de commerce est clairement descriptive de la nature ou de la qualité de marchandises ou

167. *Budget Blind Service Ltd.* c. *Budget Blinds, Inc.*, 2007 CF 801 (C.F.), la juge Simpson, par. 21.

168. *L'association de la famille Abruzzese* c. *Association de St-Gabriel de l'Adoration, patron d'Abruzzo*, [1983] J.Q. nº 328 (C.S. Québec), la juge Desjardins ; voir également *Jewish Eldercare Centre* c. *J.H.H. Foundation*, [2002] Q.J. nº 5050 (C.S. Québec), le juge Mongeon, par. 74 à 89, où il était question du nom « Jewish Hospital of Hope » et de son abandon allégué.

services doit être examinée du point de vue de l'acheteur moyen des marchandises ou services en question. Le mot « nature » désigne une particularité, un attribut ou une caractéristique du produit ou service, tandis que « clairement » signifie « facile à comprendre, évident ou simple ». La décision à l'effet qu'une marque est clairement descriptive se fonde sur la première impression ; elle ne doit pas provenir d'une recherche sur le sens des mots[169].

Il existe toutefois une distinction importante entre les alinéas 12(1)*b*) et 12(1)*c*) : la prohibition de l'alinéa 12(1)*b*) s'applique uniquement aux mots en langue française ou anglaise tandis que celle de l'alinéa 12(1)*c*) vise les mots « dans une langue ». Des dispositions semblables, du moins quant aux exigences linguistiques (i.e. la non-enregistrabilité d'un mot servant de marque qui est clairement descriptif pour une personne de langue française ou de langue anglaise et la non-enregistrabilité d'un mot servant de marque qui est le nom, dans quelque langue que ce soit, du produit y associé), existaient en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale*[170]. C'est sur la base de cette distinction, dans l'arrêt *Gula* c. *B. Manischewitz Co.*[171], que le juge Kellock de la Cour suprême a décidé que la marque de commerce TAM TAM pour des craquelins et produits alimentaires destinés à une clientèle juive était enregistrable même si la marque suggérait le mot « délicieux » pour une personne qui comprenait le yiddish ; il ne s'agissait toutefois pas du nom du produit dans cette langue.

Le fondement des prohibitions des alinéas 12(1)*b*) et 12(1)*c*) est évidemment d'empêcher que des monopoles ne soient octroyés pour des mots qui décrivent clairement ou encore définissent les marchandises ou services auxquels ces mots seraient associés. Selon le législateur, ces mots doivent rester disponibles à tous puisqu'ils composent le patrimoine linguistique auquel tous doivent avoir accès pour décrire leurs marchandises ou services (dont les mots décrivant les activités religieuses lorsqu'il s'agit de ce type d'activités). Selon

169. *Islamic Society of North America Canada* c. *Banque de Montréal*, [2005] C.O.M.C. nº 202 (C.O.M.C.), J.W. Bradbury, par. 25.
170. *Loi sur la concurrence déloyale*, *1932*, 22-23 George V, c. 38.
171. *Gula* c. *B. Manischewitz Co.*, (1947) 8 C.P.R. 103 (C.S.C.). Aux pages 105-106, le juge Estey a reproduit les dispositions en cause : « 26(1) Subject as otherwise provided in this Act, a word mark shall be registrable if it (...) *(c)* is not, to an English or French speaking person, clearly descriptive or misdescriptive of the character or quality of the wares in connection with which it is proposed to be used, or of the conditions of, or the persons employed in their production, or of their place of origin ; (...) *(e)* is not the name in any language of any of the wares in connection with which it is to be used ».

les circonstances, certains des mots qui composent le nom d'une organisation religieuse sont susceptibles de faire partie de ce « réservoir » de mots qui doivent rester disponibles pour tous. À titre d'exemple, suivant l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi, le registraire devrait refuser d'octroyer un enregistrement pour le mot « PRIÈRE » en association avec l'organisation de groupes de prière dans la mesure où ce mot décrit les activités du groupe et doit rester disponible pour tous ceux et celles qui veulent organiser des activités similaires.

Ce souci du législateur de préserver la disponibilité de certains mots est compréhensible puisque la Loi n'offre pas, dans tous les cas, à un défendeur qui fait face à une réclamation fondée sur une marque de commerce enregistrée l'opportunité d'une défense fondée sur le fait que l'expression qu'il utilise n'en est pas une employée à titre de marque de commerce. Ainsi, contrairement au cas d'une réclamation en contrefaçon fondée sur l'article 20 de la Loi où le demandeur doit établir, entre autres, que le défendeur se sert d'une marque à titre de marque de commerce, il n'est pas nécessaire pour un demandeur, sous le régime de l'article 22 qui réglemente le délit de dépréciation, de prouver que le défendeur emploie une marque comme marque de commerce de manière à distinguer des marchandises ou services[172].

Ainsi, en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, lorsqu'un demandeur fonde sa réclamation en invoquant sa marque enregistrée, un défendeur ne bénéficiera pas toujours d'une défense à l'effet qu'il ne se sert pas de cette marque pour distinguer ses produits et services[173]. Il est donc important de s'assurer que certains mots descriptifs restent disponibles pour tous ; si tel n'est pas le cas, le titulaire d'une marque de commerce descriptive qui serait enregistrée pourrait potentiellement disposer d'un recours en vertu de l'article 22 de la Loi contre quelqu'un qui se sert de la même expres-

172. *Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie* c. *Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada)*, [1997] 2 F.C. 306 (C.F.P.I.), le juge Teitelbaum [appel interjeté devant la Cour d'appel fédérale au dossier A-38-97 le 17 janvier 1997 ; désistement produit le 12 novembre 1997], par. 31. La Cour suprême aurait implicitement confirmé cette approche au niveau de l'interprétation de l'article 22 de la Loi dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin* c. *Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824 ; aux par. 46 et 47, le juge Binnie a mentionné l'exigence d'un « emploi » de la marque déposée de la demanderesse par la défenderesse mais n'a pas requis que l'emploi de la défenderesse en soit un à titre de marque de commerce pour distinguer la source des produits ou services y associés. Voir également le libellé de l'article 20.

173. C'est le cas, comme nous l'avons vu, de l'article 22 de la Loi.

sion, même si ce défendeur potentiel ne se sert pas de celle-ci à titre de marque de commerce pour distinguer ses produits et services.

Lorsqu'un mot, des mots ou une expression non enregistrables en vertu de l'un ou l'autre des alinéas de l'article 12 de la Loi sont compris à l'intérieur d'une marque de commerce qui comprend des éléments enregistrables, l'ensemble peut être enregistré en autant que les parties non enregistrables fassent l'objet d'un désistement suivant l'article 35 de la Loi[174] (sous réserve des conséquences de l'énoncé de pratique publié par le Bureau des marques de commerce le 15 août 2007) :

> 35. Le registraire peut requérir celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce de se désister du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable. Ce désistement ne porte pas préjudice ou atteinte aux droits du requérant, existant alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l'objet du désistement, ni ne porte préjudice ou atteinte au droit que possède le requérant à l'enregistrement lors d'une demande subséquente si la matière faisant l'objet du désistement est alors devenue distinctive des marchandises ou services du requérant.

Ainsi, une marque de commerce qui contient du matériel non enregistrable peut malgré tout être enregistrée si le matériel non enregistrable fait l'objet d'un désistement ou, suivant l'énoncé de pratique publié par le Bureau des marques de commerce le 15 août 2007, si le matériel non enregistrable ne vise qu'une portion de la marque de commerce qui comprend également du matériel enregistrable.

174. Au moment de la rédaction du présent article, la communauté juridique s'interroge sur les conséquences de l'énoncé de pratique publié par le Bureau des marques de commerce le 15 août 2007 qui prévoit notamment : « Désormais, en général le registraire n'exigera plus, de celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce, l'inscription à des désistements conformément à l'article 35 de la Loi sur les marques de commerce. Les désistements volontaires continueront d'être acceptés ». Cet énoncé de pratique pourrait être interprété comme une abdication par le registraire de ses attributions en vertu de l'article 35 de la Loi. À titre de conséquences prévisibles de cet énoncé de pratique, on peut citer un faux sentiment d'exclusivité pour les titulaires de marques de commerce enregistrées qui auraient normalement dû comporter un désistement quant à la portion non enregistrable de celles-ci. Voir à ce sujet le commentaire intitulé « Au royaume de la confusion ! » par Laurent Carrière, publié dans le bulletin d'information de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., été 2007, vol. 11, nº 3, à l'adresse http://newsletter.robic.ca/nouvelle.aspx ?id=54, consulté le 2 octobre 2007.

3.2.2 Quelques marques descriptives

Grâce aux alinéas 12(1)*b)* et 12(1)*c)* de la Loi, le législateur fédéral fait en sorte d'empêcher toute appropriation exclusive de mots descriptifs (suivant les paramètres de ces dispositions) dans la mesure où ces mots doivent rester disponibles pour tous. Les mots qui décrivent un aspect d'une religion ou d'une foi n'échappent pas à cette règle générale.

Par exemple, dans l'affaire *Canadian Jewish Review Ltd.* c. *The Registrar of Trade Marks*[175], le juge Cameron de la Cour de l'Échiquier devait décider si la marque de commerce graphique THE CANADIAN JEWISH REVIEW, ci-après reproduite, pouvait être enregistrée en liaison avec des publications imprimées de même qu'avec des services de distribution et publication de nouvelles et d'information d'intérêt public et ce, dans le cadre d'un appel suite à un refus du registraire de procéder à l'enregistrement de la marque en raison de l'alinéa 12(1)*b)* de la Loi :

Dans cette affaire, la requérante admettait que les mots formant l'expression « The Canadian Jewish Review » n'étaient pas enregistrables en vertu de l'alinéa 12(1)*b)* de la Loi. Toutefois, selon la requérante, lorsque ces mots étaient employés en liaison avec un graphisme particulier, ci-haut reproduit, la marque dans son ensemble devenait enregistrable.

Le juge Cameron a rejeté cet argument en concluant que le graphisme employé dans la marque de commerce ne pouvait pas être distingué des mots (par ailleurs non enregistrables) formant la marque de commerce :

> [...] In my opinion, the trade mark in spite of the design features is still clearly descriptive in the English language of the character of the wares or services with which it is used. Notwithstanding the disclaimer, the four words (admittedly not registrable *per se*) still form the material part of the trade mark and in spite of the added design features still spell out "The Canadian Jewish Review". Both the words themselves and the Hebraic letter-

175. *Canadian Jewish Review Ltd.* c. *The Registrar of Trade Marks*, (1961) 37 C.P.R. 89 (C. de l'É.), le juge Cameron.

> press are *publici juris* and their combination without at least any design features exclusive of the letters does not in my view on the evidence before me make the mark, when considered as a whole, other than descriptive of the wares or services of the appellant.
>
> [...]
>
> In my opinion, the trade mark when depicted, written or sounded, would, to a viewer or listener, be clearly descriptive in the English language of the character or quality of the wares or services. The application is, in fact, an attempt to register in another form which has not been proven to have been distinctive at the date of the application, words which by themselves could not be the subject of registration.[176]

Comme pour le nom de toute religion qu'on souhaiterait enregistrer en liaison avec les activités de celle-ci, le mot « JEWISH » ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive.

Dans l'affaire *Islamic Society of North America Canada* c. *Banque de Montréal*[177], la requérante demandait l'enregistrement de la marque de commerce HALAL fondée sur l'emploi projeté de celle-ci au Canada en liaison avec des « services de fonds mutuels, nommément courtage de fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et gestion de fonds mutuels, y compris perception, investissement et paiement de sommes ». L'opposante s'opposait à cette demande d'enregistrement en plaidant que, d'une part, le mot « halal » ne pouvait pas être distinctif des services de la requérante et que d'autre part, ce mot donnait une description claire de ceux-ci.

La marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement produite par la requérante était composée du seul mot « halal » qui, selon le *Dictionnaire encyclopédique de l'Islam*[178] signifie « ce qui est licite, en particulier la nourriture, et la viande des animaux rituellement abattus. Son contraire est *harām* ». Si le mot « halal » trouve application dans le domaine alimentaire, il n'est toutefois pas limité

176. *Canadian Jewish Review Ltd.* c. *The Registrar of Trade Marks*, (1961) 37 C.P.R. 89 (C. de l'É.), le juge Cameron, page 93.
177. *Islamic Society of North America Canada* c. *Banque de Montréal*, [2005] C.O.M.C. nº 202 (C.O.M.C.), J.W. Bradbury.
178. *Dictionnaire encyclopédique de l'Islam*, édition française (Paris, Bordas, 1991), page 145.

à celui-ci. Ainsi, l'opposante avait produit le témoignage de son secrétaire général, un musulman pieux, qui a instruit le registraire sur la signification de ce terme sur lequel la requérante souhaitait obtenir un monopole suivant l'article 19 de la Loi :

> Halal est un terme arabe, employé dans le Qur'an [livre sacré des musulmans, souvent désigné « Coran » par les non-musulmans], qui signifie licite ou autorisé selon Allah.
>
> On donne communément au concept de « halal » une portée large, pour désigner les activités autorisées dans tous les aspects de la vie musulmane [...] « Halal » est souvent employé pour indiquer qu'un aliment est conforme aux strictes restrictions alimentaires imposées par le droit islamique [...] Toutefois [...] la notion de « halal » ne se limite pas, dans son application, aux prescriptions alimentaires.
>
> Une nette distinction est établie, dans le contexte des activités économiques, entre ce qui est « halal » (autorisé) et « haram » (interdit). Ainsi, le droit islamique interdit tout marché qui comporte des prêts à usure et des activités productrices d'intérêts, de même que les investissements dans des secteurs commerciaux qui traitent de produits et services [...] socialement destructeurs et douteux sur le plan islamique.
>
> Le mot « halal » est souvent employé comme adjectif, pour décrire les pratiques commerciales, services financiers, pratiques bancaires et placements conformes à l'Islam. À titre d'exemple, j'ai connaissance des expressions suivantes : « investissements halal », « fonds communs de placements halal », « fonds halal » et ainsi de suite.[179]

En ce qui concerne le premier motif d'opposition (à l'effet que la marque de la requérante n'était pas distinctive, c'est-à-dire, suivant l'article 2 de la Loi, qu'elle n'était pas une marque qui distinguait véritablement les services avec lesquels elle était employée par son propriétaire, des services d'autres propriétaires, ou qui était adaptée à les distinguer ainsi), le registraire a considéré que le terme « halal », en liaison avec des services financiers, ne pouvait pas distinguer ceux-ci puisque ce terme a pour vocation de désigner une grande variété de biens et services qui sont autorisés par le droit isla-

179. *Islamic Society of North America Canada* c. *Banque de Montréal*, [2005] C.O.M.C. nº 202 (C.O.M.C.), J.W. Bradbury, par. 8.

mique. Il ne s'agit donc pas d'un mot adapté pour distinguer la source unique d'un produit :

> [22] La question est [...] de savoir si la preuve de la requérante me persuade, selon la prépondérance des probabilités, que le mot HALAL est de nature à distinguer les services de fonds communs de placements offerts par la requérante des services offerts par d'autres. Je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée de cette charge, car s'il est vrai que le terme descriptif HALAL semble être employé essentiellement dans l'industrie alimentaire, il ne s'ensuit pas logiquement qu'on pourrait l'utiliser pour distinguer une source unique dans un domaine entièrement différent. Au vu de la preuve que le sens du mot HALAL englobe tous les services et marchandises, et pas seulement les aliments, je ne vois pas comment un musulman pieux pourrait croire, de prime abord, que des fonds communs de placement nommés HALAL désigneraient une source en particulier au lieu de signaler que les services offerts sont conformes à la charia. En raison de son caractère descriptif, le mot HALAL ne permet pas de distinguer les services proposés par la requérante. La conclusion à laquelle j'arrive, à savoir que ce mot ne peut servir à distinguer les services de la requérante, serait davantage étayée par des preuves supplémentaires que d'autres emploient le mot HALAL pour décrire leurs services financiers ; néanmoins, le peu de preuve d'un tel emploi par un tiers n'est pas suffisant pour permettre à la requérante de s'acquitter du fardeau de la preuve. Il demeure que HALAL peut servir de descripteur pour des services financiers et que ce fait est suffisant pour lui enlever tout caractère distinctif.[180]

Parce que le caractère descriptif du mot « halal » empêchait une marque composée de ce même mot d'être distinctive, le registraire a aussi considéré que cette marque contrevenait également aux dispositions de l'alinéa 12(1)*b)* de la Loi :

> [26] Bien que la description des services de la requérante ne donne aucune indication qu'elle cible la communauté musulmane, l'adoption proposée de la marque HALAL laisse suppo-

180. *Islamic Society of North America Canada* c. *Banque de Montréal*, [2005] C.O.M.C. nº 202 (C.O.M.C.), J.W. Bradbury, par. 22. Dans cet extrait, le registraire rappelle qu'en matière d'opposition suivant l'article 38 de la Loi, c'est la requérante (la personne qui produit la demande d'enregistrement) qui a le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa marque peut être enregistrée (voir à ce sujet *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, par. 54).

> ser une telle conclusion. Rien ne donne à croire que la requérante estime que cette marque a un sens autre que celui énoncé dans le Coran ; or la preuve établit sans l'ombre d'un doute que si le mot HALAL est associé le plus souvent à des aliments conformes à l'Islam, en revanche son sens n'est pas exclusivement lié aux aliments : ceux qui connaissent la foi musulmane donneraient au mot HALAL le sens plus général de « autorisé par le droit islamique ». Dans cette optique, il me semble qu'il ne conviendrait pas que ce mot soit monopolisé par une seule entité, surtout au moyen d'une demande d'utilisation proposée[181].

Les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* empêchent donc que des monopoles ne soient octroyés sur des mots ou des expressions qui n'ont pas vocation d'agir à titre de marque de commerce, c'est-à-dire de signe ou symbole qui distingue une seule source.

Une marque qui n'est pas composée uniquement du terme « halal » mais qui comprend ce terme ainsi que d'autres éléments enregistrables peut tout de même être enregistrée si un désistement du droit à l'emploi exclusif de ce terme « halal » est produit suivant l'article 35 de la Loi ou, selon l'énoncé de pratique publié par le Bureau des marques de commerce le 15 août 2007, si le terme non enregistrable (ici, « halal ») coexiste avec de la matière enregistrable. À titre d'exemple, notons l'enregistrement LMC 536,302[182], pour la marque suivante, laquelle est au registre depuis le 31 octobre 2000 au nom de Canadien Halal / Canadian Halal Inc. pour les produits suivants : « viande, nommément, poulet, veau, bœuf, agneau, salami, saucisses » :

181. *Islamic Society of North America Canada* c. *Banque de Montréal*, [2005] C.O.M.C. nº 202 (C.O.M.C.), J.W. Bradbury, par. 26.
182. Enregistrement consulté le 2 octobre 2007 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://cipo.gc.ca.

Cet enregistrement contient, entre autres, un désistement pour le mot « halal », c'est-à-dire une reconnaissance que le droit à l'usage exclusif de ce mot, en dehors de la marque de commerce, n'est pas accordé. Ceci permet donc à plusieurs marques de commerce qui incorporent le terme « halal » de coexister[183] au registre, dans la mesure où le terme « halal », *per se*, ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive[184] (présumant que le matériel enregistrable qui compose également chacune de ces marques de commerce ne crée pas de confusion lorsqu'on examine les marques en question).

3.3 Le consommateur canadien moyen est-il religieux ?

3.3.1 Principes généraux

Lorsqu'il s'agit d'apprécier la probabilité de confusion entre marques de commerce, cette question doit être examinée selon le critère du consommateur canadien moyen. Les traits de ce personnage mythique ont récemment été précisés par le juge Binnie de la Cour suprême dans l'arrêt *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*[185] :

> [56] Quel point de vue faut-il alors adopter pour apprécier la probabilité d'une « conclusion erronée » ? Ce n'est pas celui de l'acheteur prudent et diligent. Ni, par ailleurs, celui du « crétin pressé », si cher à certains avocats qui plaident en matière de commercialisation trompeuse : *Morning Star Co-Operative Society Ltd.* c. *Express Newspapers Ltd.*, [1979] F.S.R. 113 (Ch. D.), p. 117. C'est plutôt celui du consommateur mythique se situant quelque part entre ces deux extrêmes, surnommé [TRADUCTION] « l'acheteur ordinaire pressé » par le juge en chef Meredith dans une décision ontarienne de 1927 : *Klotz* c. *Corson* (1927), 33 O.W.N. 12 (C.S.), p. 13. Voir aussi *Barsalou* c. *Darling* (1882), 9 R.C.S. 677, p. 693. Dans *Aliments Delisle Ltée* c. *Anna Beth Holdings Ltd.*, [1992] C.O.M.C. nº 466 (QL), le registraire a dit :
>
>> Pour évaluer la question de la confusion, il faut examiner les marques de commerce du point de vue du consommateur

183. Reste à voir quelle sera la conséquence de l'énoncé de pratique du 15 août 2007 du Bureau des marques de commerce relativement aux désistements sur la coexistence de ce type de marques dans la mesure où la matière non enregistrable au sein d'une marque sera moins facilement identifiable puisqu'elle ne fera plus nécessairement l'objet d'un désistement suivant l'article 35 de la Loi.
184. Notons que l'enregistrement LMC 688,315 évoqué parmi les exemples donnés au début de cet article contient, lui aussi, un désistement relatif à l'emploi exclusif du terme « halal » en dehors de la marque de commerce.
185. *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772.

> moyen pressé, ayant une réminiscence imparfaite de la marque de l'opposante, qui pourrait tomber sur la marque de commerce de la requérante utilisée sur le marché en liaison avec ses marchandises.

Voir aussi *American Cyanamid Co.* c. *Record Chemical Co.*, [1972] C.F. 1271 (1re inst.), p. 1276, conf. par (1973), 14 C.P.R. (2d) 127 (C.A.F.). Comme l'a expliqué le juge Cattanach dans *Canadian Schenley Distilleries*, p. 5 :

> Il ne s'agit pas de l'acheteur impulsif, négligent ou distrait ni de la personne très instruite ni d'un expert. On cherche à savoir si une personne moyenne, d'intelligence ordinaire, agissant avec la prudence normale peut être trompée. Le registraire des marques de commerce ou le juge doit évaluer les attitudes et les réactions normales de telles personnes afin de mesurer la possibilité (*sic*) de confusion.

[57] Cela dit, je souscris entièrement à l'opinion formulée par le juge Linden dans *Pink Panther* selon qui, dans l'appréciation de la probabilité de confusion sur le marché, « il faut accorder une certaine confiance au consommateur moyen » (par. 54). Une idée semblable a été exprimée dans *Michelin & Cie* c. *Astro Tire & Rubber Co. of Canada Ltd.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 260 (C.F. 1re inst.), p. 263 :

> . . . on ne doit pas procéder en partant du principe que les clients éventuels ou les membres du public en général sont complètement dénués d'intelligence ou de mémoire, ou sont totalement inconscients ou mal informés au sujet de ce qui se passe autour d'eux.[186]

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'apprécier la question de la probabilité de confusion entre marques de commerce dont l'une est associée à des produits destinés à une clientèle religieuse, le facteur relatif au type de clientèle est-il pertinent afin d'éliminer la probabilité de confusion (en vertu du raisonnement selon lequel les clients – religieux – à qui s'adressent les produits vendus sous l'une des deux marques sont davantage susceptibles d'être informés au sujet des produits qu'ils achètent et en mesure de faire les distinctions nécessaires) ?

186. *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, par 56 et 57.

De manière générale, la jurisprudence est à l'effet que la question de la probabilité de confusion doit être tranchée par référence aux acheteurs probables des marchandises ou services en cause. Ce point était ainsi souligné par le juge Binnie dans l'arrêt *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*[187] :

> [86] Les parties empruntent des voies de commercialisation différentes et distinctes à l'intérieur desquelles leurs marchandises et services ne se chevauchent pas. Dans *McDonald's Corp.* c. *Coffee Hut Stores Ltd.*, par. 32, le juge McKeown souligne que, même si les deux parties vendaient du café, le marché qu'occupe une boutique spécialisée dans le café est différent de celui qu'occupe un restaurant-minute (conf. par [1996] A.C.F. nº 774 (QL) (C.A.)). Le genre de clients susceptibles d'acheter les marchandises et services respectifs des parties est considéré depuis longtemps comme une circonstance pertinente : *General Motors*, p. 692 ; Gill et Jolliffe, p. 8-38 à 8-40.[188]

Ce même principe était décrit dans les termes suivants par le juge Noël de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Baylor University* c. *La compagnie dite The Governor & Company of Adventurers trading into Hudson's Bay*[189] :

> [27] Il est de droit constant que la question de la confusion créée par la vente de marchandises sous des marques de commerce concurrentes doit être tranchée par référence aux acheteurs probables de ces marchandises. Dans *Cheung Kong (Holdings) Ltd.* c. *Living Realty Inc.*, [1999] A.C.F. nº 1966, le juge Evans s'est prononcé en ces termes :
>
> > L'avocate de l'opposante m'a cité certaines décisions à l'appui de la proposition plus générale suivant laquelle le critère applicable en matière de confusion est celui de la confusion créée dans l'esprit du «consommateur moyen». Elle ajoute que cette personne fictive doit être identifiée en fonction des consommateurs effectifs du produit auquel la marque est associée. Ainsi, la question de savoir si une marque risque de créer de la confusion est une question qui doit être posée, non pas dans l'abstrait, mais en fonction du

187. *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772.
188. *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, par. 86.
189. *Baylor University* c. *La compagnie dite The Governor & Company of Adventurers trading into Hudson's Bay*, [2000] A.C.F. nº 984 (C.A.F.).

> marché concret dans lequel les marchandises ou services sont offerts.
>
> Ainsi, dans le jugement *Canadian Schenley Distilleries Ltd.* c. *Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.), le juge Cattanach a fait remarquer (à la page 5) :
>
>> Lorsqu'il s'agit de dire si deux marques de commerce peuvent être confondues, il faut prendre en considération les personnes qui achèteront vraisemblablement les marchandises, c'est-à-dire les personnes qui forment habituellement le marché, c'est-à-dire les consommateurs.[190]

On constate donc que les clients respectifs des parties sont une considération importante pour apprécier la probabilité de confusion entre marques de commerce.

Ce principe général doit toutefois être tempéré lorsqu'il est question d'apprécier la probabilité de confusion en examinant le libellé des marchandises d'une marque de commerce enregistrée ou qu'on cherche à enregistrer. Lorsqu'il s'agit d'apprécier la probabilité de confusion entre marques de commerce dont l'une ou l'autre est enregistrée ou encore fait l'objet d'une demande d'enregistrement, il faut considérer le libellé des marchandises et/ou services de l'enregistrement allégué (ou celui de la demande d'enregistrement, selon le cas) – et non ce qu'une partie, titulaire d'une marque enregistrée ou en instance, selon le cas, effectue à un moment donné avec sa marque de commerce ; en effet, ce qui est en cause est le monopole énoncé à l'article 19 de la Loi. Ce point de droit également important était aussi évoqué par le juge Binnie dans l'arrêt *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*[191] :

> [53] L'appelante a soutenu que les instances inférieures ont eu tort d'examiner les activités réelles de l'intimée plutôt que les termes figurant dans sa demande d'enregistrement de la marque projetée. Il est vrai qu'il faut s'attacher aux termes employés dans la demande, parce que ce qui est en cause est ce que l'enregistrement permettrait à l'intimée de faire, et non pas ce qu'elle fait actuellement. [...] Cela dit, je ne crois pas que la

190. *Baylor University* c. *La compagnie dite The Governor & Company of Adventurers trading into Hudson's Bay*, [2000] A.C.F. nº 984 (C.A.F.), par. 27.
191. *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772.

> Commission ou les tribunaux inférieurs aient mal apprécié la nature du litige. Les termes employés par l'intimée dans sa demande ([TRADUCTION] « des services de restaurant, des services de mets à emporter, des services de traiteur et de banquet ») ont été repris par la Commission et le juge des requêtes, et à la lecture de leurs motifs respectifs, considérés dans leur ensemble, je ne crois pas qu'ils aient mal compris la question qui leur était soumise[192].

Ce rappel du juge Binnie est survenu presque deux décennies après l'énoncé du même principe par le juge en chef Thurlow, souvent repris depuis, dans l'arrêt *Mr. Submarine Ltd.* c. *Amandista Investments Ltd.*[193] :

> [...] il convient de noter que le droit de l'appelante à l'emploi exclusif de « Mr. Submarine » ne se limite pas aux parties du Canada où l'appelante et ses concessionnaires ont exploité une entreprise, mais s'étend dans tout le Canada. L'appelante a donc droit à son emploi exclusif dans n'importe quel point de vente additionnel pour ses sandwiches qu'elle juge bon d'établir. Le droit exclusif de l'appelante n'est pas non plus limité à la vente de sandwiches par les méthodes qu'elle emploie maintenant ou qu'elle a employées dans le passé. Rien n'empêche l'appelante de changer la couleur de ses enseignes ou le style de lettres de « Mr. Submarine », ou d'adopter un système téléphonique et de livraison tel que celui suivi par l'intimée ou tout autre système convenable pour la vente de ses sandwiches. Si elle devait effectuer un de ces changements, son droit exclusif à l'emploi de « Mr. Submarine » s'appliquerait tout comme il s'applique à son emploi dans l'entreprise qu'elle exploite actuellement. La question de savoir si les marques de commerce ou les noms commerciaux de l'intimée créent de la confusion avec la marque enregistrée de l'appelante doit donc être examinée en tenant compte non seulement de l'entreprise actuelle que l'appelante exploite dans la région des opérations de l'intimée, mais aussi de la possibilité de confusion si l'appelante devait exercer ses activités dans cette région de toute manière qui lui est permise en utilisant sa marque de commerce en liaison avec les sandwiches vendus ou les services exécutés dans l'exercice de son entreprise.[194]

192. *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, par. 53.
193. *Mr. Submarine Ltd.* c. *Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.).
194. *Mr. Submarine Ltd.* c. *Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.), pages 102 et 103.

Cet extrait mentionne la « possibilité de confusion » ; on devrait toutefois parler de « probabilité de confusion » dans la mesure où la version anglaise mentionne « whether confusion would be likely » en conformité avec la norme établie par le législateur au paragraphe 6(2) de la Loi.

Ainsi, à titre d'exemple, le titulaire d'un enregistrement pour une marque de commerce dont le libellé des marchandises est le suivant : « produits alimentaires nommément volaille » bénéficie du droit à l'emploi exclusif de sa marque de commerce pour de la volaille quels que soient les canaux de distribution de celle-ci même si, dans les faits, les ventes sont limitées à une clientèle religieuse qui achète les produits vendus en raison de leur conformité à certaines prescriptions rituelles. À l'inverse, l'enregistrement qui garantit dans le libellé des marchandises (ou services) qu'un produit sera vendu uniquement dans l'établissement opéré par son titulaire selon des conditions qui respectent des prescriptions religieuses réduit l'étendue du monopole octroyé, diminuant d'autant le risque de confusion entre la marque en cause et une autre marque similaire (mais non enregistrée) qui est employée auprès d'une autre clientèle.

Finalement, un autre principe important est à l'effet que dès lors qu'il y a risque de confusion dans l'une ou l'autre des deux langues officielles du pays, une marque de commerce ne peut être enregistrée suivant le test décrit par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Smithkline Beecham Corporation* c. *Pierre Fabre Médicament*[195] :

> [...] (y a-t-il risque de confusion auprès du consommateur francophone moyen, auprès du consommateur anglophone moyen, ou, dans certains cas particuliers, auprès du consommateur bilingue moyen ?) [...][196]

Pareillement, lorsqu'il s'agit de décider si une marque de commerce contrevient aux dispositions de l'alinéa 12(1)*b)* de la Loi, il faut analyser l'impression laissée par celle-ci en vertu des deux lan-

195. *Smithkline Beecham Corporation* c. *Pierre Fabre Médicament*, [2001] 2 C.F. 636 (C.A.F.).

196. *Smithkline Beecham Corporation* c. *Pierre Fabre Médicament*, [2001] 2 C.F. 636 (C.A.F.), par. 15. Pour une application de ce principe, voir la décision antérieure *Pernod Ricard* c. *Molson Breweries*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 359 (C.F.P.I.) [désistement d'appel le 29 avril 1994 au dossier A-1269-92 de la Cour d'appel fédérale] où le juge Denault a apprécié la probabilité de confusion entre les marques RICKARD'S RED pour de la bière et RICARD pour, entre autres, des liqueurs et spiritueux, tant du point de vue des Canadiens francophones qu'anglophones.

gues officielles du Canada puisqu'une marque de commerce peut être descriptive dans une langue et non dans l'autre[197].

Compte tenu de ces principes, comment la jurisprudence aborde-t-elle la question de la probabilité de confusion entre marques de commerce lorsqu'une clientèle religieuse est en cause ? Avant de revoir certaines décisions du registraire à ce sujet, notons que la présence d'une clientèle religieuse est certainement une circonstance pertinente pour mesurer la probabilité de confusion entre marques de commerce[198].

3.3.2 Affaires décidées par le registraire

3.3.2.1 Opposition contre la marque INFORMAT

Dans *Southam Inc.* c. *La Communauté des Frères de St-Gabriel au Canada*[199], la communauté religieuse requérante demandait l'enregistrement de la marque de commerce INFORMAT pour des logiciels informatiques ainsi que pour des services dits « consultation et réalisation pour favoriser des programmes concrets d'évangélisation » par différents moyens de communication. La société opposante s'était opposée à cette demande sur la base de son enregistrement pour la marque de commerce INFOMART enregistrée avec différents services informatiques. Dans sa décision, le registraire a noté que tous les services de la requérante avaient l'évangélisation comme dénominateur commun. Bien que le libellé des services de la marque de l'opposante ne semblait nullement correspondre à ce type de services, la preuve révélait que l'opposante offrait ses services à des organisations charitables et religieuses. Dans les circonstances, le registraire a considéré que les services associés à la marque de commerce INFOMART de l'opposante pourraient être offerts aux mêmes secteurs du public qui feraient appel aux services d'évangélisation de la requérante. Il a ainsi conclu que la requérante ne s'était pas déchargée de son fardeau d'établir

197. *101482 Canada Inc.* c. *Registraire des marques de commerce*, [1985] 2 C.F. 501 (C.F.P.I.), le juge Joyal, page 505.
198. Voir par exemple : *Columbia Broadcasting System Inc.* c. *Alpha Corp. of America*, (1975) 24 C.P.R. (2d) 180 (C.O.M.C.), N.M. Thurm ; dans cette affaire, le registraire a noté que les produits respectifs des parties étaient destinés aux Églises, une circonstance pertinente dans l'appréciation de la probabilité de confusion ; toutefois, il a conclu dans ce cas à l'absence de probabilité de confusion puisque les marques des parties étaient substantiellement différentes, un fait qui serait noté par les clientèles religieuses en cause.
199. *Southam Inc.* c. *La Communauté des Frères de St-Gabriel au Canada*, (1992) 42 C.P.R. (3d) 466 (C.O.M.C.), G.W. Partington.

l'absence de probabilité de confusion dans les circonstances et a refusé sa demande d'enregistrement. La demande d'enregistrement a donc été refusée parce qu'il y avait probabilité de confusion auprès d'un secteur de la population, soit les personnes qui feraient appel à des services d'évangélisation comme ceux offerts par la requérante.

3.3.2.2 Opposition contre la marque graphique EMPIRE KOSHER POULTRY

Dans l'affaire *Parrish & Heimbecker, Ltd.* c. *Empire Kosher Poultry Inc.*[200], la requérante demandait l'enregistrement de la marque de commerce ci-après reproduite pour différents produits de volaille *cacher*[201] (ou *casher*) :

L'opposante s'était opposée à cette demande d'enregistrement sur la base de sa marque EMPIRE enregistrée pour de la dinde. Le registraire devait donc determiner s'il y avait probabilité de confusion entre la marque graphique EMPIRE KOSHER POULTRY pour de la volaille *cacher* et la marque EMPIRE pour de la dinde. La différence entre le type de produits offerts par les parties ainsi que leur

200. *Parrish & Heimbecker, Ltd.* c. *Empire Kosher Poultry Inc.*, [1996] T.M.O.B. No. 180 (C.O.M.C.), G.W. Partington.

201. Selon le *Dictionnaire encyclopédique du Judaïsme*, publié sous la direction de Geoffrey Wigoder (Paris, Éditions du Cerf, 1993), le terme *cacher* signifie : « Terme hébraïque désignant les aliments jugés « aptes » ou propres à la consommation conformément aux lois de l'alimentation (*cacherout*) bibliques et rabbiniques. (...) L'emploi du terme *cacher* dans son acceptation actuelle trouve son origine dans le Talmud. (...) Le terme de *kosher* est également employé, surtout aux États-Unis, pour désigner des spécialités culinaires telles que les « cornichons *kosher* » ou d'autres plats juifs d'Europe centrale ou orientale. L'expression « kosher-style » désigne alors une spécialité et non la conformité rituelle d'un plat à la loi juive. Le terme *cacher*, dans son sens original, peut également être employé pour signifier qu'un individu est apte à officier ou à prendre part aux pratiques religieuses juives. De la même façon, il est appliqué aux objets rituels qui sont considérés comme *cacher* lorsque leur fabrication est convenable et qu'ils ont été conservés dans l'état requis ».

clientèle respective a été un argument soulevé par la partie requérante pour tenter de convaincre le registraire qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion dans les circonstances :

> [10] With respect to the wares covered in the present application, the applicant has pointed out that there are important differences in the kosher poultry process compared to non-kosher poultry and meats. Kosher poultry is prepared according to very specific rules in that the process of slaughtering an animal requires that it be done in a certain fashion by a ritually trained slaughterer who says prayers and then completes the slaughtering process in a particular manner. The product is then examined for flaws, cleaned, salted and packed in ice or kept in cold for a period of time in accordance with religious law. The process for preparing the animals for market continues under religious supervision. The recognition by the purchasing public assures that the product is strictly kosher and this assurance is extremely important for religious Jewish people since they never eat non-kosher meat or poultry, unless faced with a life threatening situation. Producing kosher products means extra time of preparation and special installations which result in extra cost. Kashruth restrictions apply to the diet and treatment of poultry, as well as to the slaughtering and processing. Quality control and Rabbinic supervision are required at every stage of growing and production of the applicant's poultry. The applicant is a totally integrated kosher poultry producer and processor.[202]

Malgré ces différences indéniables, le registraire n'a pas été convaincu qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion. En effet, dans ses motifs, il a tenu compte des membres du public qui n'étaient pas juifs ; ces derniers ignoreraient sans doute qu'un producteur de viande non *cacher* ne vendrait pas des produits *cacher*. Ces membres du public seraient donc susceptibles de conclure que les produits associés à la marque graphique EMPIRE KOSHER POULTRY constitueraient une nouvelle variété d'aliments provenant du propriétaire de la marque EMPIRE déjà associée à de la dinde :

> [12] With respect to the wares of the parties, I would expect the average consumer of the applicant's kosher poultry and meat products to be discriminating purchasers who would not be con-

202. *Parrish & Heimbecker, Ltd.* c. *Empire Kosher Poultry Inc.*, [1996] T.M.O.B. No. 180 (C.O.M.C.), G.W. Partington, par. 10.

> fused by the trade-marks at issue as applied to the respective wares of the parties. On the other hand, I am of the view that the average consumer who is aware of the opponent's EMPIRE turkeys and who is not Jewish might well conclude that kosher meat and poultry bearing the trade-mark EMPIRE KOSHER POULTRY & Design is another line of products being produced by the opponent. While it might well be that a producer of non-kosher meat and poultry products would not produce a line of kosher meat and poultry products, I certainly have my doubts that the average consumer who may not necessarily be Jewish and who might still encounter the applicant's wares in the marketplace would be aware that such may be the case.[203]

Encore une fois, parce qu'un secteur de la population pourrait conclure erronément que les produits respectifs des parties proviennent d'une seule source, le registraire a refusé la demande d'enregistrement présentée par la requérante.

3.3.2.3 Opposition contre la marque graphique CEC CANADA

Dans l'affaire *Les Éditions CEC Inc.* c. *Friesen*[204], le requérant demandait l'enregistrement d'une marque graphique CEC CANADA pour du matériel didactique chrétien évangélique, nommément : des manuels, des manuscrits, des questionnaires d'examen, des livres, des films, des vêtements et autres produits ainsi que des classes éducatives dans le domaine de la catéchèse, nommément dans les écoles, les églises, les séminaires et les ateliers.

L'opposante s'était opposée à cette demande d'enregistrement, entre autres, sur la base de son emploi antérieur de la marque CEC en liaison avec son commerce et avec des publications imprimées, notamment des manuels scolaires, des cahiers d'exercices, des dictionnaires, des livres scolaires sur tous les sujets enseignés dans les écoles, y compris les livres traitant de religion.

Le registraire a rejeté l'opposition de l'opposante à l'encontre de tous les produits et services mentionnés dans la demande d'enregistrement à l'exception des manuels, des manuscrits, des questionnaires d'examen et des livres puisqu'il y avait recoupement entre les

203. *Parrish & Heimbecker, Ltd.* c. *Empire Kosher Poultry Inc.*, [1996] T.M.O.B. No. 180 (C.O.M.C.), G.W. Partington, par. 12.
204. *Les Éditions CEC Inc.* c. *Friesen*, [2005] C.O.M.C. nº 19 (C.O.M.C.), C. Tremblay.

commerces des parties à ce niveau. Le registraire s'est exprimé ainsi :

> [35] À mon avis, le fait que les marchandises « manuels, manuscrits, [...], questionnaires d'examen, livres » soient qualifiées, dans le texte original anglais de la demande d'enregistrement, de « Evangelical Christian educational material » ne suffit pas à les distinguer des publications imprimées associées à la marque de l'opposante. En ce qui a trait à la preuve au dossier, je ne puis conclure à des similitudes entre les publications imprimées et les affaires de l'opposante et le matériel éducatif « films, vidéos, audiocassettes éducatifs » mentionné dans la demande. Je constate aussi que les vêtements et les fournitures de bureau, de même que les services mentionnés dans la demande se distinguent des marchandises et du commerce de l'opposante.
>
> [36] Je suis consciente de l'argument du requérant selon lequel les parties ne sont pas en concurrence directe et que l'Association [dont le requérant est le président] est un organisme de bienfaisance sans but lucratif. Toutefois, le fait que les activités du requérant ne peuvent donner lieu à un gain financier ne signifie pas qu'il ne pourrait pas vendre les marchandises associées à la marque ni les offrir en vente à des acheteurs potentiels. Comme les marchandises sont de même nature, on pourrait soutenir que les utilisateurs finaux sont les mêmes.[205]

Parce que les parties employaient des marques de commerce similaires dans le domaine du matériel imprimé, le registraire a conclu à la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties pour ces produits. La présence de matériel religieux parmi les produits du requérant n'a pas réussi à les distinguer des produits de l'opposante, puisque selon la preuve, certains des manuels de l'opposante avaient également une vocation religieuse.

3.3.2.4 Opposition contre la marque HALAL

Dans l'affaire *Islamic Society of North America Canada* c. *Banque de Montréal*[206], que nous avons évoquée plus tôt, la requé-

205. *Les Éditions CEC Inc.* c. *Friesen*, [2005] C.O.M.C. nº 19 (C.O.M.C.), C. Tremblay, par. 35-36.
206. *Islamic Society of North America Canada* c. *Banque de Montréal*, [2005] C.O.M.C. nº 202 (C.O.M.C.), J.W. Bradbury.

rante demandait l'enregistrement de la marque de commerce HALAL pour différents types de services financiers.

Le registraire a fait droit à l'opposition de l'opposante dans la mesure où la partie requérante ne s'était pas déchargée du fardeau d'établir que la marque de commerce faisant l'objet de sa demande d'enregistrement était distinctive et qu'elle respectait les dispositions de l'alinéa 12(1)*b)* de la Loi.

Dans le cadre de cette opposition, les parties ont tenté d'établir le nombre de Canadiens musulmans afin de déterminer l'étendue du « marché » auquel les produits financiers de la requérante s'adressaient. Toutefois, même en établissant que le nombre de Canadiens pratiquant la foi islamique était relativement peu élevé par rapport à la population totale du Canada, le registraire a considéré que ce fait ne rendait pas nécessairement la marque de commerce HALAL enregistrable puisque celle-ci donnait, pour ceux qui comprennent le sens de ce mot, une description claire des services de la requérante.

> [27] [...] En tout état de cause, je pourrais sans doute prendre connaissance d'office qu'un nombre de Canadiens pratiquent la foi islamique. Sur la question de l'importance de ce nombre, qui est sans doute assez faible par rapport au nombre de Canadiens non musulmans, il importe de garder à l'esprit l'identité du consommateur moyen éventuel du service en question. S'il est clair que les services financiers ne sont pas exclusivement destinés aux tenants de la foi islamique, il est en revanche manifeste que l'adoption d'un mot connu particulièrement des musulmans a pour objet d'attirer cette clientèle cible. Même si la preuve produite par la requérante donne à croire que « halal » est pour elle un adjectif employé essentiellement par rapport aux aliments, la requérante ne nie pas que ce mot a une importance avant tout pour les adhérents de la foi islamique.
>
> [28] Je ne crois pas que l'importance relative de la communauté musulmane au Canada puisse nous empêcher de conclure que le mot HALAL est clairement descriptif des services faisant l'objet de la demande. On peut interpréter le simple fait que le gouvernement du Canada a décidé de tenir des statistiques sur cette population comme une indication que celle-ci constitue un élément notable de notre société.[207]

207. *Islamic Society of North America Canada* c. *Banque de Montréal*, [2005] C.O.M.C. nº 202 (C.O.M.C.), J.W. Bradbury, par. 27-28.

Selon les motifs du registraire, il semble évident que la signification d'un terme comme « halal » ne doit pas être connue par l'ensemble de la population canadienne si, dans un cas comme celui-ci, ce terme a une signification claire au sein de la communauté musulmane. Cette considération est importante dans la mesure où l'alinéa 12(1)*b)* n'exige pas que le sens descriptif d'un mot pris comme marque de commerce soit compris comme tel par l'ensemble ou une majorité de la population canadienne ; au contraire, une marque de commerce peut contrevenir aux dispositions de l'alinéa 12(1)*b)* de la Loi en donnant une description claire de la nature ou de la qualité des produits et services qui y sont associés même si cette description n'est pas courante au Canada. En ce sens, il faut davantage examiner le sens objectif d'un mot pour déterminer si celui-ci contrevient à l'alinéa 12(1)*b)* de la Loi plutôt que de tenter de mesurer la perception de celui-ci pour une majorité de Canadiens puisque cette analyse ne donnerait pas un résultat satisfaisant ; un mot clairement descriptif aux yeux d'un public informé sur la question (même si ce public est minoritaire au Canada) ne devrait pas être enregistré suivant l'alinéa 12(1)*b)* de la Loi. Ceci est conforme à l'approche du juge Pigeon dans l'arrêt *Home Juice Co.* c. *Orange Maison Ltée*[208], où celui-ci a indiqué qu'il faut interpréter l'alinéa 12(1)*b)* de la sorte ; autrement, un commerçant astucieux pourrait monopoliser une expression nouvelle, française ou anglaise (et par ailleurs descriptive) en l'enregistrant comme marque de commerce dès qu'elle commencerait à avoir cours dans un autre pays francophone ou anglophone et avant qu'on puisse démontrer qu'elle est connue au Canada[209].

3.3.3 Selon les circonstances, il faut tenir compte du consommateur canadien religieux

Pour apprécier la probabilité de confusion entre marques de commerce dont l'une est associée à des produits ou services destinés à une clientèle religieuse, on tiendra à la fois compte du consommateur canadien moyen qui ne fait pas nécessairement partie de cette clientèle mais qui pourrait se procurer les produits ou services en

208. *Home Juice Co.* c. *Orange Maison Ltée*, [1970] R.C.S. 942.
209. *Home Juice Co.* c. *Orange Maison Ltée*, [1970] R.C.S. 942, page 945. Ce point a été repris récemment par le juge Harrington de la Cour fédérale dans l'arrêt *Sociedad Agricola Santa Teresa Ltda.* c. *Vina Leyda Limitada*, 2007 CF 1301 (C.F.), où il a été décidé que la descriptivité géographique claire d'une marque composée du nom du lieu d'où proviennent les produits associés à cette marque ne dépend pas de la connaissance de ce lieu par les consommateurs canadiens, mais plutôt de la démonstration de l'existence objective de ce lieu.

question et, bien sûr, de celui qui en fait partie. Dans certains cas, on pourra conclure à la probabilité de confusion, surtout si les produits en cause sont destinés à la même clientèle religieuse (comme dans l'affaire INFORMAT) ; par contre, s'il y a probabilité de confusion auprès d'une clientèle (non religieuse) qui pourrait se procurer un produit qui est par ailleurs destiné à une clientèle principalement religieuse, on conclura également à la probabilité de confusion entre les marques de commerce en cause (comme dans l'affaire EMPIRE KOSHER POULTRY). En résumé, s'il y a probabilité de confusion pour un groupe (qu'il soit religieux ou non), une marque de commerce ne pourra pas être enregistrée.

3.4 Une organisation religieuse peut-elle être une « autorité publique » en vertu du sous-alinéa 9(1)*n)*(iii) ?

L'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce* énonce diverses prohibitions. Parmi celles-ci, le législateur a prévu un régime particulier pour les marques dites « officielles » au sous-alinéa 9(1)*n)*(iii) de la Loi :

> 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 :
>
> [...]
>
> *n*) tout insigne, écusson, marque ou emblème :
>
> [...]
>
> (iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,
>
> à l'égard duquel le registraire, sur la demande de [...] l'[...] autorité publique, [...] a donné un avis public d'adoption et emploi ;

Les prohibitions du sous-alinéa 9(1)*n)*(iii) se trouvent davantage étendues par l'effet de l'article 11 et l'alinéa 12(1)*e)* de la Loi :

> 11. Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque adoptée contrairement à l'article 9 ou 10 de la présente loi ou con-

> trairement à l'article 13 ou 14 de la *Loi sur la concurrence déloyale*, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952.
>
> 12(1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
>
> [...]
>
> *e*) elle est une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption ;

L'avis public donné conformément au sous-alinéa 9(1)*n)*(iii) a un effet important, celui d'empêcher (grâce à l'article 11) d'autres personnes, à partir de cette date, d'employer toute marque, « comme marque de commerce ou autrement », qui est susceptible d'être confondue avec la marque officielle, sauf pour les marchandises ou services porteurs de la marque avant la date de l'avis public de la marque officielle[210].

Pour l'autorité publique qui fait une demande en vertu du sous-alinéa 9(1)*n)*(iii), les avantages sont considérables puisque le registraire ne peut refuser de donner l'avis public d'adoption et emploi d'une marque comme marque officielle pour le motif qu'elle est simplement descriptive, qu'elle ne permet pas de distinguer les marchandises ou services de l'autorité publique ou qu'elle est susceptible d'être confondue avec la marque d'un tiers. De fait, le registraire n'a virtuellement pas de pouvoir discrétionnaire de refuser de donner l'avis public d'adoption et emploi d'une marque comme marque officielle, une fois que l'auteur de la demande établit qu'il a satisfait aux critères de la Loi[211].

Un critère en trois volets a été adopté par la jurisprudence pour déterminer si un organisme est une autorité publique[212] et a ainsi droit au régime d'exception prévu par le sous-alinéa 9(1)*n)*(iii) :

a) l'organisme doit avoir une obligation envers le public en général ;

---

210. *Ordre des architectes de l'Ontario* c. *Association of Architectural Technologists of Ontario*, [2003] 1 C.F. 331 (C.A.F.) [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada refusée le 27 mars 2003 au dossier 29318], par. 34.
211. *Ordre des architectes de l'Ontario* c. *Association of Architectural Technologists of Ontario*, [2003] 1 C.F. 331 (C.A.F.), par. 34.
212. *Ordre des architectes de l'Ontario* c. *Association of Architectural Technologists of Ontario*, [2003] 1 C.F. 331 (C.A.F.), par. 47.

b) il doit, dans une mesure importante, être soumis au contrôle gouvernemental ; et

c) les bénéfices ne doivent pas servir un intérêt privé mais doivent profiter à l'ensemble du public.

En ce qui concerne le « contrôle gouvernemental », il s'agit, en fait, d'une supervision gouvernementale continue des activités de l'organisme qui réclame le statut d'autorité publique aux fins du sous-alinéa 9(1)*n)*(iii)[213]. De plus, ce contrôle gouvernemental doit être exercé par un gouvernement canadien[214].

En raison de cette exigence de « contrôle gouvernemental », une organisation religieuse peut-elle être reconnue comme « autorité publique » ? En d'autres mots, le gouvernement peut-il « contrôler » les organisations religieuses ? Avant de répondre à ces questions, examinons la réelle autonomie du fait religieux par rapport à tout contrôle étatique en droit canadien.

3.4.1 La liberté religieuse et l'État en droit canadien

Dès les années 1950, bien avant l'avènement des Chartes qui garantissent aujourd'hui certaines libertés fondamentales (dont la liberté religieuse), la Cour suprême constatait l'existence de certaines libertés personnelles, telles la liberté d'expression et la liberté de religion. Ces libertés ne trouvaient pas leur fondement dans une quelconque action de l'État qui les aurait ainsi mises en place ; au contraire, ces libertés subsistaient comme attributs des personnes ; en d'autres mots, il ne s'agit pas de libertés dont l'existence dépendrait du bon vouloir de l'État. Lorsqu'il s'agit plus particulièrement de la liberté religieuse, ce n'est pas l'État qui en est la source ; l'État doit plutôt reconnaître cette liberté qui se rattache à l'individu comme attribut de sa personne (avec la réserve habituelle d'une liberté qui trouve sa limite aux frontières de la même liberté dont bénéficie le voisin). C'est ainsi que le juge Rand de la Cour suprême décrivait en 1953 ces libertés personnelles, dont la liberté religieuse, dans l'arrêt *Saumur* c. *Ville de Québec*[215], une décision de la Cour

213. *Ordre des architectes de l'Ontario* c. *Association of Architectural Technologists of Ontario*, [2003] 1 C.F. 331 (C.A.F.), par. 59.
214. *United States Postal Service* c. *Société canadienne des postes*, 2007 CAF 10 (C.A.F.) [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada refusée le 28 juin 2007 au dossier 31906].
215. *Saumur* c. *Ville de Québec*, [1953] 2 R.C.S. 299.

suprême parmi d'autres[216] durant cette décennie et qui a mis en évidence les difficultés éprouvées alors par les Témoins de Jéhovah dans le Québec duplessiste :

> Strictly speaking, civil rights arise from positive law ; but freedom of speech, religion and the inviolability of the person, are original freedoms which are at once the necessary attributes and modes of self-expression of human beings and the primary conditions of their community life within a legal order. It is in the circumscription of these liberties by the creation of civil rights in persons who may be injured by their exercise, and by the sanctions of public law, that the positive law operates.[217]

La liberté religieuse, ainsi que la liberté d'expression, sont des règles essentielles permettant la vie en société ; il ne s'agit pas de règles absolues (ou sans limites) mais plutôt de règles de base permettant aux citoyens d'articuler ce qu'ils sont. Elles ne sont pas « absolues » en ce sens qu'on peut faire appel aux règles de droit mises en place par le législateur (notamment aux règles de droit civil et de responsabilité délictuelle) pour obtenir réparation, selon les circonstances, dans les cas où il y a eu action qui a compromis l'exercice de cette liberté ; inversement, dans le cadre d'agissements, y compris ceux découlant d'une liberté personnelle, qui auraient causé un préjudice à autrui, la victime de ce préjudice pourrait invoquer le droit civil pour obtenir réparation.

Deux ans après l'arrêt *Saumur*, en 1955, dans l'arrêt *Chaput* c. *Romain*[218], le juge Taschereau (tel était alors son titre) soulignait le droit des Canadiens à la liberté religieuse :

> Dans notre pays, il n'existe pas de religion d'État. Personne n'est tenu d'adhérer à une croyance quelconque. Toutes les religions sont sur un pied d'égalité, et tous les catholiques comme d'ailleurs tous les protestants, les juifs, ou les autres adhérents des diverses dénominations religieuses, ont la plus entière liberté de penser comme ils le désirent. La conscience de chacun est une affaire personnelle, et l'affaire de nul autre. Il serait désolant de penser qu'une majorité puisse imposer ses vues religieuses a une minorité. Ce serait une erreur fâcheuse de croire qu'on sert son pays ou sa religion, en refusant dans une

216. Voir à ce sujet : *Boucher* c. *R.*, [1951] R.C.S. 265 ; *Chaput* c. *Romain*, [1955] R.C.S. 834.
217. *Saumur* c. *Ville de Québec*, [1953] 2 R.C.S. 299, page 329.
218. *Chaput* c. *Romain*, [1955] R.C.S. 834.

> province, à une minorité, les mêmes droits que l'on revendique soi-même avec raison, dans une autre province[219].

Précisons dès à présent deux points : d'une part, le contexte historique particulier de l'après-guerre au moment où cet énoncé a été effectué ; d'autre part, les acteurs possibles d'un litige où la liberté religieuse est en cause.

3.4.1.1 Une liberté précieuse : regard sur l'histoire récente

Au Canada et ailleurs, on peut retracer le souci de protéger, dès le milieu du siècle dernier, certains droits fondamentaux (y compris la liberté religieuse) comme la volonté d'affirmer certaines règles fondamentales de vie en société. Quelques années auparavant, ces mêmes règles avaient été complètement ignorées par certains gouvernements totalitaires qui, en plein cœur de l'Europe, avaient nié à leurs citoyens ces libertés d'origine, ainsi que les a nommées le juge Rand. En 1960, le Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités (Nations Unies) évoquait dans son étude des mesures discriminatoires dans le domaine de la liberté de religion et des pratiques religieuses[220] le cas extrême mais pourtant bien récent de l'Allemagne nazie :

> Ainsi, on se souviendra que la Constitution allemande du 11 août 1919 assurait à tous les habitants de ce pays la pleine liberté de conscience et de croyance et permettait à chaque groupe religieux d'administrer et de diriger ses propres affaires, mais que le régime national-socialiste a renversé complètement l'attitude de l'État à l'égard des religions et des croyances. Les nazis ont voulu établir une « religion du peuple » fondée sur le sang, la race et le sol. Ils ont limité progressivement l'action de l'Église catholique dans le domaine des œuvres, de l'enseignement, des sports et des activités de jeunesse ; en même temps, ils se sont efforcés résolument d'englober l'Église protestante dans leur organisation et de s'assurer progressivement, par l'emploi de méthodes terroristes, son contrôle absolu. [...] D'autre part, l'antisémitisme, trait caractéristique du national-socialisme, travaillait à l'extermination des juifs. [...] Lorsque la guerre a éclaté en septembre 1939, la communauté juive

219. *Chaput* c. *Romain*, [1955] R.C.S. 834.
220. Nations Unies. Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités. *Étude des mesures discriminatoires dans le domaine de la liberté de religion et des pratiques religieuses* (New York, Nations Unies, 1960).

> d'Allemagne avait déjà été privée de presque tous les droits sauf du droit à une existence précaire. Par la suite, l'attitude des nazis à l'égard des juifs est allée jusqu'à l'anéantissement physique de larges secteurs de la population juive d'Allemagne. Cette politique d'anéantissement ne s'est d'ailleurs pas limitée à l'Allemagne ; elle s'est étendue à tous les pays d'Europe qui, de 1933 à 1945, ont subi l'occupation allemande ou l'influence dominante de l'Allemagne. Le nombre des juifs ainsi exterminés a été évalué à plus de 6 millions.[221]

Pourtant, dès le début des années 1940, l'importance de la liberté religieuse était notée par le Président américain Franklin Roosevelt dans son discours dit « « *Four Freedoms » Speech* » lors de son message annuel au Congrès le 6 janvier 1941. Parmi les libertés humaines essentielles identifiées par le Président, on reconnaît la liberté pour chaque personne de pratiquer sa religion comme bon lui semble[222].

---

221. Nations Unies. Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités. *Étude des mesures discriminatoires dans le domaine de la liberté de religion et des pratiques religieuses* (New York, Nations Unies, 1960).

222. Le texte complet de ce discours du Président peut être consulté au site Internet tenu par le *Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum* à l'adresse suivante : http://www.fdrlibrary.marist.edu/4free.html (texte consulté le 16 octobre 2007). Le Président a ainsi déclaré au Congrès :
« In the future days, which we seek to make secure, we look forward to a world founded upon four essential human freedoms.
The first is freedom of speech and expression – everywhere in the world.
The second is freedom of every person to worship God in his own way – everywhere in the world.
The third is freedom from want – which, translated into world terms, means economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants-everywhere in the world.
The fourth is freedom from fear – which, translated into world terms, means a world-wide reduction of armaments to such a point and in such a thorough fashion that no nation will be in a position to commit an act of physical aggression against any neighbour – anywhere in the world.
That is no vision of a distant millennium. It is a definite basis for a kind of world attainable in our own time and generation. That kind of world is the very antithesis of the so-called new order of tyranny which the dictators seek to create with the crash of a bomb. ».
Ce discours du Président Roosevelt est à l'origine de quatre affiches célèbres – une pour chaque liberté – par l'illustrateur et peintre Norman Rockwell ; c'est d'ailleurs l'illustration de la liberté de culte qui s'avéra pour lui la réalisation la plus difficile en raison de la délicatesse du sujet : « Ce qui paraîtra parfaitement pertinent à un spectateur pourra sembler sacrilège à un autre » (Karal Ann MARLING, *Norman Rockwell* (Paris, Taschen, 2005), page 38). En dépit des difficultés associées au sujet de la religion, c'est tout de même un autre tableau sur le même sujet, *Saying Grace*, de 1951, qui est une des œuvres les plus populaires de l'artiste.

Dans leurs motifs dissidents dans l'arrêt *R.* c. *Zundel*[223], les juges Cory et Iacobucci rappelaient également comment les événements relatifs à la deuxième guerre mondiale ont provoqué une prise de conscience sur l'importance de la protection de certains droits fondamentaux (parmi lesquels on peut, bien sûr, inclure la liberté de religion) :

> La tentative des nazis de perpétrer un génocide contre les juifs et d'autres « non-aryens » qui étaient sous leur contrôle fait partie de l'histoire des persécutions atroces commises par des majorités contre des minorités, qui dure depuis trop longtemps et se répète trop souvent. L'Holocauste est indéniablement un moment critique de l'apogée des conséquences brutales du racisme non réprimé. C'est en réaction contre les horreurs de l'Holocauste que les nations occidentales ont entrepris d'abolir le racisme. Le juge en chef Dickson a noté cette tendance dans ses motifs dissidents dans le *Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.)*, [1987] 1 R.C.S. 313, à la 348 :
>
>> Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la protection des droits et libertés fondamentaux collectifs et individuels est devenue une question d'intérêt international. Il existe maintenant un droit international des droits de la personne constitué d'un ensemble de traités (ou conventions) et de règles coutumières, en vertu duquel les nations du monde se sont engagées à adhérer aux normes et aux principes nécessaires pour assurer la liberté, la dignité et la justice sociale à leurs ressortissants. La *Charte* est conforme à l'esprit de ce mouvement international contemporain des droits de la personne et elle comporte un bon nombre des principes généraux et prescriptions des divers instruments internationaux concernant les droits de la personne.[224]

Plus récemment, sans toutefois spécifiquement mentionner le respect de la liberté de religion, la juge en chef McLachlin évoquait « certaines normes fondamentales que nulle nation ne devrait transgresser »[225] dont l'importance est apparue des plus pressantes après les horreurs commises par l'Allemagne nazie.

223. *R.* c. *Zundel*, [1992] 2 R.C.S. 731.
224. *R.* c. *Zundel*, [1992] 2 R.C.S. 731, pages 810-811.
225. Allocution de la très honorable Beverley McLachlin, C.P. prononcée à Wellington, Nouvelle-Zélande, dans le cadre de la « Lord Cooke Lecture » de 2005, le 1er décembre 2005. Le texte complet de cette allocution peut être consulté au site Internet tenu par la Cour suprême du Canada à l'adresse suivante : http://www.scc-csc.gc.ca/AboutCourt/judges/speeches/index_f.asp (texte consulté le 28 novembre 2007).

Partie de l'héritage des souffrances découlant du deuxième conflit mondial est donc l'appréciation de l'importance donnée aux droits et libertés fondamentaux (dont fait partie la liberté de religion) de même que le rejet d'une certaine idée d'un État tout-puissant qui prétendrait (selon différents degrés) au contrôle des consciences de ses citoyens.

3.4.1.2 Une liberté source de conflits ?

Dans l'arrêt *Chaput* c. *Romain*[226], le juge Taschereau a fait à la fois allusion aux droits de l'individu et des groupes religieux ; il mentionne également les actions d'une « majorité » sans préciser qu'il s'agit d'une majorité *de jure*, représentée par le gouvernement de l'heure, ou encore d'une majorité *de facto*, c'est-à-dire un groupe majoritaire dans un lieu donné. En énonçant le droit à la liberté religieuse tout en identifiant les acteurs possibles d'un débat à son sujet (État, groupes, individus), le juge Taschereau anticipe les différents types de litiges mettant en cause la liberté religieuse, qu'il s'agisse de litiges impliquant l'État (ou ses représentants) ou de litiges de nature privée. Dans son texte « Where Can I Pray ? Sacred Space in a Secular Land »[227], Me David M. Brown évoque au moins huit scénarios litigieux :

Partie demanderesse	Partie défenderesse
1. État/gouvernement	Individu
2. Individu	État/gouvernement
3. État/gouvernement	Organisation religieuse
4. Organisation religieuse	État/gouvernement
5. Individu	Organisation laïque
6. Organisation laïque	Individu
7. Individu	Organisation religieuse
8. Organisation religieuse	Individu

Ainsi, s'il est plutôt difficile de contester l'affirmation que les citoyens « ont la plus entière liberté de penser comme ils le désirent », c'est lorsque cette liberté de penser se traduit par des gestes concrets

226. *Chaput* c. *Romain*, [1955] R.C.S. 834, page 840.
227. David M. BROWN, « Where Can I Pray ? Sacred Space in a Secular Land », (2004) 17 *N.J.C.L.* 122, page 140.

que certains des litiges évoqués ci-haut sont susceptibles de survenir. Par exemple, comment concilier la demande légitime du détaillant à ses employés d'être présents au travail le samedi et celle de l'employé dont la religion interdit le travail cette même journée. Dans l'arrêt charnière *Commission ontarienne des droits de la personne* c. *Simpsons-Sears Limited*[228], le juge McIntyre de la Cour suprême posait la question dans les termes suivants dans un cas où la portée de la liberté de religion s'articulait justement dans le cadre d'une relation employeur – employé :

> [...] La thèse selon laquelle chaque personne devrait être libre d'adopter la religion de son choix et d'en observer les préceptes ne pose aucun problème. [...] Le problème se pose lorsqu'on se demande jusqu'où peut aller une personne dans l'exercice de sa liberté religieuse ? À quel moment, dans la profession de sa foi et l'observance de ses règles, outrepasse-t-elle le simple exercice de ses droits et cherche-t-elle à imposer à autrui le respect de ses croyances ? Dans quelle mesure, s'il y a lieu, une personne peut-elle, en pratiquant sa religion, obliger autrui à accomplir un acte ou à accepter une obligation qu'elle n'aurait pas autrement accomplie ou acceptée selon le cas ?[229]

Selon la Cour suprême, la réponse se trouve dans une certaine mesure d'accommodement (dont il est beaucoup question dans l'actualité au moment d'écrire ces lignes). Ainsi, dans le cadre d'une relation employeur-employé, l'obligation d'accommodement est l'obligation imposée à l'employeur de prendre des mesures raisonnables, sans que cela ne constitue une contrainte excessive, pour composer avec les pratiques religieuses de l'employé qui est victime de discrimination en raison d'une règle ou d'une condition de travail[230]. En vue de bénéficier de cette mesure d'accommodement, la personne qui revendique la liberté religieuse doit toutefois être prête à effectuer certaines concessions[231] en vue d'aider à en arriver à un compro-

228. *Commission ontarienne des droits de la personne* c. *Simpsons-Sears Limited*, [1985] 2 R.C.S. 536.
229. *Commission ontarienne des droits de la personne* c. *Simpsons-Sears Limited*, [1985] 2 R.C.S. 536, pages 553-554.
230. *Bhinder* c. *Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada*, [1985] 2 R.C.S. 561, page 590 ; voir toutefois l'arrêt *Central Alberta Dairy Pool* c. *Alberta (Human Rights Commission)*, [1990] 2 R.C.S. 489 où la Cour a revu certains des principes qu'elle avait énoncés dans l'arrêt *Bhinder*, au sujet d'exigences professionnelles normales ; voir également *Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commissions)* c. *BCGSEU*, [1999] 3 R.C.S. 3.
231. *Commission ontarienne des droits de la personne* c. *Simpsons-Sears Limited*, [1985] 2 R.C.S. 536, page 555 ; voir également : *Syndicat Northcrest* c. *Amselem,*

mis convenable[232]. Par contre, vivre au sein d'une communauté qui s'efforce de maximiser l'étendue des droits de la personne (dont la liberté de religion) requiert immanquablement l'ouverture aux droits d'autrui et la reconnaissance de ces droits[233].

C'est avec ces règles que les litiges entre parties privées mettant en cause la liberté religieuse peuvent trouver solution. Ainsi, à titre d'exemple, dans l'arrêt *Syndicat Northcrest* c. *Amselem*[234], la Cour suprême a accueilli le pourvoi de Juifs orthodoxes, copropriétaires d'appartements, qui souhaitaient installer des « souccahs » sur leurs balcons respectifs pour se conformer à l'obligation d'habiter dans ces petites huttes temporaires pendant la fête religieuse juive du Souccoth[235], durant neuf jours consécutifs de l'année. L'appel a été accueilli malgré un règlement clair de la déclaration de copropriété qui interdisait notamment d'installer des décorations sur les balcons et d'y faire des constructions. Dans les circonstances, une majorité de juges de la Cour suprême a jugé inacceptable l'argument du syndicat des copropriétaires (qui s'opposait à la construction de « souccahs ») à l'effet que des intérêts d'ordre esthétique (relatifs à la jouissance d'une propriété et subissant par ailleurs une atteinte minime) devaient l'emporter sur l'exercice de la liberté de religion des appelants[236]. Ces derniers s'étaient par ailleurs préalablement engagés à respecter certaines règles de sécurité et de bon goût dans la construction de leurs « souccahs ».

Par contre, la liberté de religion invoquée pour tenter de se soustraire à des obligations contractuelles devra céder le pas à d'autres valeurs démocratiques, précisées dans la Constitution et les lois, telles l'égalité, la liberté de religion et la liberté de choix en matière de mariage et de divorce ; ainsi, dans l'arrêt *Bruker* c. *Marcovitz*[237], une majorité de juges de la Cour suprême a rétabli la

---

[2004] 2 R.C.S. 551, par. 88 à 90 ; *Multani* c. *Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys*, [2006] 1 R.C.S. 256, par. 79.

232. *Central Okanagan School District No. 23* c. *Renaud*, [1992] 2 R.C.S. 970, page 994.
233. *Syndicat Northcrest* c. *Amselem,* [2004] 2 R.C.S. 551, par. 87.
234. *Syndicat Northcrest* c. *Amselem,* [2004] 2 R.C.S. 551.
235. Selon le *Dictionnaire du Judaïsme* (Paris, Encyclopaedia Universalis et Albin Michel, 1998), page 775, cette fête juive automnale rappelle le temps où les Israélites vivaient dans des huttes ou des tentes en branchages pendant leur marche à travers le désert ; elle est ainsi caractérisée par la construction de huttes de branchages sous lesquelles on prend le repas, par la récolte de quatre espèces de plantes ainsi que par des prières d'action de grâces.
236. *Syndicat Northcrest* c. *Amselem,* [2004] 2 R.C.S. 551, par. 87.
237. *Bruker* c. *Marcovitz*, 2007 CSC 54.

condamnation à des dommages-intérêts d'un ex-mari qui avait tardé à accorder à son ex-épouse le divorce religieux juif après le divorce civil malgré son engagement à l'accorder sans délai, pris lors d'une entente avec son ex-épouse ; l'atteinte à la liberté de religion de l'époux (que celui-ci invoquait et que la juge Abella a mise en doute) a été considérée beaucoup moins grave que le préjudice causé à l'épouse, en l'occurrence l'impossibilité de se remarier et de refaire sa vie[238] conformément à ses croyances religieuses.

Dans les pages qui suivent, nous examinerons davantage une composante de la liberté de religion, soit l'attitude de l'État, au Canada, vis-à-vis les croyances religieuses de ses citoyens et l'obligation pour celui-ci de ne pas intervenir relativement au contenu de ces croyances tout en garantissant l'espace nécessaire pour articuler celles-ci.

3.4.2 La liberté religieuse à l'heure des Chartes : quelques principes

C'est donc dans le contexte particulier d'après-guerre que la Cour suprême constatait en quelque sorte le droit des citoyens à la liberté religieuse au Canada. Le court extrait précité de l'arrêt *Chaput* c. *Romain*[239] aborde la question de liberté religieuse sous différents aspects. On y touche à la fois la question de la liberté de religion du point de vue de l'État, de l'individu, des religions de même que des adhérents de chaque religion comme groupes identifiables. Dès 1955, on pouvait donc formuler les règles suivantes en matière de liberté religieuse au Canada (à plus d'un quart de siècle de l'entrée en vigueur de la *Charte canadienne des droits et libertés*) :

1) l'État ne peut forcer personne à adhérer à une croyance quelconque ;

2) la liberté religieuse est matière de conscience ;

3) les croyances des citoyens peuvent se manifester par les religions (qui ont chacune un aspect communautaire) ;

4) une majorité ne peut imposer ses vues religieuses à une minorité.

238. *Bruker* c. *Marcovitz*, 2007 CSC 54, par. 76 à 82 et 92 et 93.
239. *Chaput* c. *Romain*, [1955] R.C.S. 834.

Avec l'entrée en vigueur de la *Charte canadienne des droits et libertés*, le 17 avril 1982, la liberté de religion se trouve depuis cette date garantie par la loi fondamentale du pays. C'est d'ailleurs en ces termes que le juge Dickson (tel était alors son titre) a décrit le concept de la liberté de religion dans l'arrêt *R.* c. *Big M Drug Mart Ltd*.[240] :

> Le concept de la liberté de religion se définit essentiellement comme le droit de croire ce que l'on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte d'empêchement ou de représailles et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation. Toutefois, ce concept signifie beaucoup plus que cela.
>
> La liberté peut se caractériser essentiellement par l'absence de coercition ou de contrainte. Si une personne est astreinte par l'État ou par la volonté d'autrui à une conduite que, sans cela, elle n'aurait pas choisi d'adopter, cette personne n'agit pas de son propre gré et on ne peut pas dire qu'elle est vraiment libre.[241]

La liberté de religion a donc au moins deux composantes : d'une part le droit de *croire* ce que l'on veut et d'autre part, le droit de *professer* ses propres croyances par leur mise en pratique. En décrivant ce qu'est la liberté de religion, le juge Dickson en a profité pour rappeler, comme l'avait fait le juge Taschereau trente ans plus tôt, qu'une majorité religieuse, ou l'État à sa demande, ne peut, pour des motifs religieux[242], imposer sa propre conception religieuse aux

240. *R.* c. *Big M Drug Mart Ltd.*, [1985] 1 R.C.S. 295.
241. *R.* c. *Big M Drug Mart Ltd.*, [1985] 1 R.C.S. 295, page 336.
242. Si ces motifs ne sont pas religieux, la liberté de religion serait préservée même s'il y a concordance entre une obligation légale et les préceptes d'une religion, ainsi que le rappelait le juge en chef Dickson dans l'arrêt *R.* c. *Edwards Books and Art Ltd*., [1986] 2 R.C.S. 713 à la page 760 : « On n'est pas forcé de s'adonner à la pratique religieuse simplement parce qu'une obligation légale coïncide avec les préceptes d'une religion particulière. Je ne puis accepter par exemple que la prohibition légale d'une conduite criminelle, comme le vol et le meurtre, constitue une contrainte exercée par l'État de respecter certaines pratiques religieuses simplement parce que certaines religions interdissent à leurs fidèles de voler ou de tuer. Les citoyens raisonnables ne considèrent pas qu'une telle loi les oblige à rendre hommage à une doctrine religieuse. » ; il précisait toutefois à la page 761 : « Je ne me prononce pas cependant sur la possibilité qu'une telle loi puisse limiter la liberté de conscience et de religion de ceux dont le comportement est régi par l'intention d'exprimer ou de manifester leur inobservance d'une doctrine religieuse. ».

citoyens qui ne partagent pas le même point de vue[243]. L'alinéa 2*a*) de la *Charte canadienne des droits et libertés* qui garantit la liberté de religion a pour objet de s'assurer que la société ne s'ingérera pas dans les croyances intimes profondes qui régissent la perception qu'on a de soi, de l'humanité, de la nature et, dans certains cas, d'un être supérieur ou différent ; c'est en ces termes que le juge en chef Dickson définissait le type de croyances protégées par la liberté de religion dans l'arrêt *R.* c. *Edwards Books and Art Ltd*.[244]. Selon le juge en chef, l'alinéa 2*a*) ne protège toutefois les particuliers et les groupes que dans la mesure où les croyances ou un comportement d'ordre religieux pourraient être raisonnablement ou véritablement menacés.

Au Québec, la liberté de religion est également protégée à l'article 3 de la *Charte des droits et libertés de la personne*[245]. Il y a toutefois deux différences importantes entre la *Charte canadienne des droits et libertés* et la *Charte des droits et libertés de la personne* du Québec : d'une part, le premier document fait partie de la loi fondamentale du pays alors que ce n'est pas le cas pour le second (bien qu'il ait été qualifié de document quasi-constitutionnel[246]) ; d'autre part, la *Charte canadienne des droits et libertés*, à cause de son article 32, a une portée plus restreinte que la *Charte des droits et libertés de la personne* puisqu'elle s'applique au Parlement, aux législatures provinciales et aux entités exerçant des fonctions exécutives (ou « administratives ») du gouvernement mais non à des parties privées[247], ce qui n'est pas le cas de la *Charte* du Québec qui, elle, peut être invoquée dans le cadre de litiges entre parties privées[248]. Toutefois, dans la mesure où il est question de contraintes imposées par l'État qui mettraient en péril la liberté religieuse, c'est bien sûr l'alinéa 2*a*) de la *Charte canadienne des droits et libertés* qui sera invoqué[249].

---

243. *R.* c. *Big M Drug Mart Ltd.*, [1985] 1 R.C.S. 295, page 337.
244. *R.* c. *Edwards Books and Art Ltd*., [1986] 2 R.C.S. 713, page 759.
245. *Charte des droits et libertés de la personne*, L.R.Q., c. C-12.
246. *Multani* c. *Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys*, [2006] 1 R.C.S. 256, par. 140.
247. *Godbout* c. *Longueuil (Ville)*, [1997] 3 R.C.S. 884, par. 44 (Cet énoncé général peut toutefois être nuancé ; par exemple, dans *Hill* c. *Église de scientologie de Toronto*, [1995] 2 R.C.S. 1130, il est mentionné au paragraphe 95 que dans le contexte d'un litige civil qui n'oppose que des particuliers, la *Charte canadienne des droits et libertés* « s'applique » à la *common law* dans la mesure seulement où elle est jugée incompatible avec les valeurs de la *Charte*).
248. *Godbout* c. *Longueuil (Ville)*, [1997] 3 R.C.S. 884, par. 93.
249. *Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe,* [2004] 3 R.C.S. 698, par. 55.

Bien qu'elle soit ainsi garantie par différents textes fondamentaux, la liberté de religion d'un individu n'est pas sans limite ; elle s'arrête là où débute la même liberté reconnue à autrui, comme le soulignait le juge La Forest dans l'arrêt *Ross* c. *Conseil Scolaire du District Nº 15*[250] :

> En réalité, notre Cour a confirmé que la liberté de religion garantit que chacun est libre d'embrasser et de professer, sans ingérence de l'État, les croyances et les opinions que lui dicte sa conscience. Cette liberté n'est toutefois pas absolue, étant restreinte par le droit des autres personnes d'embrasser et de professer leurs propres croyances et opinions, et de ne pas être lésées par l'exercice de la liberté de religion d'autrui. La liberté de religion est soumise aux restrictions nécessaires pour protéger la sécurité, l'ordre, la santé ou la moralité publics, ainsi que les libertés et droits fondamentaux d'autrui.[251]

Si la liberté de religion connaît certaines limites, on peut affirmer que l'étendue de ces limites pourra varier selon les différents types de manifestation qu'entraîne la liberté religieuse ; ainsi, la liberté de croyance est plus large que la liberté d'agir sur la foi d'une croyance[252]. Lorsqu'il s'agit d'équilibrer les droits en présence, il importe de rappeler que la *Charte canadienne des droits et libertés* qui garantit ces droits doit s'interpréter comme un tout, en évitant de privilégier un droit au détriment d'un autre[253]. Dans cette recherche d'équilibre, il faut souligner que la liberté de religion n'est pas respectée si son exercice entraîne le déni du droit à une participation pleine et entière dans la société[254]. Par ailleurs, il peut y avoir conflit lorsque deux parties aux intérêts opposés invoquent chacune la liberté de religion ; on évaluera alors les inconvénients pour chaque partie si la position de l'autre est retenue[255].

---

250. *Ross* c. *Conseil Scolaire du District nº 15*, [1996] 1 R.C.S. 825.
251. *Ross* c. *Conseil Scolaire du District nº 15*, [1996] 1 R.C.S. 825, par. 72.
252. *Université Trinity Western* c. *British Columbia College of Teachers*, [2001] 1 R.C.S. 772, par. 36.
253. *Université Trinity Western* c. *British Columbia College of Teachers*, [2001] 1 R.C.S. 772, par. 31.
254. *Université Trinity Western* c. *British Columbia College of Teachers*, [2001] 1 R.C.S. 772, par. 35.
255. *Bruker* c. *Marcovitz*, 2007 CSC 54, par. 93.

3.4.3 Affaires temporelles et affaires spirituelles : des univers distincts

Près de 20 ans après l'arrêt *Big M. Drug Mart Ltd.*, la Cour suprême a profité d'un litige de nature privée dans *Syndicat Northcrest* c. *Amselem*[256] (où c'était la *Charte des droits et libertés de la personne* du Québec qui était en cause) pour tenter une définition de la notion de « religion ». À ce sujet, le juge Iacobucci a proposé la description suivante que nous reproduisons à nouveau :

> Une religion s'entend typiquement d'un système particulier et complet de dogmes et de pratiques. En outre, une religion comporte généralement une croyance dans l'existence d'une puissance divine, surhumaine ou dominante. Essentiellement, la religion s'entend de profondes croyances ou convictions volontaires, qui se rattachent à la foi spirituelle de l'individu et qui sont intégralement liées à la façon dont celui-ci se définit et s'épanouit spirituellement, et les pratiques de cette religion permettent à l'individu de communiquer avec l'être divin ou avec le sujet ou l'objet de cette foi spirituelle.[257]

Plus loin, le juge Iacobucci ajoutait (avant de préciser que la liberté de religion vise aussi des conceptions – tant objectives que personnelles – des croyances, « obligations », préceptes, « commandements », coutumes ou rituels d'ordre religieux) :

> Pour résumer, la jurisprudence de notre Cour et les principes de base de la liberté de religion étayent la thèse selon laquelle la liberté de religion s'entend de la liberté de se livrer à des pratiques et d'entretenir des croyances ayant un lien avec une religion, pratiques et croyances que l'intéressé exerce ou manifeste sincèrement, selon le cas, dans le but de communiquer avec une entité divine ou dans le cadre de sa foi spirituelle, indépendamment de la question de savoir si la pratique ou la croyance est prescrite par un dogme religieux officiel ou conforme à la position de représentants religieux.[258]

Cette définition de la liberté de religion met davantage l'accent sur l'aspect personnel de ce droit en omettant de souligner l'aspect communautaire qui l'accompagne souvent, un point qu'avait pris la

256. *Syndicat Northcrest* c. *Amselem,* [2004] 2 R.C.S. 551.
257. *Syndicat Northcrest* c. *Amselem,* [2004] 2 R.C.S. 551, par. 39.
258. *Syndicat Northcrest* c. *Amselem,* [2004] 2 R.C.S. 551, par. 46.

peine de souligner le juge Taschereau en 1955 en faisant référence aux membres de religions présentes au Canada. La description du juge Iacobucci se veut toutefois assez large pour englober la grande variété de croyances religieuses, dont celles qui n'auraient pas d'aspect communautaire. De plus, il faut rappeler les propos du juge Dickson dans l'arrêt *R.* c. *Big M Drug Mart Ltd.* à l'effet que l'égalité nécessaire pour soutenir la liberté de religion n'exige pas que toutes les religions reçoivent un traitement identique, au contraire. En ce sens, la *Charte canadienne des droits et libertés* ne permet plus un énoncé comme celui du juge Taschereau dans l'arrêt *Chaput* c. *Romain* à l'effet que toutes les religions sont sur un pied d'égalité[259].

259. *R.* c. *Big M Drug Mart Ltd.*, [1985] 1 R.C.S. 295, page 347. La *Charte* coexiste toutefois avec certaines dispositions de la *Loi constitutionnelle de 1867* qui énonce le droit à l'enseignement confessionnel pour certains groupes. C'est le cas de l'article 93 de la *Loi constitutionnelle de 1867* qui a été évoqué par les juges Iacobucci et Bastarache dans l'arrêt *Université Trinity Western* c. *British Columbia College of Teachers*, [2001] 1 R.C.S. 772, par. 34 : « (...) l'art. 93 de la *Loi constitutionnelle de 1867* consacre le droit à l'enseignement confessionnel public dans notre Constitution, dans le cadre du compromis historique qui a rendu possible la Confédération. L'article 17 de la *Loi sur l'Alberta*, L.R.C. (1985), app. II, nº 20, et de la *Loi sur la Saskatchewan*, L.R.C. (1985), app. II, nº 21, l'art. 22 de la *Loi de 1870 sur le Manitoba*, L.R.C. (1985), app. II, nº 8, et la clause 17 des Conditions de l'union de Terre-Neuve au Canada ratifiées par la *Loi sur Terre-Neuve*, L.R.C. (1985), app. II, nº 32, allaient dans le même sens. Bien que les garanties constitutionnelles aient fait l'objet d'une modification constitutionnelle à Terre-Neuve en 1998 et qu'elles aient été supprimées au Québec en 1997, elles demeurent en vigueur en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. ». Dans l'arrêt *Adler* c. *Ontario*, [1996] 3 R.C.S. 609, par. 44, le juge Iacobucci rappelait les origines de cette disposition : « Le paragraphe 93(1) a pour effet de créer ce que, dans son article intitulé « La raison d'être de l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 à la lumière de la législation préexistante en matière d'éduction » (1986), 20 *R.J.T.* 375, le professeur Pierre Carignan a appelé le « mécanisme de constitutionnalisation » par lequel les droits et les privilèges relatifs aux écoles confessionnelles, qui avaient été créés par une loi ordinaire, sont élevés au rang de normes constitutionnelles. » Ainsi, selon le juge Iacobucci, au paragraphe 35 de l'arrêt *Adler*, l'article 93 établit un code complet en ce qui concerne les droits relatifs aux écoles confessionnelles. Par conséquent, on ne saurait recourir à l'alinéa 2*a)* de la *Charte* pour élargir la portée de ce code complet. Dans l'arrêt *Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.)*, [1987] 1 R.C.S. 1148, aux pages 1198 et 1199, la juge Wilson, faisant siennes les paroles de la Cour d'appel d'Ontario, rappelait (en 1987) que le pays a été fondé sur la reconnaissance (en vertu de l'article 93 de la *Loi constitutionnelle de 1867*) de droits spéciaux ou inégaux en matière d'éducation pour certains groupes religieux précis de l'Ontario et du Québec, que l'incorporation de la *Charte* dans la *Loi constitutionnelle de 1982* ne saurait modifier le pacte confédéral initial et qu'une modification constitutionnelle expresse serait nécessaire à cette fin. C'est d'ailleurs ce qui a été fait en ce qui concerne le Québec une décennie plus tard : *Modification constitutionnelle de 1997 (Québec),* TR/97-141 ; art. 93A de la *Loi constitutionnelle de 1867* (voir à ce sujet *Ontario English Catholic Teachers' Association* c. *Ontario (Procureur général)*, [2001] 1 R.C.S. 470, par. 4).

Puisque chacun, à titre de citoyen, est libre de penser et de professer ce qu'il veut en matière religieuse, l'État n'est donc pas en mesure d'agir comme arbitre des dogmes religieux auxquels peuvent adhérer ses citoyens[260]. En conséquence, les tribunaux séculiers ne sont ni compétents ni qualifiés pour trancher des questions de doctrine religieuse[261] ; de plus, ils ne peuvent décider quelle religion il faut professer[262]. De manière paradoxale, cette neutralité étatique trouve son fondement dans l'évolution de l'idée qu'on se fait de la nature des convictions religieuses, une évolution qui a elle-même un fondement religieux, comme le rappelait le juge Dickson dans l'arrêt *R.* c. *Big M Drug Mart Ltd.*[263] :

> [...] [B]ien des gens, même parmi les adeptes des croyances fondamentales de la religion dominante, ont fini par s'opposer à ce que le pouvoir coercitif de l'État soit utilisé pour assurer l'obéissance à des préceptes religieux et pour extirper les croyances non-conformistes. Il s'agissait, à ce moment-là, non plus d'une opposition fondée simplement sur la conviction que l'État imposait l'observance des mauvaises croyances et pratiques, mais d'une opposition fondée sur le sentiment que la croyance elle-même n'était pas quelque chose qui pouvait être imposé[e]. Toute tentative d'imposer l'observance de croyances et de pratiques constituait un déni de la réalité de la conscience individuelle et déshonorait le Dieu qui en avait doté Ses créatures.[264]

Ce développement survenu au sein du christianisme (puisqu'il s'agit de la religion dont il est question ici) n'est pas sans conséquence au niveau de la compréhension de la nature de l'État qui se trouverait ainsi évacué de toute composante transcendante. C'est en raison de cette réalité que l'univers étatique occidental serait dorénavant un monde « désenchanté », pour reprendre l'expression de l'auteur Marcel Gauchet, entraînant, pour le citoyen moderne, une nouvelle manière de vivre le fait religieux, sans l'assistance de l'État :

> S'il y a sens ainsi à parler de quelque chose comme une « fin » ou comme une « sortie » de la religion, ce n'est pas tant du point de

260. *Syndicat Northcrest* c. *Amselem*, [2004] 2 R.C.S. 551, par. 50.
261. *Syndicat Northcrest* c. *Amselem*, [2004] 2 R.C.S. 551, par. 67 ; voir également *Levitts Kosher Foods Inc.* c. *Levin* (1999), 87 C.P.R. (3d) 505 (C.S. Ont.), juge Benotto, où la Cour a refusé de s'immiscer dans l'interprétation de prescriptions alimentaires *cacher*.
262. *Ross* c. *Conseil Scolaire du District nº 15*, [1996] 1 R.C.S. 825, par. 70 et 71.
263. *R.* c. *Big M Drug Mart Ltd.*, [1985] 1 R.C.S. 295.
264. *R.* c. *Big M Drug Mart Ltd.*, [1985] 1 R.C.S. 295, pages 345-346.

> vue de la conscience des acteurs que du point de vue de l'articulation de leur pratique. Le critère n'est pas ce que pensent et croient à titre personnel les membres d'une société donnée. Ce qui compte et décide, en la matière, c'est l'ordre de leurs opérations de pensée, c'est le mode de leur coexistence, ce sont la forme de leur insertion dans l'être et la dynamique de leur activité. On peut concevoir, à la limite, une société qui ne comprendrait que des croyants et qui n'en serait pas moins une société d'au-delà du religieux. Car la religion, ce fut d'abord une économie générale du fait humain, structurant indissolublement la vie matérielle, la vie sociale et la vie mentale. C'est aujourd'hui qu'il n'en reste plus que des expériences singulières et des systèmes de convictions, tandis que l'action sur les choses, le lien entre les êtres et les catégories organisatrices de l'intellect fonctionnent de fait et dans tous les cas aux antipodes de la logique de la dépendance qui fut leur règle constitutive depuis le commencement. Et c'est proprement en cela que nous avons d'ores et déjà basculé hors de l'âge des religions.[265]

Au Canada, la *Charte canadienne des droits et libertés* qui proclame la liberté de religion sonne ainsi le glas d'une société civile uniformément soumise à une divinité, pour reprendre l'idée du juge Dickson dans l'arrêt *R.* c. *Big M Drug Mart Ltd.* :

> Peut-être qu'à une époque où l'on croyait encore à l'existence de quelque déité à laquelle toute la collectivité était soumise, l'imposition du conformisme en matière religieuse pouvait constituer un objectif gouvernemental légitime, mais depuis l'adoption de la *Charte* ce n'est plus le cas.[266]

Cette vision de l'État n'empêche pas le citoyen de croire et de professer ce qu'il veut en matière religieuse ; d'ailleurs, l'État garantit cette liberté. Toutefois, le citoyen ne peut se tourner vers l'État pour un quelconque tracé vers la transcendance. D'ailleurs, selon Jacques Julliard, l'affaissement du christianisme comme système politico-intellectuel en Occident (dont le juge en chef Dickson vient de décrire un effet) ferait de lui la religion de la sortie du religieux ; en fin de compte, le citoyen moderne se retrouverait donc seul face à

265. Marcel GAUCHET, *Le désenchantement du monde, une histoire politique de la religion* (Paris, Gallimard, 1985), page 133.

266. *R.* c. *Big M Drug Mart Ltd.*, [1985] 1 R.C.S. 295, page 351. Le juge en chef Dickson notait toutefois dans l'arrêt *R.* c. *Edwards Books and Art Ltd.*, [1986] 2 R.C.S. 713, à la page 743, que la société est collectivement dans l'impossibilité de répudier son histoire, y compris l'héritage chrétien de la majorité.

sa liberté personnelle, à son angoisse aussi[267]. Le retrait de l'État comme force stabilisatrice et unificatrice dans le domaine du religieux n'entraîne pas la disparition du fait religieux mais engendre plutôt une « floraison » (ou encore une « anarchie » selon le point de vue) de diverses croyances dont l'État doit garantir, pour toutes, l'articulation, sans toutefois agir comme caution de leur validité.

Cependant, pour le citoyen qui a des convictions religieuses et qui les professe, la croyance de celui-ci en l'existence d'une puissance divine, pour reprendre l'expression employée par le juge Iacobucci dans l'arrêt *Syndicat Northcrest* c. *Amselem*[268], ne le soustrait pas à l'histoire, mais le plonge plus profondément dans celle-ci[269]. En ce sens, la liberté de religion, pour être effective, ne s'exerce pas « sous le boisseau ». La liberté de religion a donc droit à ses manifestations qui forment une partie intégrante de la vie en société ; d'ailleurs, la tolérance de ces manifestations est une valeur qui est à la base même de la démocratie[270]. À titre de composante de l'expression de cette valeur, l'État protège certaines activités, dont celles qui s'exercent à travers la liberté de religion, de l'ingérence gouvernementale[271]. Ainsi même si l'État ne se prononce pas sur le contenu des convictions religieuses de ses citoyens, il y a accord entre l'État et le croyant pour donner à ce dernier l'espace nécessaire pour articuler ce qui donne sens à sa vie puisque, comme le reconnaissait la juge en chef McLachlin dans l'arrêt *Chamberlain* c. *Surrey School District No. 36*[272], la religion est un aspect fondamental de la vie des gens[273]. En d'autres mots, la neutralité étatique en matière religieuse n'est pas le miroir de ce que peuvent penser et professer les citoyens au niveau religieux.

Cette neutralité étatique ne signifie toutefois pas que l'État ne permettra pas de tenir compte de certains principes de droit d'une religion donnée (par exemple, en matière matrimoniale), tout en

267. Jacques JULLIARD, « Le piège de la sincérité », *Le Nouvel Observateur*, nº 1511 (du 21 au 27 octobre 1993), page 25.
268. *Syndicat Northcrest* c. *Amselem*, [2004] 2 R.C.S. 551, par. 39.
269. Jean-Paul II, homélie lors de la béatification de Pedro Tarrés i Claret (1905-1950), Alberto Marvelli (1918-1946) et Pina Suriano (1915-1950), Vallée de Montorso (Italie), le 5 septembre 2004, *L'Osservatore Romano*, nº 36 (2845), 7 septembre 2004, page 3, par. 8.
270. *Multani* c. *Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys*, [2006] 1 R.C.S. 256, par. 76.
271. David M. BROWN, « Where Can I Pray ? Sacred Space in a Secular Land », (2004) 17 *N.J.C.L.* 122, page 153.
272. *Chamberlain* c. *Surrey School District No. 36*, [2002] 4 R.C.S. 710.
273. *Chamberlain* c. *Surrey School District No. 36*, [2002] 4 R.C.S. 710, par. 19.

s'assurant que cette possibilité ne devienne une obligation qui pourrait avoir des conséquences sur la liberté religieuse[274]. D'ailleurs, dans l'arrêt *Bruker* c. *Marcovitz*[275], une majorité de juges de la Cour suprême a considéré que l'aspect religieux d'une obligation intégrée à une entente relative à des mesures accessoires dans le cadre d'un divorce ne faisait pas obstacle à sa validité civile et que sa violation, en l'occurrence l'omission par l'ex-mari de se présenter devant les autorités religieuses pour obtenir un divorce religieux juif sans délai malgré un engagement en ce sens, pouvait entraîner l'octroi de dommages-intérêts[276]. De plus, les tribunaux peuvent, bien sûr, trancher des questions de droit de propriété ou de droit civil qui touchent les organisations religieuses, sans se prononcer sur les croyances de celles-ci[277] ; c'est d'ailleurs en raison de cette règle que les tribunaux peuvent entendre tout litige impliquant une organisation religieuse dans le domaine du droit des marques de commerce (ou de tout autre domaine du droit qui relève de l'État).

Finalement, l'État peut également choisir d'organiser les rapports civils de certains groupes religieux dans la société ; dans un tel cas, il ne s'agit toutefois pas de se prononcer sur des convictions religieuses mais plutôt de déterminer les effets civils d'un encadrement légal qui est donné à des groupes religieux et qui leur permet d'interagir avec la société civile[278].

---

274. Voir à ce sujet l'article 21.1 de la *Loi sur le divorce*, L.R.C. (1985), c. 3 (2e suppl.). Cette disposition permet au tribunal de rejeter tout affidavit ou autre acte de procédure déposé par un époux tant que celui-ci refuse de supprimer « tout obstacle, dont la suppression dépend de lui, au remariage de l'autre époux au sein de sa religion », si par ailleurs cet obstacle au remariage est utilisé de manière malveillante. (Voir à ce sujet : Pierre BOSSET et Paul EID, « Droit et religion : de l'accommodement raisonnable à un dialogue internormatif ? », (2007) 41 *R.J.T.* 513, page 537). Afin toutefois de préserver la liberté religieuse et d'éviter que l'État puisse ignorer les raisons religieuses légitimes d'un époux de maintenir un obstacle au remariage religieux de l'autre, l'article 21.1 prévoit également que le tribunal peut renoncer à se prévaloir des pouvoirs octroyés par cette disposition si la partie qui refuse de supprimer l'obstacle au mariage religieux de l'autre partie met de l'avant des motifs sérieux, fondés sur la religion ou la conscience.
275. *Bruker* c. *Marcovitz*, 2007 CSC 54.
276. *Bruker* c. *Marcovitz*, 2007 CSC 54, par. 51.
277. Voir à ce sujet : *Lakeside Hutterite Colony* c. *Hofer*, [1992] 3 R.C.S. 165 ; *The Ukrainian Greek Orthodox Church of Canada* c. *The Trustees of the Ukrainian Greek Orthodox Cathedral of St. Mary the Protectress*, [1940] R.C.S. 586.
278. Voir par exemple certaines lois en vigueur au Québec : *Loi sur les évêques catholiques romains*, L.R.Q., c. E-17 ; *Loi sur les fabriques*, L.R.Q., c. F-1 ; *Loi sur la constitution de certaines Églises*, L.R.Q., c. C-63, *Loi sur la liberté des cultes*, L.R.Q., c. L-2 ; *Loi sur les terrains de congrégations religieuses*, L.R.Q., c. T-7 ; *Loi sur les corporations religieuses*, L.R.Q., c. C-71 ; *Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains*, L.R.Q., c. C-40.1.

3.4.4 Une organisation religieuse peut-elle réclamer le statut d'« autorité publique » ?

Comme nous l'avons vu plus tôt, dans la mesure où l'autorité publique mentionnée au sous-alinéa 9(1)*n*)(iii) doit faire l'objet d'un « contrôle gouvernemental », on peut raisonnablement soutenir qu'une organisation religieuse ne peut revendiquer ce statut dans la mesure où la *Charte canadienne des droits et libertés* met justement à l'abri les organisations religieuses de toute ingérence et de tout contrôle gouvernemental en ce qui concerne leurs croyances et leurs doctrines. La question s'est malgré tout posée dans l'affaire *Congrès juif canadien* c. *Chosen People Ministries, Inc.*[279], suite à une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*[280], à l'égard d'une décision rendue par le registraire des marques de commerce, lequel avait donné, conformément au sous-alinéa 9(1)*n*)(iii) de la Loi, avis au public que *Chosen People Ministries, Inc*. (« CPM ») avait réalisé l'adoption et l'emploi de la représentation d'une menorah, ci-après reproduite[281], comme marque officielle :

La marque ainsi publiée par le registraire des marques de commerce le 3 novembre 1999 était la représentation stylisée d'une menorah. Au sujet de l'importance de ce symbole pour la religion juive, référons au propos du juge Blais :

> [26]La menorah est de façon distinctive un symbole juif. Selon la Bible juive, Dieu lui-même aurait donné au peuple juif la

279. *Congrès juif canadien* c. *Chosen People Ministries, Inc.*, [2003] 1 C.F. 29 (C.F.P.I.), le juge Blais.
280. *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), c. F-7. Cette loi est aujourd'hui connue sous le nom *Loi sur les Cours fédérales* depuis l'entrée en vigueur de la *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires*, L.C. 2002, c. 8, le 2 juillet 2003.
281. Demande 909,670 consultée le 18 décembre 2007 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://cipo.gc.ca.

menorah, chandelier, candélabre ou lampe à sept branches. Depuis qu'il a reçu la menorah, le peuple juif la considère comme un symbole important. Au paragraphe 2 de son Dossier de demande, mémoire des faits et du droit du demandeur, le [Congrès juif canadien] définit la menorah dans les termes suivants :

> [traduction] La menorah est un symbole ancien et sacré de la foi juive. Comme le crucifix dans la religion chrétienne, la menorah n'est pas le bien exclusif d'un seul organisme, mais plutôt un symbole que partagent le peuple et les organismes juifs partout dans le monde.

[27]En outre, la pièce « W » du dossier de demande (Volume 1 de 3) comporte un extrait tiré de la *The New Jewish Encyclopedia*, qui donne la définition suivante :

> [traduction]
>
> MENORAH
>
> Nom hébreu donné au chandelier à sept branches initialement fabriqué par *Bezalel*, artisan dont l'œuvre s'inspire de la Bible, et placé dans le sanctuaire du Tabernacle. [. . .] La menorah est devenue depuis un symbole universel du judaïsme.[282]

Par son recours, le Congrès juif canadien, un organisme sans but lucratif voué à la défense des droits de la personne et composé de représentants provenant de congrégations et d'autres organismes juifs canadiens, contestait la demande présentée par CPM, un groupe religieux juif messianique dont l'objectif consiste à « répandre l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ parmi les juifs des États-Unis d'Amérique et du monde entier »[283]. Selon le Congrès juif canadien, la publication de la marque officielle de CPM lui interdirait ainsi d'employer la menorah dans ses activités, soit un symbole qui devrait rester disponible pour toutes les organisations juives.

Parmi ses arguments, le Congrès juif canadien plaidait que CPM n'était pas une « autorité publique » au sens de la Loi. Puis-

---

282. *Congrès juif canadien* c. *Chosen People Ministries, Inc.*, [2003] 1 C.F. 29 (C.F.P.I.), le juge Blais, par. 26 et 27.
283. *Congrès juif canadien* c. *Chosen People Ministries, Inc.*, [2003] 1 C.F. 29 (C.F.P.I.), le juge Blais, par. 3.

qu'une « autorité publique » doit être soumise au contrôle gouvernemental et démontrer une obligation envers le public suivant les critères que nous avons examinés plus tôt, le juge Blais a procédé à l'examen des activités de CPM pour conclure que ses obligations en vertu de certaines lois ne la plaçaient pas sous contrôle gouvernemental :

> [55] Le fait que la CPM a été constituée en société sans but lucratif tenant des objectifs de bienfaisance, qu'elle soit exonérée d'impôt, qu'elle puisse délivrer des reçus pour les dons de bienfaisance, et également le fait que la CPM peut être tenue de fournir ses comptes, des renseignements financiers et des renseignements qui concernent son fonctionnement au tuteur et curateur public de l'Ontario ne suffisent pas pour déterminer si celle-ci est une autorité publique. Tous les organismes caritatifs sont tenus de se conformer aux règlements aux États-Unis et en Ontario et, du moment qu'ils se conforment aux règlements en vigueur, ils ne sont pas soumis à un contrôle public « important »[284].

En concluant que CPM n'était pas une « autorité publique », le juge Blais a souligné que l'État ne pouvait intervenir dans la gestion interne d'organisations comme celle de CPM :

> [57] [...] La CPM n'est pas financée par le gouvernement du Canada ou des États-Unis et n'est nullement soumise au contrôle public de quelque manière que ce soit.
>
> [58] Au contraire, comme l'avocat du [Congrès juif canadien] l'a affirmé, le gouvernement canadien ne peut intervenir de quelque façon que ce soit dans la gestion d'églises ou d'organismes caritatifs comme la CPM.
>
> [59] En d'autres termes, la CPM est un organisme caritatif américain qui exerce des activités au Canada. Cette Cour a indiqué qu'un tel statut est insuffisant pour que la CPM constitue une « autorité publique » [...] C'est pourquoi le registraire semble avoir commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire puisque la CPM, n'étant pas soumise à un contrôle public et n'ayant aucune obligation envers le public, n'a donc pas droit à une marque officielle.[285]

---

284. *Congrès juif canadien* c. *Chosen People Ministries, Inc.*, [2003] 1 C.F. 29 (C.F.P.I.), le juge Blais, par. 55.
285. *Congrès juif canadien* c. *Chosen People Ministries, Inc.*, [2003] 1 C.F. 29 (C.F.P.I.), le juge Blais, par. 57, 58 et 59.

La Cour d'appel fédérale a confirmé la décision du juge Blais[286]. Au nom de la Cour, le juge Sexton a indiqué que le gouvernement n'exerce aucun contrôle sur les activités de CPM dans la poursuite des objets de celle-ci, soit de « répandre l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ » parmi les juifs, ni dans la façon de conduire ses affaires en vue d'atteindre cet objet. De plus, le fait que CPM, à titre d'organisme de bienfaisance, soit tenue de respecter, comme tous les autres organismes de bienfaisance, la législation visant ce type d'organisme, notamment les lois fiscales, ne la soumet pas à un contrôle gouvernemental suffisant pour lui conférer la qualité d'autorité publique[287].

Pour les organisations religieuses, s'agit-il d'un désavantage que de ne pouvoir réclamer le statut d'autorité publique ? Puisque la vie spirituelle et les croyances des organisations religieuses échappent à tout contrôle gouvernemental, ce qui préserve à la fois leur vitalité et leur indépendance, on peut supposer qu'il s'agit d'un « désavantage » que ces organisations ne voudraient pas voir disparaître et qui assure la mise à l'abri de leurs croyances et leurs doctrines de tout encadrement étatique.

3.5 Les références religieuses de la prohibition de l'alinéa 9(1)*j)* de la *Loi sur les marques de commerce*

3.5.1 Quelques définitions

En plus d'imposer un régime d'exception pour les marques officielles, l'article 9[288] impose d'autres prohibitions, dont celles qu'on retrouve à l'alinéa 9(1)*j)* qui prévoit :

> 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 :
>
> [...]
>
> *j)* une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral ;

286. *Chosen People Ministries, Inc.* c. *Congrès juif canadien*, 2003 CAF 272 (C.A.F.).
287. *Chosen People Ministries, Inc.* c. *Congrès juif canadien*, 2003 CAF 272 (C.A.F.), par. 4.
288. Il est intéressant de noter la référence à l'une des grandes religions monothéistes qu'on retrouve dans la Loi qui énonce à son alinéa 9(1)*g)* que nul ne peut employer, selon les paramètres de cette disposition, l'emblème du Croissant rouge sur fond blanc adopté par un certain nombre de pays musulmans.

Les prohibitions de l'alinéa 9(1)*j)* se trouvent davantage étendues par l'effet de l'article 11 et l'alinéa 12(1)*e)* de la Loi (que nous avons déjà reproduits au début de la partie 3.4).

La Loi prévoit donc que nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral. En raison de l'alinéa 12(1)*e)* de la Loi, une telle marque ne serait également pas enregistrable.

Une révision de la définition des différents mots de l'alinéa 9(1)*j)* nous permettra de cerner les contours religieux de cette disposition.

Ainsi, afin de mesurer la portée de ce qui fait l'objet de la prohibition, soit « une devise ou un mot », consultons la définition donnée pour ces termes par l'ouvrage *Le Grand Robert de la langue française*. Le terme « mot » est défini de la manière suivante : « Élément sémantiquement codé d'une langue [...][289] ». Le même ouvrage définit ainsi le mot « devise » : « Formule qui accompagne l'écu dans les armoiries » et « Maxime, petite phrase, mot qui est gravé sur un cachet, une médaille[290] ».

Puisque la prohibition de l'alinéa 9(1)*j)* vise uniquement les « mots » et les « devises », on peut s'interroger sur l'autorité du registraire de rejeter, par exemple, une demande d'enregistrement qui serait composée d'éléments graphiques mais ne serait toutefois pas visée par la définition limitative de « devise[291] ». Notons toutefois que ce que la Loi interdit est l'adoption (et l'enregistrement) d'une *marque* (qui comprendrait ainsi toute marque composée d'un élément nominal et/ou d'un élément graphique) dont la *ressemblance*

289. *Le Grand Robert de la langue française*, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de Paul Robert, 2e éd., Tome VI (Montréal, Les Dictionnaires Robert – Canada S.C.C., 1988), page 591.

290. *Le Grand Robert de la langue française*, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de Paul Robert, 2e éd., Tome III (Montréal, Les Dictionnaires Robert – Canada S.C.C., 1988), page 492.

291. On pourra toutefois consulter la traduction anglaise du mot « devise », c'est-à-dire « device » laquelle est définie de la manière suivante dans le *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* (Markham, Ontario, Thomas Allen & Son Limited, 1988), page 347 : « something fanciful, elaborate, or intricate in design » de même que « an emblematic design used esp. as a heraldic bearing ». La réalité visée par ce mot en langue anglaise semble donc plus large que celle pour le même mot en langue française.

est telle qu'on pourrait la confondre avec une *devise* ou un *mot* scandaleux, obscène ou immoral ; c'est donc l'adoption et l'enregistrement *d'une telle marque* qui est interdite et il s'agit donc de déterminer si le critère de « ressemblance » avec une devise ou un mot ainsi qualifié est rempli.

Pour ce qui est des adjectifs employés par le législateur pour qualifier le mot ou la devise faisant l'objet de la prohibition de l'alinéa 9(1)*j)*, *Le Grand Robert de la langue française* définit l'adjectif « scandaleux » par « qui cause du scandale », ce qui oblige bien sûr à examiner la définition du nom à l'origine de l'adjectif. Ainsi, le mot « scandale » est défini par *Le Grand Robert de la langue française*[292] :

> **A.** Relig. ♦ **1.** Occasion de péché créée par la personne qui, par son exemple ou ses conseils, incite les autres à se détourner de Dieu ; le péché lui-même, commis par celui qui incite (*scandale actif)* et par celui qui se laisse entraîner *(scandale passif)*...
>
> [...]
>
> ♦ **2.** Fait troublant, contradictoire, qui met un obstacle à la croyance religieuse, qui sème la dissension [...]
>
> [...]
>
> **B.** Cour. ♦ **1.** (1657). Effet démoralisant et grand retentissement dans le public de faits, d'actes ou de propos de mauvais exemple. [...]
>
> [...]
>
> ♦ **2.** [...] Grave affaire qui émeut l'opinion publique, à la fois par son caractère immoral et par la personnalité des gens qui y sont compromis. [...]
>
> [...]
>
> ♦ **3.** Fait immoral et révoltant. [...]

292. *Le Grand Robert de la langue française*, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de Paul Robert, 2e éd., Tome VIII (Montréal, Les Dictionnaires Robert – Canada S.C.C., 1988), page 620.

Le même ouvrage définit le mot « obscène » de la manière suivante :

> ♦ Qui offense ouvertement la pudeur ; qui présente un caractère très choquant en exposant sans atténuation, avec cynisme, l'objet d'un interdit social, notamment sexuel [...][293].

Finalement, l'adjectif « immoral » est défini de la manière suivante par le même ouvrage :

> ♦ 1. (Personnes). Qui viole les principes de la morale, agit de manière contraire à la morale, à une morale donnée.
>
> [...]
>
> ♦ **2.** (Choses). Contraire à la morale.[294]

C'est donc par la notion de « scandale » que l'alinéa 9(1)*j)* évoque une réalité dont les origines sont religieuses.

Cette référence religieuse rattachée à la notion de « scandale » était soulignée par le juge Dickson dans l'arrêt *R.* c. *Big M Drug Mart Ltd.*[295] lorsque celui-ci a référé à *Blackstone*[296] en reproduisant un extrait de son œuvre au sujet du repos dominical imposé par l'État et les effets de sa violation dans un pays chrétien à la fin du 19e siècle :

> [TRADUCTION] ... [O]utre le fait qu'il est tout à fait inconvenant et scandaleux de permettre que, dans un pays qui se veut chrétien, l'on fasse publiquement des affaires séculières le dimanche, sans compter la corruption des mœurs qui résulte habituellement de la profanation de ce jour, le fait de sanctifier un jour sur sept à des fins de détente, de repos et de culte public rend un service admirable à l'État pris simplement comme institution civile. Il permet d'humaniser par la conversation et la socialisation, les manières des classes inférieures qui, sans

293. *Le Grand Robert de la langue française*, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de Paul Robert, 2e éd., Tome VI (Montréal, Les Dictionnaires Robert – Canada S.C.C., 1988), page 860.
294. *Le Grand Robert de la langue française*, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de Paul Robert, 2e éd., Tome V (Montréal, Les Dictionnaires Robert – Canada S.C.C., 1988), page 394.
295. *R.* c. *Big M Drug Mart Ltd.*, [1985] 1 R.C.S. 295.
296. William BLACKSTONE, *Commentaries on the Laws of England,* Book 4, William Draper Lewis, ed. (Philadelphie, Rees Welsh and Company, 1897).

> cela, dégénéraient en férocité sordide et en égoïsme sauvage ; il permet à l'ouvrier laborieux de reprendre, en bonne forme et avec entrain, son travail la semaine qui suit ; il contribue à imprimer dans l'esprit des gens ce sens du devoir envers Dieu qui est si nécessaire pour en faire de bons citoyens, mais qu'estomperait un travail ininterrompu, sans période de temps prévue pour l'adoration de leur Créateur.[297]

La neutralité étatique en matière religieuse que nous avons évoquée plus tôt a bien sûr sonné le glas d'une telle instrumentalisation de la religion employée comme outil de l'État pour favoriser l'harmonie sociale.

Aujourd'hui, la notion de « scandale » englobe mais n'est toutefois pas limitée à une réalité profane. À titre d'exemple, on peut référer au « scandale du Watergate » comme l'a fait la Cour suprême[298] sans nécessairement évoquer la violation d'une norme spécifiquement religieuse. Afin d'illustrer des agissements jugés scandaleux dans un contexte judiciaire, référons à l'arrêt *Mugesera* c. *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*[299] où la Cour suprême a rejeté une requête en raison, entre autres, du caractère scandaleux des allégations qu'elle comportait et que la Cour a pris soin de décrire :

> [16] Bien que cela ne soit pas coutumier, la teneur de la requête et de ses allégations nous oblige à en dénoncer le caractère inadmissible à tous les points de vue. Elle comporte une véritable attaque contre l'intégrité des juges de notre Cour. Pour tenter d'établir le prétendu complot juif et l'abus de procédure dont la famille Mugesera serait victime, cet acte de procédure utilise systématiquement l'insinuation et la spéculation irresponsables. Il invoque aussi des pièces sans pertinence, au contenu totalement inapproprié et trompeur. L'étude de la requête et des pièces à son soutien confirme l'emploi d'une méthode de rédaction peu soucieuse des exigences de rigueur, de modération et de respect des faits qui s'imposent à tout avocat, en sa qualité d'officier de justice, dans la mise en œuvre de la procédure judiciaire. Nous devons alors constater qu'aucune des allégations de la requête, qu'aucun élément des déclara-

297. *R.* c. *Big M Drug Mart Ltd.*, [1985] 1 R.C.S. 295, page 317.
298. *Lavallee, Rackel & Heintz* c. *Canada (Procureur général)* ; *White, Ottenheimer & Baker* c. *Canada (Procureur général)* ; *R.* c. *Fink*, [2002] 3 R.C.S. 209, par. 10.
299. *Mugesera* c. *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2005] 2 R.C.S. 91.

> tions assermentées produites au soutien de celle-ci, qu'aucun des documents auxquels ces déclarations renvoient ne justifie la demande à l'égard des membres de notre Cour ou de la décision de l'appelant d'entamer et de poursuivre le présent appel.[300]

Toutefois, le fait de viser des réalités qui sont aujourd'hui profanes, comme le manquement à une norme de conduite qui se traduirait par un comportement outrancier, n'empêche pas au qualificatif « scandaleux » de référer également à des réalités dont la violation serait « troublante » pour les membres d'un groupe religieux donné, pour reprendre l'une des définitions fournies par *Le Grand Robert de la langue française.*

L'alinéa 9(1)*j)* de la Loi a donné lieu à relativement peu de jurisprudence et aucune décision repertoriée, selon notre recensement, relativement à une marque de commerce dont il aurait été allégué qu'elle est « scandaleuse » dans la mesure où son emploi ou enregistrement aurait été « troublant » pour les membres d'un groupe religieux donné.

Les quelques décisions ayant considéré l'alinéa 9(1)*j)* soulignent toutefois que l'impression donnée par une marque de commerce dont il est allégué qu'elle ressemble à une devise ou un mot « scandaleux, obscène ou immoral » doit être mesurée auprès de gens qui ne sont pas relativement peu en nombre ; en d'autres mots, ce groupe de personnes « qui ne sont pas relativement peu en nombre » doit conclure que la marque ressemble à une devise ou un mot « scandaleux, obscène ou immoral ». Ainsi, dans une décision non rapportée du 27 octobre 1978[301], le registraire des marques de commerce a rejeté une demande d'enregistrement représentant, entre autres, le dessin stylisé et réaliste d'une danseuse aux seins nus en liaison avec différents articles de restauration. Le registraire a fondé son refus sur l'effet qu'aurait la marque de commerce en question sur une partie importante de la population :

> In La Marquise Footwear Inc.'s Application (1946) 64 R.P.C. 27 Mr. Justice Evershed overuled the Registrar's decision refusing to register the non-invented word OOMPHIES for shoes on the admitted ground that the word "OOMPH" was American slang

300. *Mugesera* c. *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration*), [2005] 2 R.C.S. 91, par. 16.
301. Décision du registraire du 27 octobre 1978 relativement à la demande 409,882.

> for sex appeal. Evershed, J. while overuling the Registrar made it quite clear that he had no disagreement with the principles upon which the Registrar acted, stating at p. 30 :
>
> > I must wholeheartedly accept the proposition that it is the duty of the Registrar (and it is my hope that he will always fearlessly exercise it) to consider not merely the general taste of the time, but also the susceptibilities of persons, by no means few in number, who still may be regarded as old fashioned and, if he is of the opinion that the feelings or susceptibilities of such people will be offended, he will properly consider refusal of the registration. I should certainly hope that, in taking, as I do in this case, a different view from him, I am in no way debasing the standard which, as a servant of the State, he should exercise and maintain in his jurisdiction.
>
> No one in Canada can fail to be aware of the change of the role of women in Canadian society which has been achieved through years of political and social action. Many Canadians both male and female find that the representation of women in the media as sex objects is offensive to their sense of propriety and others find such representation offensive to their sense of morality.
>
> [...]
>
> The mark which is the subject of this application is flagrantly offensive to the sense of propriety or morality of persons in Canada, by no means few in number, and is not registrable pursuant to Section 9(1)(j) of the Trade Marks Act.[302]

Inversement, dans l'affaire *Miss Universe, Inc.* c. *Bohna*[303], le registraire a rejeté un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 9(1)*(j)* à l'encontre d'une demande d'enregistrement pour la marque MISS NUDE UNIVERSE pour l'opération d'un concours de beauté. Le registraire a rejeté ce motif d'opposition pour absence de preuve mais a néanmoins rappelé le test applicable dans les circonstances :

> In the present case, as it is not obvious that the trade mark MISS NUDE UNIVERSE is objectionable under s. 9(1)*(j)*, the

302. Décision du registraire du 27 octobre 1978 relativement à la demande 409,882, pages 3 et 4.
303. *Miss Universe, Inc.* c. *Bohna*, (1991) 36 C.P.R. (3d) 76 (C.O.M.C.), D. Savard.

> opponent had to support the facts alleged in its statement of opposition. The opponent has stated that MISS NUDE UNIVERSE consists of a word with immoral connotations adopted with a business enterprise. In his affidavit, Mr. Honchar states that the opponent does not disapprove of nudity, *per se*, but the reality remains that for a large segment of the general public, nudity creates a suspicion of impropriety or sexual innuendos. However, no evidence to that effect has been submitted. I must say that at present we live in what is commonly called a "permissive age" where previously accepted moral standards are undergoing change. The difficulty is to determine what are the acceptable standards today and what would still be considered immoral, scandalous, or obscene by some people by no means few in number. There is no evidence of record with respect to that matter. I had regard to the dictionary definitions of the words "scandalous" "obscene" and "immoral" as well as the word "nude" and I must conclude that the dictionary definitions do not permit me to conclude that the word "nude" can be considered a word that is "scandalous", "obscene" or "immoral". Consequently, in the absence of evidence to the contrary, I cannot conclude that the trade mark MISS NUDE UNIVERSE which incorporates the word "nude" is a mark prohibited by s. 9(1)*(j)* of the Act. The opponent's ground of opposition raised pursuant to s. 12(1)*(e)* is therefore unsuccessful.[304]

La décision du registraire sur ce point a été confirmée par le juge Strayer de la Cour fédérale[305].

Cette décision du registraire fait allusion à la difficulté de déterminer ce qui serait immoral auprès des gens qui ne sont pas relativement peu en nombre. Le registraire évoque également l'évolution rapide des normes morales. Ainsi, ce qui aurait pu être scandaleux il y a cinquante ans ne le serait plus nécessairement aujourd'hui[306]. Quoique le registraire ait raison d'affirmer que notre époque serait, sous certains aspects, davantage permissive que d'autres qui l'ont précédée, il pourrait également être soutenu que,

---

304. *Miss Universe, Inc.* c. *Bohna*, (1991) 36 C.P.R. (3d) 76 (C.O.M.C.), D. Savard, page 82.
305. *Miss Universe, Inc.* c. *Bohna*, [1992] 3 C.F. 682 (C.F.P.I.), le juge Strayer, page 690 ; la Cour d'appel fédérale qui a éventuellement été saisie de cette affaire ne s'est toutefois pas prononcée sur cette question (*Miss Universe, Inc.* c. *Bohna*, [1995] 1 C.F. 614 (C.A.F.)).
306. Sheldon BURSHTEIN, « Scandalous, Obscene and Immoral Marks », (1984) 1 *C.I.P.R.* 192, pages 194 et 195.

sous d'autres aspects, certains comportements ou attitudes qui ne faisaient apparemment sourciller personne à des époques antérieures ne seraient plus du tout acceptables aujourd'hui, par exemple l'emploi par des adultes de produits du tabac à proximité de jeunes enfants. Ainsi, on peut affirmer que notre époque n'est pas le témoin de la disparition de tous les tabous mais plutôt celle du remplacement d'anciens tabous par des nouveaux, selon les soucis ou les inquiétudes de la société à une époque donnée.

3.5.2 Examen de la jurisprudence des États-Unis

En l'absence de jurisprudence au Canada sur la notion de marques dites « scandaleuses », examinons la jurisprudence des États-Unis[307], où le siècle dernier a permis de recenser quelques décisions mettant en cause des marques à connotation religieuse dont l'enregistrement a été refusé par les instances étatiques en raison du caractère dit scandaleux des marques en question, suivant la législation en vigueur aux différentes époques concernées. Cette liste doit être examinée avec précaution puisqu'elle reflète assurément les perceptions et les susceptibilités d'une époque donnée. Il n'est pas inutile de rappeler la mise en garde du Trademark Trial and Appeal Board du U.S. Patent and Trademark Office dans la décision *In re Old Glory Condom Corp.*[308] :

> [W]hat was considered scandalous as a trademark or service mark twenty, thirty or fifty years ago may no longer be considered so, given the changes in societal attitudes. Marks once thought scandalous may now be thought merely humorous (or even quaint), as we suspect is the case with the marks held scandalous in Ex parte Martha Maid Mfg. Co., 37 USPQ 156 (Comr. Pats. 1938) ["QUEEN MARY" (and design) for women's underwear] and In re Runsdorf, 171 USPQ 443 (TTAB 1971) ["BUBBY TRAP"] for brassieres].[309]

Dans le cadre des paragraphes qui suivent, nous mentionnerons quelques marques dites scandaleuses – même si le texte de loi

---

307. Les États-Unis ne sont toutefois pas le seul pays ayant permis le développement de la jurisprudence sur la question ; voir par exemple la décision *HALLELUJAH Trade Mark*, [1976] R.P.C. 605 (Trade Marks Registry) où l'enregistrement de la marque HALLELUJAH pour des vêtements a été refusé au Royaume-Uni.
308. *In re Old Glory Condom Corp.*, (1993) 26 USPQ2d 1216 (U.S. Patent and Trademark Office – Trademark Trial and Appeal Board).
309. *In re Old Glory Condom Corp.*, (1993) 26 USPQ2d 1216 (U.S. Patent and Trademark Office – Trademark Trial and Appeal Board), page 1219.

pertinent, analysé par la doctrine, énonce une interdiction qui n'utilise pas le vocabulaire précis de « marque scandaleuse[310] ». En ce sens, nous suivrons l'exemple de l'auteur Stephen R. Baird qui analyse certains exemples de marques scandaleuses tout en notant que l'interdiction énoncée par la législation américaine, à l'époque examinée par celui-ci, vise l'enregistrement de marques de commerce qui consistent ou sont composées de matière scandaleuse ou immorale[311].

Dans une décision qui a été qualifiée de « talisman »[312] de toute la jurisprudence sur le sujet des marques dites scandaleuses aux États-Unis, la Court of Customs and Patent Appeals a refusé en 1938 l'enregistrement de la marque MADONNA en association avec du vin dans l'affaire *In re Riverbank Canning Company*[313]. Dans une décision partagée, la Cour a considéré que la signification principale de l'expression « Madonna » dans le monde anglo-saxon des années 1930 était une référence à la Vierge Marie ou encore à sa représentation graphique. La majorité de la Cour n'a pas considéré le mot « Madonna » en lui-même scandaleux mais était davantage troublée par le type de produits auxquels ce mot serait associé. D'ailleurs, rappelons qu'en 1938, au moment où cette décision a été rendue, le régime sec de la prohibition (inscrit pour un temps dans la Constitution américaine[314]) avait cessé d'avoir effet en 1933. Le juge Lenroot a ainsi écrit au nom de la majorité :

---

310. Stephen R. BAIRD, « Moral Intervention in the Trademark Arena : Banning the Registration of Scandalous and Immoral Trademarks », (1993) 83 *TMR* 661, page 663 ; voir à ce sujet la note infrapaginale 5 : « To be precise, it is a misnomer to refer to « scandalous or immoral trademarks. » The Lanham Act does not proscribe the registration of scandalous or immoral trademarks ; it forbids the registration of trademarks that consist of or comprise scandalous or immoral matter. Lanham Act §2(a). Nevertheless, this Article will utilize the shorthand, albeit imprecise, phrase « scandalous or immoral trademarks, » when referring to marks that « consist of or comprise scandalous or immoral matter. » » .
311. Stephen R. BAIRD, « Moral Intervention in the Trademark Arena : Banning the Registration of Scandalous and Immoral Trademarks », (1993) 83 *TMR* 661, page 663.
312. Theodore H. DAVIS, Jr., « Registration of Scandalous, Immoral, and Disparaging Matter Under Section 2(a) of the Lanham Act : Can One Man's Vulgarity be Another's Registered Trademark ? », (1993) 83 *TMR* 801, page 807.
313. *In re Riverbank Canning Company*, (1938) 37 USPQ 268 (Court of Customs and Patent Appeals) ; en 1959, l'enregistrement de la même marque, MADONNA, pour des vins a à nouveau été refusé par une décision laconique dans *In re P.J. Valckenberg, GmbH*, (1959) 122 USPQ 334 (Patent Office Trademark Trial and Appeal Board).
314. Voir à ce sujet le détail des amendements de la Constitution des États-Unis d'Amérique que présente dans un tableau la faculté de droit de l'Université d'Oklahoma, lequel a été consulté le 4 février 2008 à l'adresse http://www.law.ou.edu/hist/constitution/Amend.shtml.

> Whether wine in itself is harmless we are not called upon here to determine, and we express no opinion upon that subject. Probably a majority of the people of the United States believe that, moderately used, it is harmless, but it is likewise true that wine, generally speaking, is included within the term "intoxicating liquor" ; that for a number of years, under national prohibition, the manufacture and sale of wine for use as a beverage was prohibited ; that several States now prohibit such sale ; and that, wherever its sale is permitted, the seller must be licensed and is subject to strict regulations governing the conduct of such business.
>
> [...]
>
> Appellant's officers are evidently of the belief that the use of said mark would be an aid to its business. It may not be objected to by many wine drinkers, as the record tends to show by affidavits introduced by appellant ; but it is a matter of common knowledge that the United States is not a wine drinking country, such as are some of the countries of Europe, and probably only a very small minority of its people use wine even moderately. In determining whether the mark, used upon wine, is scandalous, we must consider the viewpoint, not of wine drinkers alone, but also of those who do not use wine as a beverage.
>
> [...]
>
> In our opinion, to commercialize the name of, or a representation of, the Virgin Mary as a trade mark is of very doubtful propriety, and we feel certain that its use upon wine for beverage purposes would be shocking to the sense of propriety of nearly all who do not use wine as a beverage, and also to many who do so use it ; therefore, we think such use of the word "Madonna" would be scandalous and its registration prohibited under said trade mark act.[315]

La Cour a examiné la marque de commerce MADONNA comme si cette dernière comprenait également la représentation graphique de la Vierge Marie, alors que ce n'était pas le cas, une approche qui a été critiquée par la doctrine[316]. De plus, comme nous l'avons noté, la

315. *In re Riverbank Canning Company*, (1938) 37 USPQ 268 (Court of Customs and Patent Appeals), pages 269 et 270.
316. Stephen R. BAIRD, « Moral Intervention in the Trademark Arena : Banning the Registration of Scandalous and Immoral Trademarks », (1993) 83 *TMR* 661, page 709.

Cour a analysé non pas seulement l'aspect « scandaleux » de la marque de commerce prise en elle-même mais a examiné la nature des produits associés à cette marque afin de déterminer si cette dernière serait alors scandaleuse ; en d'autres mots, suivant le raisonnement de la Cour, une même marque de commerce pourrait être scandaleuse ou pas selon la nature des produits ou services auxquels une marque à connotation religieuse serait associée. Toutefois, selon certaines remarques incidentes de la Cour, dans certains cas, une marque pourrait être scandaleuse sans considération des produits qui y seraient associés. Finalement, la Cour a déterminé que le public pertinent pour déterminer si une marque de commerce est scandaleuse n'était pas limité aux seuls consommateurs du produit ; en effet, la Cour a jugé opportun d'analyser à la fois la réaction de ceux qui consomment du vin et de ceux qui n'en consomment pas.

Dans des motifs dissidents, le juge Jackson a écrit que la marque MADONNA associée à des vins n'était pas scandaleuse et que ce même mot avait préalablement été enregistré par des tiers pour des produits aussi divers que des tissus, de l'eau de cologne, des médicaments, du savon, des produits dentaires, de la crème, des métaux précieux et des articles alimentaires ; dans certains cas, on avait même associé au mot la représentation de la Vierge Marie[317].

Ces différentes positions nous permettent de constater qu'il n'est pas toujours aisé de déterminer ce qui constituerait une marque de commerce scandaleuse. Puisque la réponse à cette question implique un certain jugement de valeur, nous pouvons affirmer qu'il n'existe pas nécessairement de réponse unique aux différents cas susceptibles de se présenter ; la réponse variera selon la personne à qui la question est posée ou le groupe auprès duquel l'effet de la marque est analysé[318]. Tentons toutefois de poser quelques principes.

3.5.2.1 Pour qui la marque de commerce doit-elle être scandaleuse ?

Une majorité de la Cour dans l'affaire *In re Riverbank Canning Company*[319] a considéré l'impression de la marque MADONNA

317. *In re Riverbank Canning Company*, (1938) 37 USPQ 268 (Court of Customs and Patent Appeals), page 270.
318. Stephen R. BAIRD, « Moral Intervention in the Trademark Arena : Banning the Registration of Scandalous and Immoral Trademarks », (1993) 83 *TMR* 661, pages 664-665.
319. *In re Riverbank Canning Company*, (1938) 37 USPQ 268 (Court of Customs and Patent Appeals).

auprès de l'ensemble des consommateurs. Une révision de la jurisprudence subséquente à cette décision montre que cette approche n'a pas été uniformément suivie dans le cadre de contestations relatives à des marques à connotation religieuse. Par exemple, dans *Ex parte Summit Brass and Bronze Works, Inc.*[320], le commissaire des brevets a refusé l'enregistrement des mots « Agnus Dei » accompagnés d'une représentation graphique pour des « metallic tabernacle safes ». Le premier commissaire adjoint Fraser a considéré que la commercialisation d'un emblème religieux comme « Agnus Dei » serait troublante pour la plupart des personnes de foi chrétienne ; la marque reprenant cette expression serait donc scandaleuse et ce, malgré les représentations de la partie requérante à l'effet qu'elle avait apparemment le soutien (« apparent approval ») du clergé catholique dont certains de ses membres avaient acquis les produits en cause. Par contre, dans *In re Sociedada Agricola E. Comerical Dos Vinhos Messias, S.A.R.L.*[321], la requérante souhaitait enregistrer la marque MESSIAS pour du vin et du brandy. La signification religieuse du mot « Messias » a été notée par le membre Leach dans ses motifs :

> The word "Messias" is the full equivalent of the word "Messiah" which is defined in part in Webster's New World Dictionary of the English Language (College edition) as, "in Judaism, the promised and expected deliverer of the Jews", and "in Christianity, Jesus, regarded as this deliverer, and hence called the Christ".[322]

Dans ce cas, le Patent Office Trademark Trial and Appeal Board a refusé l'enregistrement de cette marque de commerce en soulignant que *pour le public américain*, le mot « Messiah » (l'équivalent du mot inclus dans la marque MESSIAS) signifierait une référence à Jésus-Christ.

Ainsi, pour qui la marque de commerce doit-elle être scandaleuse ? Doit-on ainsi apprécier l'impression créée auprès de l'ensemble du public ? Auprès du groupe religieux concerné par la marque de commerce choisie ? Pour les consommateurs pour qui le

---

320. *Ex parte Summit Brass and Bronze Works, Inc.*, (1943) 59 USPQ 22 (Commissioner of Patents).
321. *In re Sociedade Agricola E. Comerical Dos Vinhos Messias, S.A.R.L.*, (1968) 159 USPQ 275 (Patent Office Trademark Trial and Appeal Board).
322. *In re Sociedade Agricola E. Comerical Dos Vinhos Messias, S.A.R.L.*, (1968) 159 USPQ 275 (Patent Office Trademark Trial and Appeal Board), page 275.

produit associé à la marque de commerce est destiné ? Selon l'auteur Baird[323], l'approche à privilégier lorsqu'il s'agit de déterminer l'enregistrabilité aux États-Unis d'un mot ou d'un symbole qui a une importante signification religieuse est de considérer l'impression commerciale de la marque en examinant le contexte d'emploi de celle-ci et les produits auxquels elle serait associée du point de vue du groupe spécifique qui considère que ce mot ou ce symbole a une importante signification religieuse. En autant que ce groupe ne soit pas choqué par l'emploi de la marque en question, l'enregistrement ne devrait pas être refusé. Ce test laisse toutefois ouverte la question de savoir s'il faut préalablement à cette étude déterminer si un groupe religieux donné représente une partie non négligeable de la population (sans qu'il ne soit nécessaire que ce groupe soit majoritaire).

Cette dernière difficulté est par ailleurs évoquée par ce même auteur lorsqu'il analyse l'affirmation du juge Lenroot dans *In re Riverbank Canning Co.*[324], à l'effet qu'une hypothétique demande d'enregistrement pour enregistrer le nom de l'Être Suprême à titre de marque de commerce serait certainement et correctement rejetée puisqu'il s'agirait alors objectivement d'une marque scandaleuse. Ainsi, une marque composée du nom de l'Être Suprême serait scandaleuse dans tous les cas alors que dans d'autres situations, comme pour la marque MADONNA, cette dernière serait scandaleuse selon le type de produit qui y serait associé. Comme le note l'auteur Baird, le nom de l'Être Suprême n'est toutefois pas unique et connaît autant de déclinaisons qu'il existe de groupes religieux : « GOD, ALLAH, JAHWEH, LORD, ISHWAR, RAMA, VISHNU, KRISHNA[325] ». Toutefois, selon le raisonnement du juge Lenroot, tous les vocables connus désignant l'Être Suprême ne seraient pas enregistrables et ce, sans qu'il ne soit nécessaire de considérer les produits ou services auxquels une telle marque serait associée (contrairement à la marque MADONNA dont l'aspect scandaleux résultait de son association à du vin). Selon Baird, cette approche pourrait toutefois conduire à refuser l'enregistrement d'un mot qui n'a aucune connota-

323. Stephen R. BAIRD, « Moral Intervention in the Trademark Arena : Banning the Registration of Scandalous and Immoral Trademarks », (1993) 83 *TMR* 661, page 711.
324. *In re Riverbank Canning Company*, (1938) 37 USPQ 268 (Court of Customs and Patent Appeals).
325. Stephen R. BAIRD, « Moral Intervention in the Trademark Arena : Banning the Registration of Scandalous and Immoral Trademarks », (1993) 83 *TMR* 661, page 706.

tion religieuse mais qui, pour une seule personne, désigne l'Être Suprême. Par contre, il ne serait pas nécessaire qu'une majorité reconnaisse dans un mot la désignation de l'Être Suprême pour refuser à ce mot les avantages de l'enregistrement. Il n'est pas aisé d'établir la frontière entre ces deux situations[326]. Sur cette question, Baird propose les règles suivantes : d'une part, il n'est certainement pas nécessaire qu'une majorité du public reconnaisse dans une marque de commerce le nom de l'Être Suprême ; d'autre part, une marque de commerce pourrait être considérée scandaleuse uniquement en fonction de la perception d'un groupe religieux en particulier (qui n'a pas à être majoritaire au sein de la population) et qui reconnaîtra dans la marque le nom de l'Être Suprême[327] suivant ses propres doctrines.

Le dernier principe semble avoir été appliqué dans des cas où l'on a tenté d'enregistrer des marques de commerce composées de mots ayant une signification particulière pour un groupe religieux donné. Ainsi, dans *In re Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H.*[328], l'enregistrement de la marque SENUSSI pour des cigarettes a été refusé puisque ce mot « senussi » référait, selon la preuve, au nom d'une importante communauté musulmane[329] dont les règles interdisent à ses membres l'usage du tabac. Dans les circonstances, une marque SENUSSI pour des cigarettes a donc été considérée scandaleuse. Les motifs de cette affaire *In re Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H.*[330] suggèrent également que le produit auquel une marque à connotation religieuse serait associée est une considération pertinente dans l'appréciation du possible aspect scandaleux de celle-ci (comme pour le cas de la marque MADONNA). Inversement dans *In re Waughtel*[331], on a permis l'appel du refus d'enregistrer une

326. Stephen R. BAIRD, « Moral Intervention in the Trademark Arena : Banning the Registration of Scandalous and Immoral Trademarks », (1993) 83 *TMR* 661, page 706.
327. Stephen R. BAIRD, « Moral Intervention in the Trademark Arena : Banning the Registration of Scandalous and Immoral Trademarks », (1993) 83 *TMR* 661, page 706.
328. *In re Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H.*, (1959) 122 USPQ 339 (Patent Office Trademark Trial and Appeal Board).
329. Selon le *Collins English Dictionary*, 3e éd. (Glasgow, Harper Collins Publishers, 1994), page 1410, ce groupe connu en Afrique du Nord et en Arabie a été fondé en 1837 par Sidi Mohammed ibn Ali al Senussi (?1787-1859).
330. *In re Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H.*, (1959) 122 USPQ 339 (Patent Office Trademark Trial and Appeal Board).
331. *In re Waughtel*, (1963) 138 USPQ 594 (Patent Office Trademark Trial and Appeal Board).

marque graphique composée du mot « amish », ci-après reproduite, pour des cigarettes :

Cette marque n'a pas été jugée scandaleuse dans la mesure où il a été mis en preuve que rien dans les principes ou enseignements religieux de la communauté amish[332] n'interdit l'emploi du tabac ; la marque n'a donc pas été jugée scandaleuse pour les membres de ce groupe religieux.

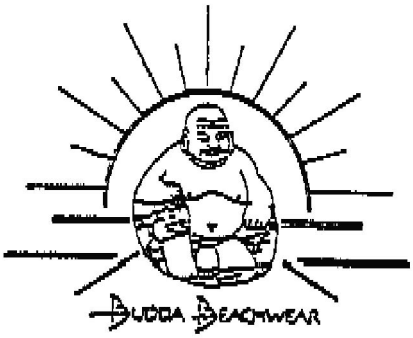
Dans la décision *In re In Over Our Heads, Inc.*[333], le Trademark Trial and Appeal Board a permis l'appel du refus d'enregistrer une marque graphique MOONIES, ci-après reproduite, pour des poupées :

Le Trademark Trial and Appeal Board a noté que l'expression « Moonies » référait, selon une définition, aux membres de l'Église de l'Unification (« The Unification Church ») fondée par le Révérend Sun Myung Moon. Toutefois, il a été décidé que la marque faisait davantage référence au verbe « to moon » qui, en langue anglaise, signifie l'action d'un individu exposant ses fesses. En effet, les poupées associées à la marque de commerce graphique MOONIES avaient la caractéristique d'exposer cette partie de leur « anatomie ».

332. Selon le *Collins English Dictionary*, 3e éd. (Glasgow, Harper Collins Publishers, 1994), page 49, la communauté amish est un groupe religieux mennonite qu'on retrouve aux États-Unis et au Canada et qui tire son origine d'un prêcheur suisse du 17e siècle, Jakob Amman.

333. *In re In Over Our Heads, Inc.*, (1990) 16 USPQ2d 1653 (U.S. Patent and Trademark Office – Trademark Trial and Appeal Board).

Dans la décision *In re Hines*[334], le Trademark Trial and Appeal Board a réexaminé une décision négative qu'elle avait rendue quelques mois auparavant[335] et a permis la publication pour fins d'opposition de la marque graphique BUDDA BEACHWEAR, ci-après reproduite, pour des articles vestimentaires :



Dans cette affaire[336], le Trademark Trial and Appeal Board devait déterminer si la marque était « disparaging » suivant la législation américaine, une notion qui ne semble pas avoir d'équivalent dans la *Loi sur les marques de commerce*. Le Trademark Trial and Appeal Board a noté la référence au fondateur du Bouddhisme dans la marque mais a admis qu'il disposait de peu de renseignements sur le personnage religieux[337] en cause pour rendre une décision ; les adhérents du bouddhisme seraient sans doute mieux placés pour s'exprimer sur cette question. Ainsi, si des bouddhistes avaient des motifs pour s'objecter à l'enregistrement de cette marque de commerce, ils pourraient se prévaloir de la procédure d'opposition. Le Trademark Trial and Appeal Board s'est donc abstenu d'imposer sa propre appréciation pour celle des principaux intéressés, en l'occurrence les fidèles du bouddhisme, et a fait droit à la demande ; aucune opposition répertoriée contre celle-ci n'a par la suite été recensée.

334. *In re Hines*, (1994) 32 USPQ2d 1376 (U.S. Patent and Trademark Office – Trademark Trial and Appeal Board).
335. *In re Hines*, (1994) 31 USPQ2d 1685 (U.S. Patent and Trademark Office – Trademark Trial and Appeal Board).
336. *In re Hines*, (1994) 32 USPQ2d 1376 (U.S. Patent and Trademark Office – Trademark Trial and Appeal Board).
337. Selon *Le Petit Larousse illustré* (Paris, Librairie Larousse, 1975), page 1191, Bouddha est le nom sous lequel on désigne habituellement le fondateur du bouddhisme, *Gautama*, qui est à l'origine de cette religion au Ve siècle avant la présente ère.

Cette approche de la jurisprudence américaine (*i.e.* la mesure de l'impression créée par une marque donnée auprès de la communauté pour qui elle aurait un sens) peut se comparer à l'approche qu'a eue récemment le registraire des marques de commerce, au Canada, dans un contexte d'opposition où était soulevé l'aspect descriptif d'une marque (plutôt que son aspect scandaleux) dans l'affaire *Islamic Society of North America Canada* c. *Banque de Montréal*[338]. Ici, le registraire a refusé l'enregistrement du terme « halal » puisqu'il a été démontré que ce terme a une signification claire au sein de la communauté musulmane même si ce mot n'était pas compris ou connu par l'ensemble ou même une majorité de la population canadienne.

3.5.2.2 L'importance des produits dans la détermination de l'aspect scandaleux d'une marque de commerce

Sur la question de l'importance à attribuer aux produits et services dans la détermination du caractère scandaleux d'une marque de commerce qui reprend un mot à connotation religieuse, là aussi la jurisprudence ne révèle pas une position unanime sur la question. Ainsi, dans *In re Riverbank Canning Company*[339], le juge Lenroot a écrit :

> It is therefore obvious that, in determining whether a mark "consists of or comprises scandalous matter," consideration ordinarily must be given to the goods upon which the mark is used.[340]

Dans la même décision, le juge Jackson, dissident, soulignait que la marque en cause, MADONNA, avait préalablement été enregistrée pour différents produits, allant des médicaments à l'eau de cologne, sans que cette situation ne soit jugée scandaleuse ; toutefois, le juge Jackson a vu dans certains commentaires de la majorité un

338. *Islamic Society of North America Canada* c. *Banque de Montréal*, [2005] C.O.M.C. nº 202 (C.O.M.C.), J.W. Bradbury.
339. *In re Riverbank Canning Company*, (1938) 37 USPQ 268 (Court of Customs and Patent Appeals).
340. *In re Riverbank Canning Company*, (1938) 37 USPQ 268 (Court of Customs and Patent Appeals), page 269. Cette position mérite toutefois d'être nuancée puisque le juge Lenroot a suggéré que la marque composée du nom de l'Être Suprême serait scandaleuse, sans référence aux produits qui y seraient associés.

énoncé à l'effet que l'enregistrement d'un mot comme « Madonna » en association avec tout produit, quel qu'il soit, serait scandaleux[341]. Selon le juge Jackson, la marque en cause n'était pas scandaleuse et serait d'ailleurs une marque qui pourrait avantageusement être associée à des articles religieux (ce qui, *a contrario*, suggère qu'il existerait certainement des cas où l'association entre un mot à connotation religieuse et certains produits spécifiques (dont l'emploi est proscrit, par exemple, dans une tradition religieuse donnée) pourrait être jugée scandaleuse par les membres se rattachant à cette tradition comme dans *In re Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H.*[342]). Les désavantages pour les tiers d'une appropriation exclusive d'un mot comme « Madonna » pour des articles religieux n'ont toutefois pas été considérés par le juge Jackson.

Par contre, dans *Ex parte Summit Brass and Bronze Works, Inc.*[343], le premier commissaire adjoint Fraser a refusé l'enregistrement d'une marque de commerce composée entre autres des mots « Agnus Dei » ; dans ses motifs, il s'est opposé à la commercialisation d'un symbole qui n'a d'autre signification que religieuse et ce, sans examen du produit auquel il serait associé. Fait intéressant à noter, on s'est interrogé dans cette dernière décision sur la capacité d'un mot à caractère religieux d'agir comme marque de commerce, c'est-à-dire comme symbole qui distinguerait la source unique d'un produit :

> By the same token, it is my opinion that neither the words nor the picture of applicant's mark are capable of trade mark significance when applied to any article in the nature of religious paraphernalia. They are so commonly used for purposes of sacred adornment that their appearance on a metallic tabernacle safe would inevitably impress the Christian observer as nothing more than appropriate embellishment.[344]

---

341. « In our opinion, to commercialize the name of, or a representation of, the Virgin Mary as a trade mark is of very doubtful propriety » était cet extrait des motifs de la majorité que le juge Jackson a reproduit dans ses propres motifs ; toutefois, selon les motifs de la majorité, c'est plutôt le nom de l'Être Suprême qui serait, *per se*, une marque scandaleuse.
342. *In re Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H.*, (1959) 122 USPQ 339 (Patent Office Trademark Trial and Appeal Board).
343. *Ex parte Summit Brass and Bronze Works, Inc.*, (1943) 59 USPQ 22 (Commissioner of Patents).
344. *Ex parte Summit Brass and Bronze Works, Inc.*, (1943) 59 USPQ 22 (Commissioner of Patents), page 23.

Cette dernière préoccupation rejoint celle exprimée par le registraire des marques de commerce, au Canada, dans la décision *Islamic Society of North America Canada* c. *Banque de Montréal*[345], où on a jugé que l'appropriation exclusive par une entité du mot « halal » ne devrait pas être permise puisqu'en l'occurrence, ce mot désigne tout produit ou service qui est licite selon le droit islamique ; un tel terme serait donc généralement incapable d'être employé pour distinguer la provenance unique de produits ou services qui y seraient associés (quels qu'ils soient) et ne serait donc pas enregistrable, suivant la décision du registraire.

Ces considérations n'empêchent toutefois pas les organisations religieuses de tenter d'obtenir la protection qu'offre l'article 19 de la Loi en enregistrant leurs marques de commerce respectives ; comme nous l'avons vu au début de ce texte, plusieurs de ces marques ont été enregistrées. Toutefois, si la marque de commerce en question n'est qu'un mot (ou une expression) à caractère religieux, cette « marque » pourrait ne pas être perçue comme le symbole distinctif d'une seule entité et, à moins d'avoir acquis un caractère distinctif par l'emploi qui en aurait été fait, elle pourrait conséquemment ne pas bénéficier d'une protection très étendue (comme ce fut le cas pour une marque composée uniquement du nom d'un saint de l'Église catholique romaine, pour reprendre un exemple évoqué précédemment).

3.5.3 Quelques constats sur la marque à connotation religieuse

Ce bref survol de la jurisprudence états-unienne nous permet de constater qu'il n'est pas toujours aisé de déterminer dans quelles circonstances une marque de commerce serait considérée « scandaleuse » en raison d'un aspect religieux qui s'y rattacherait. Au Canada, on peut raisonnablement soutenir que ce même constat prudent s'impose en ce qui concerne l'interprétation de l'alinéa 9(1)*j)* de la Loi et ce, pour les marques qui contiennent des mots (ou des images) à connotation *religieuse*, même si la disposition ne vise évidemment pas uniquement ce type de marques. À titre d'exemple, le mot « Madonna » – qui a tant fait couler d'encre aux États-Unis parmi ceux qui s'intéressent aux marques de commerce – a été, au Canada, enregistré par des entités distinctes pour divers produits à différentes époques (ces marques de type MADONNA coexistent donc au

345. *Islamic Society of North America Canada* c. *Banque de Montréal*, [2005] C.O.M.C. nº 202 (C.O.M.C.), J.W. Bradbury.

registre au nom de propriétaires différents puisqu'elles sont respectivement associées à des produits qui visent des marchés distincts) :

- Enregistrement LMC 136,858[346], obtenu le 7 août 1964 pour des cartes de souhaits;

- Enregistrement LMC 138,043[347], obtenu le 6 novembre 1964 pour des matelas, des sommiers et des lits;

- Enregistrement LMC 573,543[348], obtenu le 14 janvier 2003 pour des vins.

D'ailleurs, aux États-Unis, environ un demi-siècle après la décision *In re Riverbank Canning Company*[349], la chanteuse Madonna Ciccone[350] (dont le nom de scène est Madonna) a obtenu l'enregistrement d'une marque MADONNA pour des services de divertissement le 19 janvier 1988 sous le numéro 1,473,554[351].

Au Canada, malgré le fait que certains mots (ou images) à connotation religieuse puissent difficilement être perçus comme marques de commerce, on peut constater que des organisations religieuses (mais d'autres, carrément commerciales) ont tout de même pu enregistrer ce genre de marques en liaison avec leurs produits et services respectifs. Manifestement, la marque qui contient un ou des mots (ou des images) à connotation religieuse continue d'exercer un

346. Enregistrement consulté le 28 janvier 2008 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://cipo.gc.ca.
347. Enregistrement consulté le 28 janvier 2008 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://cipo.gc.ca.
348. Enregistrement consulté le 28 janvier 2008 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://cipo.gc.ca.
349. *In re Riverbank Canning Company*, (1938) 37 USPQ 268 (Court of Customs and Patent Appeals).
350. Le *Canadian Oxford Dictionary*, 2e éd. (Don Mills, Ontario, Oxford University Press, 2004), page 927, contient deux entrées distinctes pour le terme « Madonna ». La première mentionne : « noun Christianity 1 (prec. by *the*) a name for the Virgin Mary. 2 (usu. madonna) a picture or statue of the Madonna » tandis que la seconde signale : « (born Madonna Louise Veronica Ciccone) (b.1958), US pop singer and actress. She rose to international stardom in the mid-1980s through her records and accompanying videos. ».
351. Enregistrement consulté le 28 janvier 2008 dans la base de données sur les marques de commerce du United States Patent and Trademark Office, à l'adresse http://tess2.USPTO.gov/.

attrait certain dans la mesure où plusieurs n'hésitent pas à obtenir la protection qu'offre la Loi pour s'en assurer une exclusivité, comme nous l'avons vu au début de cet article. Dans le cas d'organisations religieuses, il s'agit de produits ou services ayant un lien avec la mission de l'organisation en question. Dans le cas d'organisations commerciales, il s'agit de produits qui ne sont pas ordinairement liés à la pratique de la religion mais qui sont associés à une marque qui contient un ou des mots (ou des images) à connotation religieuse, suivant des choix particuliers de mise en marché[352]. Dans certains cas, un commerçant peut choisir d'associer son produit à une marque qui contient un mot à connotation religieuse à cause du lien historique entre un produit et un groupe religieux donné, par exemple les boissons alcoolisées fabriquées par certains ordres religieux[353]. Dans les cas où il s'agit de marques de commerçants, celles-ci ne causent généralement pas de difficulté et ne sont pas considérées « scandaleuses » ; par exemple, dans le cas de marques nominales, le ou les mots à connotation religieuse en cause ont souvent acquis un sens autonome dans un contexte qui n'est pas religieux[354].

352. La jurisprudence donne certains exemples de mots à connotation religieuse qui sont intégrés à des marques de commerce employées par différentes entreprises commerciales pour des produits qui n'ont pas de vocation spécifiquement religieuse ; voir par exemple : *Jordan Wines Ltd., also doing business as Danforth Estates* c. *Meagher's Distillery Ltd.*, (1978) 44 C.P.R. (2d) 274 (C.O.M.C.), G. Metcalfe, où le registraire a décidé qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion entre les marques DOMAINE DE LA CHAPELLE et DOMAINE associées respectivement à des vins ; *Southland Corp.* c. *Blackcomb Skiing Enterprises, Limited Partnership*, (1992) 46 C.P.R. (3d) 269 (C.O.M.C.), M. Herzig [désistement d'appel le 7 avril 1997 au dossier T-233-93 des dossiers de la Cour fédérale], où le registraire a décidé qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion entre les marques 7TH HEAVEN EXPRESS pour, entre autres, l'opération d'une école de ski et OH THANK HEAVEN FOR 7-ELEVEN pour l'opération d'épiceries ; *Westcoast Contempro Fashions Ltd.* c. *Wholesale Heaven Ltd.*, (1994) 55 C.P.R. (3d) 264 (C.O.M.C.), D.J. Martin, où le registraire a décidé qu'il y avait une probabilité de confusion entre les marques WHOLESALE HEAVEN et ALMOST HEAVEN associées respectivement à des vêtements ; *Sunshine Coast Beverages Ltd.* c. *Nippon Drug Trading Inc.*, (1998) 85 C.P.R. (3d) 388 (C.O.M.C.), G.W. Partington, où le registraire a décidé qu'il y avait une probabilité de confusion entre la marque graphique HEAVEN LEGEND pour des extraits de ginseng et la marque LÉGENDE pour des boissons gazeuses à base de ginseng.

353. Voir à ce sujet la décision *Andres Wines Ltd.* c. *Hiram Walker & Sons Ltd.*, (1980) 61 C.P.R. (2d) 245 (C.O.M.C.), F. Léger ; dans cette affaire, le registraire a noté la récurrence au registre de marques incorporant des mots suggérant des titres ou des lieux abbatiaux *i.e.* « abbé », « abbaye » et « abbey » en liaison avec des liqueurs.

354. À titre d'exemple, une consultation le 22 février 2008 de la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://cipo.gc.ca, a révélé la présence au registre de plusieurs marques incorporant le mot « miracle ». Selon *Le Grand Robert de la langue française*, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de Paul Robert,

Au-delà de la question de l'aspect scandaleux qui pourrait être soulevée dans certains contextes commerciaux à cause d'une marque qui contient un ou des mots (ou des images) à connotation religieuse, soit à cause de l'association entre un mot ou une image à caractère religieux et un type de produit spécifique, soit à cause de la valeur « sacrée » d'un mot ou d'une image qui ne se prêterait pas au commerce, on peut davantage s'interroger sur la capacité de ce type de marque de commerce d'agir comme symbole pouvant distinguer la source d'un produit ou d'un service, dans un contexte proprement religieux. En effet, comme nous y avons fait allusion plus tôt, cette exclusivité n'est pas absolue puisque les mots (et les images) à connotation religieuse ne devraient pas être retirés du bassin de mots (et d'images) auquel tous ont accès pour décrire leurs activités communes ou encore les caractéristiques semblables d'organisations similaires (voilà d'ailleurs pourquoi l'enregistrement du terme « halal » seul a été refusé). À titre d'exemple, plusieurs marques enregistrées au nom de propriétaires différents incorporent chacune le mot « God » pour des produits ou services de nature religieuse[355] ; dans ces circonstances, on peut affirmer que ce n'est pas la seule composante « God » qui est la partie distinctive de la marque mais plutôt

---

2e éd., Tome VI (Montréal, Les Dictionnaires Robert – Canada S.C.C., 1988), page 479, le sens le plus ancien du mot « miracle » réfère à un « [f]ait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine bienveillante, auquel on confère une signification spirituelle » ; toutefois, ce mot signifie également une « [c]hose étonnante et admirable qui se produit contre toute attente ». C'est sans doute ce dernier sens que suggèrent les marques suivantes :

- MIRACLE WHIP pour des « salad dressings », enregistrement LCD 3315 du 18 septembre 1933 ;
- MIRACLE-GRO pour « a water soluble plant food and fertilizer », enregistrement LMC 127,613 du 17 août 1962 ;
- MIRACLE MART pour des « services of operating a retail department store », enregistrement LMC 236,840 du 26 octobre 1979 ;
- VICTORIA'S SECRET THE MIRACLE BRA pour « clothing, namely brassieres », enregistrement LMC 530,906 du 9 août 2000.

355. À titre d'exemple, une consultation le 22 février 2008 de la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://cipo.gc.ca, a révélé la présence au registre de marques incorporant le mot « God » (dont certaines sont mentionnées ci-après) en liaison avec des produits ou services de nature religieuse :

- THE WHOLE PEOPLE OF GOD pour du matériel visant l'enseignement religieux des enfants, enregistrement LMC 391,801 du 13 décembre 1991 ;
- SONS OF GOD pour des services de club de motocyclette et services ministériels, enregistrement LMC 648,278 du 15 septembre 2005 ;
- GOD ROCKS pour, entre autres, des magasines sur le christianisme et les questions d'éthique, enregistrement LMC 639,896 du 16 mai 2005 ;
- GOD'S MYSTERIOUS WAYS pour de la fourniture d'information personnelle, spirituelle et positive ayant trait à la foi, enregistrement LMC 660,493 du 8 mars 2006.

l'association originale entre celle-ci et d'autres mots. D'ailleurs, puisque plusieurs organisations religieuses utilisent le mot « God » dans leurs marques de commerce respectives, de légères différences entre toutes ces marques seront suffisantes pour éviter la confusion.

Dans le cas de marques qui ont une composante nominale, rappelons que certains mots peuvent avoir plusieurs sens (dont un sens qui pourrait référer à une réalité religieuse) ; dans ces cas, il faudra examiner ces différents sens afin de déterminer celui (ou ceux) qui serait compris par les consommateurs[356], incluant par les membres d'un groupe religieux donné pour qui le mot a une signification particulière.

Si un mot (ou une image) à connotation religieuse est une composante d'une marque enregistrée par un commerçant, l'étendue de la protection obtenue pourrait se réduire à cette marque spécifique pour les produits ou services précis qui y sont associés. À titre d'exemple, le propriétaire de la marque fictive CADEAU DU BON DIEU, enregistrée pour des vêtements pour nourrissons, pourrait devoir tolérer d'autres marques de commerce qui incorporent le mot « Dieu », même pour des produits semblables (à l'exception des marques pour qui un lien avec l'Être Suprême serait jugé scandaleux (selon les produits ou services en cause) suivant une application de l'alinéa 9(1)*j)* de la Loi et qui pourraient donc être contestées pour ce motif). D'ailleurs, une marque comme CADEAU DU BON DIEU n'est pas composée exclusivement d'un mot à connotation religieuse ; sa distinctivité inhérente repose donc sur la combinaison originale de mots qui la caractérise et non sur le mot « Dieu » seul[357]. En résumé sur ce point, si un mot (ou une image) à connotation reli-

356. Voir à ce sujet la décision *Elder's Beverages (1975) Ltd.* c. *Le Registraire des marques de commerce*, [1979] 2 C.F. 735 (C.F.P.I.), où le juge Cattanach a analysé à la page 740 l'impression laissée par le mot « ELDER » dont une des significations réfère à un membre du conseil de fabrique de l'Église presbytérienne.

357. À titre d'exemple, une consultation le 22 février 2008 de la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://cipo.gc.ca, a révélé la présence au registre de marques de commerce incorporant le mot « God » (dont certaines, au nom de propriétaires différents, sont mentionnées ci-après) en liaison avec des produits ou des services qui n'ont apparemment pas de vocation spécifiquement religieuse :
- GOD HAND pour différents produits dont des machines de jeu pour salle de jeux électroniques, enregistrement LMC 691,144 du 29 juin 2007 ;
- THANK GOD IT'S PAYDAY pour la fourniture de services financiers, enregistrement LMC 659,620 du 22 février 2006 ;
- THANK GOD IT'S FONDUE pour du bouillon à fondue, enregistrement LMC 700,567 du 9 novembre 2007.

gieuse est intégré à une marque de commerce qui contient d'autres éléments, l'ensemble qui en résulte pourrait être une marque de commerce qui profiterait d'une certaine distinctivité inhérente[358], selon les circonstances ; toutefois, dans ce contexte, il pourrait être difficile, selon le mot ou l'image en cause, de reconnaître un monopole au bénéfice d'un seul commerçant sur ce seul mot (ou cette seule image) à connotation religieuse pour un produit ou service donné[359].

Finalement, le propriétaire d'une marque enregistrée qui contient un ou des mots à connotation religieuse (ou même une image à connotation religieuse, puisque les mêmes principes s'appliquent) doit employer celle-ci sous la forme particulière qui fait l'objet de l'enregistrement ; dans le cas contraire, le bénéfice du monopole pourrait être retiré, notamment dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45 de la Loi dont la vocation est de vérifier la réalité de l'emploi d'une marque enregistrée. Si une marque qui contient un mot ou une image à connotation religieuse est employée dans une forme qui diffère de sa version enregistrée, les deux marques doivent tout de même présenter les mêmes caractéristiques dominantes suivant la jurisprudence sur la question[360]. Par exemple, dans l'affaire

358. Voir par exemple les décisions *Cheung's Bakery Products Ltd.* c. *Saint Anna Bakery Ltd.*, (1992) 46 C.P.R. (3d) 261 (C.O.M.C.), M. Herzig [appel au dossier T-217-93 des dossiers de la Cour fédérale devenu sans objet suite à un règlement entre les parties] et *Saint Anna Bakery Ltd.* c. *Cheung's Bakery Products Ltd.*, (1996) 70 C.P.R. (3d) 241 (C.O.M.C.), D.J. Martin, où le registraire a considéré dans l'un et l'autre cas que la présence de l'élément « Saint » parmi d'autres éléments dans la marque de commerce graphique SAINT ANNA BAKERY LTD. renforçait la distinctivité inhérente de celle-ci ; voir également les motifs du juge Henry, de la Cour suprême, dans l'arrêt *Barsalou* c. *Darling*, (1882) 9 R.C.S. 677, à la page 693, au sujet de l'exemple d'une marque qui contiendrait la représentation d'une église.

359. Au sujet de marques composées du seul mot « God », il est intéressant de noter qu'une demande d'enregistrement 1,354,642 du 5 juillet 2007 pour une marque graphique GOD en liaison avec des bijoux, présentement en instance à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, fait l'objet d'un rapport d'examen du 30 janvier 2008 qui indique que la marque en question en est une dont l'adoption est interdite par l'alinéa 9(1)*j)* de la *Loi sur les marques de commerce* ; pourtant, une demande 1,152,948 antérieurement produite le 17 septembre 2002 pour une marque nominale GOD en liaison avec une boîte de nuit a été abandonnée suite à un rapport d'examen qui ne soulevait toutefois aucune objection de cette nature. On constate donc que même à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, les circonstances qui pourraient justifier une objection en vertu de l'alinéa 9(1)*j*) de la Loi donnent lieu à des appréciations différentes, selon l'examinateur au dossier.

360. *Promafil Canada Ltée* c. *Munsingwear Inc.*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.) [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada refusée : 47 C.P.R. (3d) v].

Ridout & Maybee c. *Zimmermann-Graeff & Muller GmbH & Co.*[361], suite à des procédures initiées en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire en cause devait démontrer l'emploi de la marque graphique suivante (qui référait à un évêque) pour certains types de vins :

Dans la preuve d'emploi produite, on retrouvait les deux étiquettes suivantes (mais aucune preuve montrant une étiquette reprenant la marque sous sa forme enregistrée) :

Le registraire a décidé que l'étiquette de droite était une marque entièrement différente de celle enregistrée et n'était donc pas utile pour démontrer l'emploi de la marque enregistrée ; cependant, l'étiquette de gauche a été considérée comme une preuve d'emploi de la marque reproduite au registre car en dépit des différences, le registraire a jugé que la marque enregistrée et cette

361. *Ridout & Maybee* c. *Zimmermann-Graeff & Muller GmbH & Co.*, (2004) 38 C.P.R. (4th) 471 (Div. Art. 45), D. Savard.

étiquette de gauche présentaient les mêmes caractéristiques dominantes. Cet exemple illustre bien l'obligation qu'a le propriétaire d'une marque enregistrée – qui contient un mot ou une image à connotation religieuse – de toujours employer celle-ci sous sa forme enregistrée ou encore sous une forme qui reprend les mêmes caractéristiques dominantes de la marque enregistrée ; en effet, le monopole octroyé en vertu de l'article 19 de la Loi pour une marque qui contient un mot (ou une image) à connotation religieuse ne couvre pas obligatoirement toutes les variantes d'emploi qui reprennent le même mot (ou la même image). Cette règle générale ne vise toutefois pas seulement les marques à connotation religieuse mais bien toutes les marques enregistrées.

Cependant, dans le cas particulier d'une marque qui contient un mot ou une image à connotation religieuse et qui fait l'objet d'un enregistrement, le monopole ainsi octroyé vise la représentation exacte de la marque, prise comme un tout (ou une marque qui en reproduit les mêmes caractéristiques dominantes) en liaison avec les produits ou services spécifiques mentionnés à l'enregistrement ; le monopole ne vise toutefois pas la seule composante qui est un mot ou une image à connotation religieuse (lorsque cette composante est isolée) que d'autres peuvent également employer avec leurs produits ou services respectifs, suivant les circonstances que nous avons examinées. Si une partie plaide qu'un de ces autres emplois cause de la confusion, il faudra alors examiner, entre autres, le caractère distinctif (inhérent et acquis) des marques en cause, comme nous l'avons indiqué.

4. CONCLUSION

Les convictions religieuses sont parmi celles les plus intimes[362]. Elles permettent à l'individu de communiquer avec l'objet de sa foi[363] et, selon la tradition religieuse concernée, elles façonnent sous divers aspects les liens avec autrui[364]. Parmi les liens qu'ont les organisa-

362. *Syndicat Northcrest* c. *Amselem*, [2004] 2 R.C.S. 551, par. 52.
363. *Syndicat Northcrest* c. *Amselem*, [2004] 2 R.C.S. 551, par. 39.
364. Voir à titre d'exemples illustratifs seulement quelques aspects des enseignements ou pratiques de certaines traditions religieuses :
- *Dictionnaire du Judaïsme* (Paris, Encyclopaedia Universalis et Albin Michel, 1998), page 775, en ce qui concerne la prière communautaire dans la tradition juive ;
- Jean-Paul II, homélie lors de la béatification de Pedro Tarrés i Claret (1905-1950), Alberto Marvelli (1918-1946) et Pina Suriano (1915-1950), Vallée de Montorso (Italie), le 5 septembre 2004, *L'Osservatore Romano*, nº 36

tions religieuses avec les tiers ou encore avec l'État, on retrouve ceux résultant de droits réclamés sur des marques de commerce, un sujet peu étudié mais dont les effets sont pourtant bien réels.

De ce pan particulier de la jurisprudence qui a été examiné, retenons cette mise en garde : le droit des marques de commerce ne devrait pas être utilisé pour limiter d'une façon ou d'une autre le droit d'autrui à la liberté religieuse. Plus précisément, les droits sur une « marque » ne devraient pas être utilisés pour limiter l'emploi d'un mot ou d'un symbole qui est significatif pour un groupe religieux et qui devrait ainsi demeurer disponible pour les membres de ce groupe ainsi que pour la société en général. Les monopoles qui peuvent tout de même être octroyés sur de tels mots ou symboles doivent donc être interprétés restrictivement.

Ceci dit, il est toutefois clair que les organisations religieuses peuvent réclamer la même protection pour leurs marques de commerce que les organisations purement commerciales. Elles ont donc la liberté de prendre les mesures qui s'imposent afin d'éliminer toute probabilité de confusion lorsqu'il s'agit de défendre cet aspect de leur patrimoine. Dans ce cas, les organisations religieuses doivent prouver que leurs marques de commerce respectives sont distinctives et peuvent identifier la source de leurs produits ou services.

Dans l'affaire *Krishan Jit Sidhu* c. *Maharishi International Trade Marks Corporation*[365], le registraire devait analyser le caractère distinctif de la marque de certification TRANSCENDENTAL MEDITATION. Dans ses motifs, il a pris note d'un argument (par ailleurs non mentionné dans les procédures) d'une partie au sujet de l'expression « transcendental meditation ». D'une part, l'opposante soulignait que cette dernière expression était un énoncé sacré qui ne devait pas faire l'objet d'une appropriation exclusive ; par contre, la

(2845), 7 septembre 2004, page 3, par. 8, en ce qui concerne la vie communautaire dans la tradition chrétienne ;

- *Human Rights and the World's Major Religions*, vol. 3 : The Islamic Tradition, William H. Brackney, Series Editor (Westport, Praeger Perspectives, 2005), page 133, en ce qui concerne certaines perspectives humanistes dans la tradition musulmane ;
- « Bouddhisme » dans *Le Grand Robert de la langue française*, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de Paul Robert, 2e éd., Tome II (Montréal, Les Dictionnaires Robert – Canada S.C.C., 1988), page 99, en ce qui concerne la compassion dans la tradition bouddhique.

365. *Krishan Jit Sidhu* c. *Maharishi International Trade Marks Corporation*, (1983) 74 C.P.R. (2d) 250 (C.O.M.C.), D.J. Martin.

même partie semblait réclamer des droits exclusifs sur les mots « Transcendental Meditation Centre ». Cette situation illustre donc bien la tension qui existe à l'intersection d'univers répondant à des règles très différentes.

Tel mot est-il sacré ? Peut-il faire l'objet d'une appropriation exclusive ? Le défi pour toute instance décisionnelle est sans doute d'établir la juste frontière pour la reconnaissance des droits de chacun dans ce domaine particulier. Le décideur appelé à trancher un cas mettant en cause une marque qui contient des mots ou des images à connotation religieuse se souviendra toutefois de cette assurance du livre des Proverbes : « [C]elui qui sème la justice a une récompense sûre[366] ».

366. Prov 11, 18 ; *Votre Bible* (Paris, Apostolat des Éditions, 1972), page 877.