

## **L'achalandage résiduel des marques abandonnées : l'âme d'une marque survit-elle à la mort ?**

**France Lessard\***

1. INTRODUCTION . . . . .	1021
2. L'ACHALANDAGE . . . . .	1023
3. LA MARQUE DE COMMERCE ABANDONNÉE . . . . .	1026
3.1 La déchéance administrative d'une marque enregistrée . . . . .	1027
3.2 L'enregistrement invalide pour cause d'abandon . . . . .	1028
4. PROTÉGER L'ACHALANDAGE ET ÉVITER L'ABANDON . . . . .	1030
4.1 Un emploi différent, mais tout de même un emploi . . . . .	1030
4.1.1 La marque secondaire. . . . .	1031

---

© CIPS 2007.

\* Avocate, France Lessard est membre de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce.

---

4.1.2	Modifier ses canaux de distribution . . . . .	1031
4.1.3	La modification de la marque. . . . .	1032
4.2	L'emploi sous licence. . . . .	1032
4.3	La perception des royautés . . . . .	1033
4.4	Les efforts de maintien de la marque . . . . .	1034
4.5	L'emploi d'un habillage distinctif qui se poursuit . . . . .	1035
4.6	La marque protégée par droit d'auteur . . . . .	1036
4.7	Conclusion sur l'abandon . . . . .	1037
5.	L'ACHALANDAGE RÉSIDUEL DES MARQUES ABANDONNÉES . . . . .	1037
5.1	La théorie du <i>passing-off</i> . . . . .	1038
5.2	La jurisprudence et la doctrine de l'achalandage résiduel . . . . .	1039
5.3	L'achalandage résiduel au Canada d'une marque définitivement abandonnée . . . . .	1044
5.4	Le parasitisme et l'enrichissement injustifié. . . . .	1047
6.	CONCLUSION. . . . .	1047

## 1. INTRODUCTION

En mai dernier, le journal *The Gazette* annonçait en grande pompe le retour prochain du célèbre personnage PETER PUCK<sup>1</sup>. Le personnage, célèbre pour ses apparitions durant les intermissions des matchs de hockey présentés sur le réseau NBC de 1973 à 1975, puis sur le réseau CBC, est disparu en 1980. En France, une compagnie s'est maintenant spécialisée dans la revitalisation des marques abandonnées et a pris le nom de Aristide & Co., Antiquaires de Marques<sup>2</sup>. Aux États-Unis, la compagnie River West Brands LLC acquiert et exploite à nouveau des marques abandonnées<sup>3</sup>. Dernièrement, certains produits ont été remis en vente et ont connu un succès spontané, même avec très peu de publicité<sup>4</sup>. La nostalgie vend et le succès des marques relancées semble démontrer que même si celles-ci ont été abandonnées, elles ont conservé une certaine valeur.

Faire revivre une marque abandonnée mais non oubliée peut présenter plusieurs avantages d'un point de vue financier. Si cette marque fut jadis appréciée et très connue, son titulaire (ou celui qui la ressuscite) peut espérer la faire connaître rapidement sans devoir investir des sommes considérables en publicité<sup>5</sup>.

- 
1. Dave STUBBS, « '70s cartoon icon returns to the ice », *The Gazette*, Montréal, mardi 22 mai 2007, page C-1 (sports).
  2. <[www.artistide.fr](http://www.artistide.fr)>.
  3. <[www.riverwestbrands.com](http://www.riverwestbrands.com)>.
  4. Il suffit de citer l'exemple des coffrets DVD des émissions PASSE-PARTOUT, dont il était difficile de se procurer une copie juste avant les Fêtes 2006. L'auteure tire de sa propre expérience la réflexion que ce sont les adultes qui se sont procuré le coffret tant convoité, plus par nostalgie que parce que leurs enfants en avaient exprimé le souhait.
  5. Voir un communiqué de presse annonçant que le constructeur automobile FORD va faire revivre ses marques TAURUS et SABLE dans le but d'économiser en terme de publicité : <<http://www.autoaubaine.com/actualite-automobile/chronique-ford-fait-revivre-les-taurus-et-sable-14298.html>> (dernière consultation le 16 mars 2007). On y rapporte, entre autres, les propos de Mark Fields, président de Ford America : « Nous croyons que cela prend plus de deux ans de marketing incessant et littéralement des centaines de millions de dollars pour amener une marque à un niveau adéquat ». L'Antiquaire de marques Aristide vante aussi les économies d'investissement d'un acheteur qui dépensera « moins en communication, pour un résultat démultiplié » : <<http://www.aristide.fr/metier.html>>, *supra*, note 2.

Là où il y a valeur, il y a aussi l'intérêt à en tirer profit. Des conflits peuvent alors survenir si plus d'un commerçant voient le même potentiel de succès d'une marque abandonnée ou encore si l'ancien titulaire ne voit pas d'un bon œil une compétition nourrie par ses efforts passés et sa réputation d'antan<sup>6</sup>.

Nous porterons notre réflexion sur ces marques abandonnées, mais non oubliées. Si celles-ci continuent de susciter un intérêt aussi vif, des conflits risquent de survenir entre nouveaux investisseurs et anciens titulaires. La popularité de ces marques constitue-t-elle pour autant un achalandage auquel les anciens titulaires pourront prétendre pour conserver leur monopole et éviter de regretter amèrement leur décision d'abandonner ces marques ?

Nous chercherons d'abord à définir l'achalandage, cet avantage que visent à faire reconnaître et à protéger les titulaires de marques de commerce. Puisque, par définition, une marque de commerce doit être employée pour mériter un tel titre, nous traiterons de l'abandon susceptible de faire perdre ce privilège. Nous verrons finalement de quelle manière l'achalandage résiduel des marques abandonnées a été abordé en droit canadien, en concluant que la réflexion n'est peut-être pas complétée et le sort des marques définitivement et volontairement abandonnées encore nébuleux.

---

6. L'exemple de la marque ADOX FOTOWERKE démontre à quel point une marque abandonnée et renommée peut être intéressante pour plusieurs. La marque est originaire d'Allemagne et est associée au premier fabricant de matériel photographique. L'entreprise familiale a été cédée en 1962, plus de 100 ans après que son célèbre fondateur, Dr. Carl Schleussner, l'eut mise sur pied. Suite à différentes successions, la marque est finalement devenue la propriété de la compagnie allemande Agfa en 1999 et n'a plus été utilisée depuis. L'enregistrement de ADOX a été retiré du registre des marques allemand en 2003. Deux groupes d'entrepreneurs différents, reconnaissant la valeur de la marque ADOX, ont tenté presque simultanément de se l'approprier, sans être conscients de l'existence de l'autre. Au Canada, Adox Fotowerke, Inc. a enregistré le nom de domaine adox.net en février 2003, débuté la mise en marché de produits portant la marque ADOX en mai de la même année et offert des produits de marque ADOX sur Internet pour la première fois le 16 octobre 2003. Deux entrepreneurs, l'un allemand et l'autre américain, ont déposé des demandes d'enregistrement de la marque dans leurs pays respectifs les 24 et 25 juin 2003. Ces deux entrepreneurs se connaissaient, mais ignoraient l'existence de la compagnie canadienne. Des discussions ont eu lieu pour éclaircir qui détenait un droit légitime sur la marque. Afin d'éviter tout risque de confusion, la compagnie canadienne a toutefois décidé de n'utiliser la marque ADOX que pour ses ventes au Canada. L'histoire n'indique pas si la compagnie Agfa, qui avait pourtant racheté la marque avant d'en cesser l'emploi, s'est objectée à la remise en marché de la marque par ces tiers : « About Adox Fotowerke, Inc. », en ligne : <[http://www.adox.net/about\\_adox.htm](http://www.adox.net/about_adox.htm)>.

## 2. L'ACHALANDAGE

Nous traiterons principalement de marques de commerce abandonnées. Cela étant, si ces dernières bénéficient d'une certaine protection à titre de marques, c'est en tant que marques non enregistrées. Or, l'achalandage est un élément essentiel de la marque de commerce non enregistrée et le premier critère qui est pris en considération pour former la base d'une action en délit de substitution (*passing-off*<sup>7</sup>). Même s'il est à la base des préoccupations des titulaires de marques et des tribunaux qui protègent ces dernières, l'achalandage demeure cependant difficile à définir clairement. Au début du 20<sup>e</sup> siècle, la Chambre des Lords définissait ainsi l'achalandage :

What is goodwill ? It is a thing very easy to describe, very difficult to define. It is the benefit and advantage of the good name, reputation, and connection of a business. It is the attractive force which brings in custom.<sup>8</sup>

Même si elle est inspirée du droit fiscal, cette définition est toujours d'actualité et la Cour suprême du Canada la citait avec approbation récemment, dans l'affaire *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*<sup>9</sup>. La Cour suprême ajoutait, à propos de l'achalandage :

La Loi ne définit pas l'achalandage. Dans son sens commercial ordinaire, ce terme s'entend de l'association positive qui attire les consommateurs vers les marchandises ou services du propriétaire de la marque plutôt que vers ceux de ses concurrents. Dans *Manitoba Fisheries Ltd. c. La Reine*, [1979] 1 R.C.S. 101, p. 108, la Cour suprême a adopté la définition suivante du terme « achalandage » :

[TRADUCTION] « Achalandage » est un terme utilisé parfois pour désigner une clientèle toute prête, dont la valeur réside dans ses fortes chances de continuité.<sup>10</sup>

7. « The law of passing off, as it is expressed in subsection 7(b), protects a trademark or name where there is attached to the mark or name the requisite goodwill. », dans Roger T. Hughes, *Hughes on Trade Marks*, 2<sup>e</sup> éd. (Toronto, Butterworths, 2005), page 987.

8. *Inland Revenue Commission c. Mueller & Co's Margarine Ltd.*, [1901] A.C. 217, aux pages 223-224 (ci-après « *Inland Revenue* »).

9. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. 401.

10. *Ibid.*, à la page 425.

En traitant de l'emploi d'une marque susceptible de diminuer la valeur de l'achalandage qui y est attaché, les auteurs Gill et Jolliffe s'expriment ainsi sur la valeur de l'achalandage :

To depreciate the value of the goodwill means simply to reduce in some way the advantage of the reputation that may have been built up by years of honest work or gained by lavish expenditure of money, to which the association of the trade-mark with the goods or services largely contributed. Goodwill has value only to the extent that the reputation and connection confer an advantage that the owner enjoys ; whatever reduces that advantage reduces the value of the goodwill.<sup>11</sup>

Des expressions telles que « bénéfice », « avantage », « réputation », « attraction » et « association » sont utilisées pour définir l'achalandage. L'antiquaire français Aristide & Co. offre au consommateur des marques à « image » ou « résonance » fortes et souhaite faire profiter sa clientèle d'une « reconnaissance spontanée » et de la notoriété de marques bénéficiant déjà d'un « capital de sympathie » chez le consommateur<sup>12</sup>. Les bénéfices que fait ainsi miroiter l'antiquaire de marques sont tous des éléments qui font partie de l'achalandage de ces dernières. L'achalandage se définit donc de manière très subjective, à l'aide d'expressions qui peuvent prendre des valeurs différentes selon les circonstances de chaque espèce.

Pendant longtemps, les tribunaux ont débattu de la nature du droit protégé dans une action en *passing-off* et généralement, la jurisprudence récente reconnaît, en présence d'achalandage, un droit de propriété dans le nom ou la marque auxquels cet achalandage est relié.

Dans l'affaire *Inland Revenue*, précitée, la Chambre des Lords avait d'abord conclu que l'achalandage était un bien et pouvait s'acquérir et se céder à un tel titre<sup>13</sup>. La Cour suprême du Canada a elle aussi reconnu cette notion de propriété, dans l'affaire *Ciba-Geigy*

11. Kelly GILL and R. Scott JOLLIFFE, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4<sup>e</sup> éd. (Toronto, Thomson Carswell, 2004), à la page 7-21 (ci-après « Fox on Trade-marks »).

12. <<http://www.aristide.fr/metier.html>>, *supra*, note 2.

13. *Inland Revenue*, *supra*, note 8, à la p. 223.

*Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, où le Juge Gonthier a donné à l'achalandage une interprétation large :

Le droit d'être protégé contre le « piratage » de sa marque, de son nom commercial, de l'apparence de son produit est lié à une sorte de « propriété » que le fabricant a acquis dans ce nom, marque, apparence en les utilisant.

[...]

On retrouve aussi la notion de propriété, protégée par l'action en *passing-off* au niveau de l'achalandage, terme qu'il faut prendre dans un sens très large, englobant non seulement les gens qui constituent la clientèle mais aussi la réputation et le pouvoir d'attraction qu'exerce un commerce donné sur la clientèle.<sup>14</sup>

Dans l'affaire *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, la Cour suprême ajoutait que l'achalandage rattaché à une marque de commerce était un « bien très précieux »<sup>15</sup>. Il semble donc que la jurisprudence récente reconnaisse un achalandage, et donc un droit de propriété, dans la marque elle-même, plutôt qu'uniquement dans l'entreprise<sup>16</sup>.

L'action en *passing-off* vise donc à protéger l'achalandage dans une marque. Si cette marque est enregistrée, la *Loi sur les marques de commerce*<sup>17</sup> prévoit maintenant un droit spécifique pour contrer les actes susceptibles de diminuer la valeur de l'achalandage, en autant que celui-ci soit rattaché à une marque<sup>18</sup>. Il semble pourtant que l'achalandage puisse avoir son existence propre et se détacher de la marque à laquelle il est relié. L'achalandage dans une marque de commerce peut ne représenter qu'une partie de l'achalandage

14. *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, à la page 134 (ci-après « *Ciba-Geigy* »).

15. *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, à la page 329 (ci-après « *Kirkbi* »).

16. « The Supreme Court of Canada's view of the right as property in the trade-mark, trade name, or other indicia accords with modern business practices and the *Trade-marks Act* as a whole. [...] It seems somewhat archaic then to insist that passing off is protecting the general goodwill of the business and not a proprietary right in the trade-mark, trade name or other trading indicia. », *Fox on Trade-marks*, *supra*, note 11, à la page 4-9.

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

18. L'article 22 de la Loi crée un droit d'action en dépréciation de l'achalandage, mais spécifiquement pour l'achalandage « attaché » à une marque de commerce.

d'une entreprise<sup>19</sup>. De plus, la marque peut être cédée isolément de l'achalandage de l'entreprise<sup>20</sup>.

Dans la mesure où l'achalandage peut exister isolément de la marque à laquelle il est associé, peut-être pouvons-nous envisager que sa durée de vie soit aussi différente de celle de cette même marque. La question principale de notre réflexion demeure celle de savoir si l'achalandage survit à la marque de commerce et peut continuer à exister par lui-même lorsque la marque à laquelle il est rattaché a, quant à elle, cessé d'exister. Avant d'aborder cette question, nous verrons d'abord comment une marque de commerce cesse d'exister.

### 3. LA MARQUE DE COMMERCE ABANDONNÉE

Pour mériter le titre de marque de commerce, celle-ci doit remplir certaines conditions existentielles. La marque de commerce se définit ainsi, à l'article 2 de la Loi :

#### 2. « marque de commerce »

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres ;

De par sa définition même, une marque de commerce, pour exister en tant que telle, doit être employée. L'emploi est une notion source de biens des débats et incompréhensions en droit des marques de commerce. Il est défini ainsi à l'article 4 de la Loi :

#### 4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de

19. Voir le commentaire du juge Thurlow dans *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co.* (1968), 55 C.P.R. 176, à la page 197 : « [...] the goodwill attaching to a trade mark is, I think, *that portion of the goodwill of the business of its owner which consists of the whole advantage, whatever it may be, of the reputation and connection, which may have been built up by years of honest work or gained by lavish expenditure of money and which is identified with the goods distributed by the owner in association with the trade mark.* » (nos italiques).

20. L'article 48 de la Loi le prévoit : « Une marque de commerce, déposée ou non, est transférable et est réputée toujours avoir été transférable, soit à l'égard de l'achalandage de l'entreprise, *soit isolément*, et soit à l'égard de la totalité, soit à l'égard de quelques-uns des services ou marchandises en liaison avec lesquels elle a été employée » (nos italiques).



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 un 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.

La marque de commerce qui ne remplit pas ou ne remplit plus ces critères perdra inévitablement sa qualité de marque.

### 3.1 La déchéance administrative d'une marque enregistrée

Il est d'abord possible d'obtenir la radiation d'un enregistrement par la déchéance administrative, un processus relativement simple et peu coûteux pour celui qui en fait la demande. En vertu de l'article 45 de la Loi, toute personne intéressée, y compris le registraire, peut demander qu'un avis soit émis enjoignant le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée de démontrer l'emploi de cette marque en liaison avec toutes et chacune des marchandises et services énumérés à l'enregistrement à un moment quelconque dans les trois années précédant la date de l'avis<sup>21</sup>. Le titulaire peut aussi éviter la radiation s'il démontre une justification raisonnable au non emploi de sa marque de commerce<sup>22</sup>.

Les procédures initiées en vertu de l'article 45 de la Loi ne visent que la preuve d'emploi dans les trois années précédant l'avis ainsi émis. Dans de telles circonstances, le titulaire d'une marque enregistrée qui aurait cessé d'employer celle-ci, mais recommencé son emploi avant que ne soit émis un tel avis, verrait probablement son enregistrement maintenu.

21. Article 45 de la Loi.

22. Les critères applicables pour déterminer si des circonstances spéciales justifient le non emploi d'une marque sont : 1) la durée du non emploi ; 2) la question de savoir si le non emploi est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire ; et 3) l'existence d'une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à bref délai : *Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.) (ci-après « *Knitting Mills* »). Les tribunaux refuseront cependant d'excuser le défaut d'emploi attribuable à la seule volonté du propriétaire de la marque, tel que l'a rappelé la Cour fédérale, citant l'arrêt *Knitting Mills*, dans *Smart & Biggar c. Canada (Procureur Général)*, 2006 CF 1542 (C.F. ; 2006-12-21), au paragraphe 15.

Le droit américain est beaucoup plus sévère et prévoit la déchéance d'un enregistrement qui n'a pas été employé pour une période consécutive de trois années et ce, même si son titulaire a repris son utilisation avant que ne soient entamées des procédures en déchéance. Le non emploi pour une période de trois années crée une présomption d'abandon que le titulaire peut contredire en démontrant son intention de ne pas abandonner son enregistrement<sup>23</sup>. Nous verrons plus loin comment ce double critère de non emploi et d'intention de ne pas abandonner l'emploi a donné lieu à une panoplie de décisions intéressantes portant sur les notions d'abandon et d'achalandage résiduel.

### 3.2 L'enregistrement invalide pour cause d'abandon

Une marque abandonnée peut aussi être invalidée et ainsi radiée du registre. L'alinéa 18 (1) c) de la Loi prévoit en effet qu'une marque de commerce enregistrée peut être déclarée invalide si elle a été abandonnée. Cependant, seule la Cour fédérale possède la compétence pour radier un enregistrement de marque de commerce et cette radiation pour abandon doit faire l'objet d'une demande en justice<sup>24</sup>. Alors que la procédure administrative prévue à l'article 45 de la Loi n'implique que la preuve du titulaire de l'enregistrement, la demande fondée sur l'alinéa 18 (1) c) est une procédure contradictoire. La partie qui requiert cette invalidation doit non seulement démontrer le non emploi de la marque enregistrée, mais aussi l'intention, de la part du titulaire, d'abandonner la marque<sup>25</sup>.

23. Le *Lanham Act* prévoit que : « a mark shall be deemed to be «abandoned» (...) when its use has been discontinued with intent not to resume such use. Intent not to resume may be inferred from circumstances. Nonuse for three consecutive years shall be prima facie evidence of abandonment. "Use" of a mark means the bona fide use of such mark made in the ordinary course of trade, and not merely to reserve a right in a mark », 15 U.S.C. § 1127 (ci-après la « Loi américaine »). Pour une discussion sur la reprise d'utilisation suite à un abandon en droit américain, voir J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4th Edition, vol. 2, (New York, Thomson/West, 2007), §17.3 : Resumption of use after abandonment.

24. L'article 57 de la Loi prévoit que seule la Cour fédérale a une compétence exclusive pour ordonner qu'une inscription sur le registre soit modifiée ou biffée. À l'article 58 de la Loi, on prévoit que de telles procédures sont introduites par voie de demande, lors d'une demande reconventionnelle, dans une action pour usurpation de marque ou par un exposé de réclamation dans le cadre d'une action visant un redressement additionnel en vertu de la Loi.

25. Voir à ce sujet *Jean Patou Inc. c. Luxo Laboratories Ltd.* (1998), 158 F.T.R. 16, à la page 31 et *Illico Communication Inc. c. Vidéotron Ltée*, [2004] R.J.Q. 2579, aux paragraphes 111 à 114 (ci-après « *Illico* »).

La preuve d'une intention d'abandonner, hormis lorsque celle-ci a clairement été annoncée par le titulaire, demeure très subjective. La Cour fédérale, dans l'affaire *Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.*, a conclu que cette intention pouvait être présumée à la suite d'une longue période de non emploi<sup>26</sup>, alors que la Cour supérieure du Québec, dans l'affaire *Illico Communication Inc. c. Vidéotron Ltée*, conclut au contraire, tout en rappelant pourtant que la nécessité d'établir l'intention d'abandonner provient, entre autres, de la jurisprudence de l'arrêt *Marineland* :

[...] le Tribunal est d'avis que l'intention d'abandonner doit être explicite et ne doit pas s'inférer simplement du laps de temps écoulé, sinon il n'y aurait plus de distinction entre les articles 18 (1) c) et 45 de la Loi.<sup>27</sup>

La décision *Carling O'Keefe Ltd. c. Anheuser-Busch Inc. Nos. 1 & 2*<sup>28</sup>, qui porte principalement sur des questions de confusion entre différentes marques de bière, conclut au non abandon de la marque étant donné certaines circonstances particulières. À certains moments précis dans le temps, il n'y avait pas de ventes domestiques des produits des défendeurs au Canada. Par contre, le défendeur avait exporté sa bière à des soldats américains en service au Canada. La Cour fédérale s'est fondée sur la grande reconnaissance de la marque au Canada pour décider qu'il était difficile de conclure à un abandon. Indirectement, la Cour semble conclure à l'absence d'abandon étant donné l'existence d'un achalandage.

Il est intéressant de noter que la Loi ne prévoit spécifiquement l'abandon que de marques enregistrées. Les articles 18 et 45 de la Loi ne s'appliquent qu'à des enregistrements, contrairement à la Loi américaine, qui définit l'abandon relativement à la définition de marque, sans spécifier que celle-ci soit enregistrée ou non. Puisque la marque non enregistrée doit rencontrer certains critères d'emploi pour exister, elle pourra nécessairement être considérée comme

26. *Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.* (1974), 16 C.P.R. (2d) 97, à la p. 111 (ci-après « *Marineland* »). La Cour fédérale en est venue à la même conclusion dans l'affaire *Bundy American Corp. c. No-Frills Car & Truck Rental Inc.* (2001), 16 C.P.R. (4th) 68 (C.F.P.I.), à la page 70. Dans cette affaire, non seulement l'abandon a été inféré d'une longue période de non emploi, mais aussi du fait que l'intimé avait choisi d'utiliser une autre marque.

27. *Illico*, *supra*, note 25, au paragraphe 114.

28. *Carling O'Keefe Ltd. c. Anheuser-Busch Inc. Nos. 1 & 2* (1982), 68 C.P.R. (2d) 1 (C.F.P.I.), à la page 27. La décision de la Cour fédérale a été infirmée en appel, mais sur des questions de confusion, et non pas d'abandon : (1986), 10 C.P.R. (3d) 432 (C.A.F.).

étant abandonnée. Les exemples jurisprudentiels qui ont traité de l'achalandage résiduel et dont nous discuterons en dernière partie de notre analyse portent principalement sur des marques non enregistrées et fournissent moins de détails sur les critères d'abandon que la jurisprudence sous l'alinéa 18 (1) c) de la Loi. Nous soulevons ici la question sans y répondre et traiterons des marques abandonnées sans différencier celles qui ont jadis été enregistrées de celles qui ne l'ont jamais été, en supposant que les critères d'abandon seraient analysés de la même manière dans les deux cas.

La loi américaine est cependant plus sévère que la loi canadienne en matière d'abandon, en ce qu'elle transpose le fardeau de preuve sur le titulaire lorsque la partie requérante a démontré le non emploi d'une marque. Lorsque la marque n'est plus utilisée, c'est au titulaire qu'il incombe de convaincre le tribunal qu'il n'avait pas l'intention de ne pas en reprendre l'emploi. Cette différence législative offre plusieurs exemples jurisprudentiels qui ont spécifiquement traité de l'intention d'un titulaire, des exemples qui fournissent aussi quelques idées au titulaire qui voudrait maintenir valide sa marque de commerce malgré les apparences d'abandon<sup>29</sup>.

#### **4. PROTÉGER L'ACHALANDAGE ET ÉVITER L'ABANDON**

L'abandon demeure une question de faits à être déterminée selon les circonstances de chaque affaire<sup>30</sup>. Les exemples qui suivent démontrent comment certains titulaires de marque ont réussi à démontrer l'absence d'abandon, même si la marque attaquée n'était plus utilisée.

##### **4.1 Un emploi différent, mais tout de même un emploi**

Dans le cadre de procédures en déchéance administrative sous l'article 45 de la Loi, certains titulaires de marques de commerce

---

29. La jurisprudence américaine est beaucoup plus vaste en matière d'abandon. D'ailleurs, le critère n'est pas le même puisque ce n'est pas l'intention d'abandonner qu'il faut démontrer, mais l'intention de ne pas reprendre l'emploi. Voir Christopher T. MICHELETTI, « Preventing Loss of Trademarks Rights : Quantitative and Qualitative Assessments of « Use » and Their Impact on Abandonment Determination », 94 *TMR* 634, pour une revue jurisprudentielle sur la notion d'abandon en droit américain.

30. Cette réalité est résumée dans *Fox on Trade-marks, supra*, note 11, à la page 10-4 : « Abandonment is in each case a question of fact, determined according to the circumstances of each particular case and depending on the evidence of intention to abandon. »

ont pu maintenir valides leurs enregistrements en démontrant un emploi minimal d'une marque de commerce pendant la période pertinente<sup>31</sup>. Une telle façon de procéder demeure cependant risquée, puisque l'emploi doit demeurer de bonne foi et ne peut être fabriqué dans le seul but de maintenir valide un enregistrement. Pour éviter d'éventuels problèmes, les titulaires de marques qui souhaitent maintenir la validité des marques qu'ils ont pourtant choisi de délaissier disposent cependant de différents moyens de maintenir un emploi, sans que celui-ci ne soit que nominal.

#### 4.1.1 *La marque secondaire*

Certains titulaires vont choisir de continuer à employer la marque à titre de marque secondaire. Lorsque Amvescap a fait l'acquisition de Trimark Financial Corporation en 2000, l'emploi de la marque TRIMARK n'a pas pour autant cessé. Tout comme les autres marques de commerce acquises au cours des années par l'entreprise qui a pris le nom d'Amvescap en 1997, TRIMARK est toujours employée aujourd'hui, sous le nom AIM TRIMARK<sup>32</sup>. Kraft Foods avait obtenu de sa fusion avec Nabisco, Inc. la populaire marque MISTER SALTY, dont Nabisco avait pourtant cessé l'exploitation. Kraft Foods a réintroduit la marque MISTER SALTY en tant que marque secondaire sur ses produits de marque HANDI-SNACKS<sup>33</sup>. Pour qu'un tel emploi puisse maintenir la validité d'un enregistrement, il faudra cependant s'assurer que la marque employée est suffisamment proche de celle enregistrée. Cependant, même si un tel emploi ne maintient pas valide une marque enregistrée, il pourrait s'avérer suffisant pour conclure à une vraisemblance de confusion si la marque secondaire est utilisée par un compétiteur.

#### 4.1.2 *Modifier ses canaux de distribution*

Dans l'affaire *Lyon Metal Products c. Lyon Inc.*<sup>34</sup>, un fabricant de produits pour la cuisine vendus sous la marque LYON avait cessé l'emploi de cette marque dans la vente au détail, mais offrait tou-

31. *Philipp Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. et al.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 289, à la page 297.

32. <<http://www.invesco.com/about/history.html>>. Ainsi, les fonds mutuels qui portaient la marque TRIMARK portent maintenant la marque AIM TRIMARK.

33. Exemple offert par David S. RUDER, « New Strategies for Owners of Discontinued Brands », (Fall 2004), 3-1 *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, au paragraphe 48 (ci-après « Ruder »).

34. *Lyon Metal Products c. Lyon Inc.*, 134 U.S.P.Q. (BNA) 31 (TTAB 1962).

jours ses produits à des entrepreneurs en construction. Le tribunal a conclu que l'abandon d'un canal de distribution n'emportait pas l'abandon de la marque si celle-ci était simplement employée dans un autre canal. L'auteur Ruder précité cite l'exemple de la marque de commerce BRECK, propriété de Dial Corporation, une marque de shampoing populaire dans les années 1960 et 1970 et dont la vente au détail a complètement cessé en 2000. Son titulaire a cependant maintenu l'emploi de la marque en liaison avec des petites bouteilles de shampoing offertes en vente à différentes compagnies hôtelières. La marque a été relancée en 2003 pour la vente au détail, mais l'emploi en liaison avec du shampoing est demeuré continu, le format et les canaux de distribution étant simplement différents<sup>35</sup>.

#### 4.1.3 La modification de la marque

Un titulaire peut choisir de moderniser sa marque pour que celle-ci s'adapte aux nouvelles tendances et au marché, mais toute modification doit demeurer prudente. L'affaire *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*<sup>36</sup>, connue pour son pingouin mince et son pingouin grassouillet, nous rappelle qu'il est essentiel de maintenir l'identité et le caractère reconnaissable de la marque par la conservation de ses traits dominants pour que celle-ci, bien que modifiée, puisse être considérée comme employée<sup>37</sup>. Le titulaire qui demeure prudent peut donc potentiellement modifier son emploi pour le moderniser sans pour autant abandonner sa marque.

#### 4.2 L'emploi sous licence

Le titulaire d'une marque de commerce peut aussi maintenir l'emploi de cette dernière sous licence, en autant que les critères prévus à cet effet soient respectés<sup>38</sup>. Dans l'affaire *Silverman c. CBS*

35. RUDER, *supra*, note 33, au paragraphe 50.

36. *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).

37. Dans l'affaire *Canada (Registrar of Trade Marks) c. Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 F.C. 406 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a émis le critère du consommateur non averti qui conclurait, selon toute probabilité, que les marques ainsi comparées par la Cour identifient des marchandises ayant la même origine et ce, malgré leurs différences. Il est à noter que la Loi américaine prévoit spécifiquement la possibilité d'amender un enregistrement au moment de son renouvellement, lorsque le spécimen d'emploi déposé diffère légèrement de celui enregistré. : *supra*, note 23, 15 U.S.C. § 1604.13(a).

38. Pour que l'emploi de sa marque par un tiers puisse bénéficier à son titulaire, ce dernier doit exercer un contrôle sur la façon dont sa marque est employée par son licencié, tel que le prévoit l'article 50 de la Loi. Toutefois, la décision *White Consolidated Industries Inc. c. Beam of Canada Inc.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 94 (C.F.P.I.)

*Inc.*<sup>39</sup>, le tribunal a conclu que CBS n'avait pas abandonné ses droits dans la marque de commerce AMOS 'N' ANDY, même si la production télévisée qui y était associée avait été retirée des ondes en 1964. Parmi les circonstances prises en considération figurait le fait que CBS avait octroyé plusieurs licences d'utilisation de la marque pour des fins éducatives et historiques<sup>40</sup>. Dans certaines circonstances, le simple fait d'avoir tenté de poursuivre l'exploitation d'une marque sous licence, même sans succès, fut considéré comme une preuve qu'il n'y avait pas abandon de la marque<sup>41</sup>.

### 4.3 La perception des royautés

Sans spécifiquement pouvoir prouver l'existence d'une licence, certains titulaires de marques ont pu faire reconnaître la validité de celles-ci, puisqu'elles généraient encore des redevances. C'est le cas par exemple de groupes musicaux. Un groupe musical s'étant séparé et n'ayant pas enregistré de nouveau matériel depuis de nombreuses années n'avait pas nécessairement l'intention d'abandonner la marque reliée au nom du groupe, d'autant plus que les ventes de disques se poursuivaient et que le groupe continuait de recevoir des redevances pour ces ventes<sup>42</sup>.

---

semble alléger cette obligation de contrôle dans le cadre d'une procédure d'abandon. Dans cette affaire, le titulaire Beam Industries avait permis à son distributeur, Beam of Canada, d'apposer son nom sur les produits vendus au Canada. Beam of Canada plaidait ainsi que Beam Industries avait abandonné la marque BEAM en permettant que le message transmis au public soit à l'effet que BEAM était une marque de Beam of Canada. Le juge Teitelbaum a rejeté cet argument : « In my opinion, public perception is a relevant consideration when dealing with the question of distinctiveness and not when dealing with the question of abandonment. The case law is clear : when dealing with abandonment, the important considerations are « use » and « intention to abandon ». » (à la page 108).

39. *Silverman c. CBS Inc.*, 666 F.Supp. 575, 4 U.S.P.Q. (2d) 1301 (ci-après « *Silverman* »).

40. L'émission avait été retirée des ondes puisqu'à l'époque, des activistes la considéraient dénigrante pour la population noire, une opinion publique qui était hors du contrôle de CBS. CBS a aussi allégué avoir à maintes reprises considéré le retour de l'émission, mais avoir craint cette même opinion publique. De plus, CBS avait pris tous les moyens nécessaires pour surveiller et protéger ses droits dans la marque de commerce.

41. Voir *Sands, Taylor & Wood Co. c. Quaker Oats Co.*, 978 F.2d 947, 956 (7th Cir. 1992), cité dans RUDER, *supra*, note 33, au paragraphe 65. Le demandeur s'opposait à l'emploi de la marque THIRST AID par Quaker Oats dans ses publicités relatives à la marque GATORADE. Le demandeur n'avait pas employé sa marque depuis plus de trois ans, mais avait tenté de l'exploiter sous licence durant cette période de non emploi.

42. *The Kingsmen c. K-Tel International Ltd.*, 220 U.S.P.Q.(2d) 1045.



#### 4.4 Les efforts de maintien de la marque

Certains titulaires ont finalement pu maintenir valides leurs marques de commerce par leurs efforts constants de valorisation de ces dernières. Lorsque des titulaires ont démontré que leur intention n'était pas d'abandonner leur marque, celle-ci a été maintenue, malgré, dans certains cas, de très longues périodes de non emploi. Un titulaire qui tente de vendre sa marque de commerce pour par la suite décider de recommencer à l'employer, faute d'acheteur, n'a donc pas abandonné celle-ci<sup>43</sup>. Des circonstances particulières peuvent aussi forcer un titulaire, désireux de maintenir la possibilité de reprendre lui-même l'exploitation de sa marque, à refuser des licences ou des offres de vente sans pour autant cesser ses efforts de maintien<sup>44</sup>. Un titulaire canadien ayant cessé ses ventes de bière aux États-Unis pour des raisons économiques et d'affaires a cependant pu maintenir valide son enregistrement en démontrant ses efforts pour maintenir la marque connue par le biais de publicités dans des magazines touristiques distribués aux États-Unis et ses efforts pour obtenir l'approbation de son étiquetage pour vente par un distributeur de Boston<sup>45</sup>. Un successeur en titre, forcé de cesser l'emploi de sa marque par un règlement hors cour, a cependant pris toutes les mesures nécessaires pour qu'une transition vers la nouvelle marque soit bien publicisée. Ses efforts, ainsi que la preuve de confusion immédiate lorsque son compétiteur a repris la marque qu'il avait été forcé d'abandonner, ont été pris en considération pour qu'une injonction soit émise, même si le défendeur avait avancé une défense d'abandon<sup>46</sup>.

43. *Defiance Button Machine Co. c. Defiance Button Machine Co.*, 759 F.2d 1053 (2<sup>e</sup> Cir. 1985), 225 U.S.P.Q. (BNA) 797.

44. *Silverman*, *supra*, note 39. CBS a refusé d'octroyer des licences qui auraient pu permettre la rediffusion de son émission parce que cela pouvait de nouveau provoquer la grogne de certains activistes. CBS avait même refusé une telle licence au défendeur. Lorsque CBS était avisée de violations de sa marque, elle exigeait que l'utilisation cesse. Ces efforts, en plus de l'allégation de CBS de son intention de reprendre l'utilisation de sa marque et son explication raisonnable pour justifier le non emploi, ont mené à la conclusion que CBS n'avait pas abandonné sa marque. Dans l'affaire *Sterling Brewers, Inc. c. Schenley Industries, Inc.*, 441 F.2d 675 (C.C.P.A. 1971), 169 U.S.P.Q. (2d) 590, le refus du titulaire de considérer la vente de sa marque à son compétiteur (qui demandait la radiation de l'enregistrement pour abandon) a été pris en considération par le tribunal (en appel d'une décision du Trademark Trial and Appeal Board). Le titulaire avait aussi démontré d'autres efforts de maintien, dont la maintenance de la distillerie durant la période de non emploi.

45. *Miller Brewing Company c. Oland's Breweries [1971] Limited*, 548 F.2d 349 (C.C.P.A. 1976), 192 U.S.P.Q. (2d) 266.

46. *Peter Luger Inc. c. Silver Star Meats Inc.*, 63 U.S.P.Q. (2d) 1555 (ci-après « *Luger* »). Dans cette affaire, le successeur en titre avait acquis la marque et



#### 4.5 L'emploi d'un habillage distinctif qui se poursuit

L'affaire *Ferrari S.p.A. c. McBurnie*<sup>47</sup> offre une autre alternative qui sera limitée à certaines circonstances très particulières aux titulaires qui peuvent démontrer un droit exclusif dans l'habillage distinctif d'un produit. Dans cette affaire, Ferrari avait fabriqué et commercialisé un modèle de voiture sport 365 GTB/4 entre 1969 et 1974. La voiture, popularisée par les amateurs sous le nom DAYTONA SPIDER, avait un design particulier que le défendeur admettait avoir reproduit pour ressembler le plus possible à l'original. Même si Ferrari avait abandonné la fabrication du modèle en question, la preuve a révélé que plusieurs pièces de rechange étaient toujours offertes par cette dernière par le biais de ses licenciés. Ainsi, certaines voitures pouvaient être partiellement refaites et les pièces qui contribuaient à créer cet ensemble distinctif étaient toujours commercialisées<sup>48</sup>. En émettant une injonction permanente enjoignant aux défendeurs de cesser leur reproduction, la Cour a conclu que Ferrari n'avait pas abandonné l'usage de sa marque de commerce dans l'habillage distinctif de son modèle, même si aucun nouveau véhicule n'avait été construit depuis plus de dix ans<sup>49</sup>.

---

l'achalandage reliés au nom LUGER en liaison avec des viandes et charcuteries. Peu après son acquisition, il avait dû cesser l'emploi de la marque dans le cadre d'un règlement hors cour. Ce dernier avait cependant pris tous les moyens nécessaires pour faire connaître aux consommateurs le changement de marque et la transition vers la nouvelle marque HATFIELD. Lorsqu'un membre de la famille LUGER a permis, près de sept années plus tard, l'emploi de son nom sous licence en liaison avec les mêmes produits par le défendeur, le demandeur a subi des dommages importants. Les consommateurs ont tout de suite associé la marque R. LUGER CLASSICS avec le nom qu'ils connaissaient. Les commerçants qui offraient les produits HATFIELD ont délaissé cette marque pour lui préférer la marque R. LUGER CLASSICS et les ventes du demandeur ont diminué entre 65 % et 80 % durant certaines périodes. Le défendeur, quant à lui, a connu un succès immédiat et retentissant sans avoir pourtant investi en publicité. Tous ces critères ont été pris en considération pour que la défense d'abandon n'empêche pas le demandeur d'obtenir l'injonction qu'il recherchait.

47. *Ferrari S.p.A. c. McBurnie*, 11 U.S.P.Q.2d. (BNA) 1843.

48. Il est important de noter que cette conclusion a été obtenue puisque les pièces de rechange vendues sous licence contribuaient à reconstruire l'habillage distinctif, soit la forme du véhicule. Cette circonstance très particulière est à différencier de la simple vente de pièces de rechange pour un véhicule. Dans l'affaire *Shelby c. Ford Motor Co.*, 28 U.S.P.Q. (2d) 1471 (C.D. Cal. 1993), le tribunal a déterminé que la vente de pièces de rechange ne justifiait pas l'abandon d'une marque de commerce en liaison avec des voitures (en l'espèce, la marque n'était plus employée avec des voitures depuis 8 ans).

49. *Supra*, note 47, au paragraphe 35 : « From time to time, both Ferrari and its authorized licensee have virtually remade or refurbished entire 365 GTB/4 DAYTONA automobiles. In this manner, there has been continuous commercial use and sale of the DAYTONA design trade dress. »

#### 4.6 La marque protégée par droit d'auteur

Nous ajoutons cette dernière catégorie, bien que celle-ci ne permette pas nécessairement d'éviter une conclusion d'abandon d'une marque de commerce, mais de prolonger la vie de celle-ci au-delà de sa période d'emploi. La protection offerte par les marques de commerce est limitée en ce que l'existence de cette protection nécessite un emploi. Le droit d'auteur, quant à lui, subsiste même s'il n'est pas employé. De plus, il demeure valide pour un certain nombre d'années après la mort de son auteur.

La *Loi sur le droit d'auteur*<sup>50</sup> est susceptible d'offrir au titulaire d'une marque de commerce figurative un recours en cas de reproduction non autorisée de cette marque, même si celle-ci ne satisfait plus aux critères d'emploi de la Loi. À titre d'exemple et dans la mesure où la preuve de titularité du droit d'auteur peut être encore faite, la compagnie aérienne Delta pourrait empêcher une tierce partie d'employer un logo trop similaire à celui qu'elle utilisait il y a plus de 50 ans, même si la marque en question n'est plus employée et a été remplacée par une version beaucoup plus moderne.

Voici deux versions employées entre les années 1930 et 1950 :



Et des versions plus récentes, entre 2004 et 2007<sup>51</sup> :



Si un défendeur employait un logo similaire à celui utilisé dans les années 30 et 50, Delta pourrait tenter d'obtenir qu'un tel emploi cesse sur la base de la violation du droit d'auteur, même si la marque en question n'est peut-être plus utilisée.

50. L.R.C. (1985), c. C-42.

51. Images tirées du site Internet « The Delta Heritage Museum », en ligne : <[http://www.deltamuseum.org/M\\_Education\\_DeltaHistory\\_Facts\\_Logos.htm](http://www.deltamuseum.org/M_Education_DeltaHistory_Facts_Logos.htm)>.

#### 4.7 Conclusion sur l'abandon

Les exemples précités démontrent comment l'achalandage dans une marque peut être reconnu, même après une certaine période de non emploi. Cependant, dans chacun des exemples précités, l'achalandage à lui seul n'est pas responsable du succès du titulaire : d'autres facteurs ont contribué à maintenir valides les enregistrements contestés<sup>52</sup>. Ces autres facteurs nous permettent certes d'identifier différentes façons d'éviter que l'abandon soit constaté et d'ainsi maintenir cet achalandage résiduel, mais ne répond pas à la question de savoir si l'achalandage à lui seul peut maintenir valides les droits d'un titulaire dans une marque, lorsque aucun facteur additionnel ne permet à celle-ci de ne pas être considérée abandonnée d'un point de vue légal.

### 5. L'ACHALANDAGE RÉSIDUEL DES MARQUES ABANDONNÉES

Pour le titulaire qui n'a pas mis en place des moyens de conserver la validité de ses marques, la question devient plus épineuse. L'achalandage a-t-il son existence propre, en-dehors de la marque de commerce, et peut-il contribuer à lui seul à sauver cette dernière ? L'auteur Ruder prétend qu'aux États-Unis, la réponse est non et devrait demeurer ainsi<sup>53</sup>. Les auteurs Gill et Jolliffe, quant à eux, soumettent qu'un demandeur peut intenter une action en *pas-*

52. L'auteur RUDER, *supra*, note 33, au paragraphe 33, conclut sa révision de la jurisprudence en énonçant qu'il n'a trouvé aucun exemple où un ancien titulaire de marque a pu empêcher un tiers d'employer cette dernière, uniquement sur la base d'un achalandage résiduel.

53. *Ibid.* Il faut rappeler cependant que ce même auteur est fondateur d'une entreprise qui se spécialise dans le recyclage de marques abandonnées (<[www.riverwestbrands.com](http://www.riverwestbrands.com)>, *supra*, note 3) et son article cite plusieurs exemples où cette entreprise a eu maille à partir avec des titulaires de ces marques abandonnées qui résistaient à leur exploitation par River West Brands LLC. D'autres auteurs prétendent que l'achalandage résiduel devrait être reconnu en soi en droit américain afin, entre autres, de rencontrer de façon plus efficace l'objectif de protection du public contre le risque de confusion : Michael S. Denniston, « Residual Good Will – The Case Against Abandonment », 2000, 90 *TMR* 615, à la page 648, propose d'amender ainsi le *Lanham Act* : « A mark shall be deemed to be « abandoned » when either of the following occurs – When its use has been discontinued with intent not to resume such use, and there is no significant residual good will present in the mark. Intent not to resume and the existence and strength of residual good will may be inferred from circumstances. Evidence of « significant residual good will » shall mean clear and convincing evidence that consumers continue to associate the mark with a single source of the goods or services from which the goods or services previously emanated, even if that source is unknown. ».

*sing-off*, même dans un cas de non emploi, dans la mesure où une réputation ou un achalandage résiduels subsistent dans cette marque créée par un emploi antérieur<sup>54</sup>. Avant d'aborder plus en détail la jurisprudence ayant reconnu cet achalandage résiduel, nous repasserons brièvement les critères d'application d'une action en *passing-off*.

### 5.1 La théorie du *passing-off*

Les trois éléments nécessaires à une action en *passing-off* (ou commercialisation trompeuse) sont bien connus : 1) l'existence d'un achalandage, 2) la déception du public due à la représentation trompeuse, et 3) des dommages réels ou possibles pour le demandeur<sup>55</sup>. La jurisprudence définit cependant cet achalandage en fonction de l'objet auquel il est rattaché, notamment lorsque la constitutionnalité de l'article 7 b) de la Loi, qui codifie l'action en *passing-off*, est remise en question. Dans l'affaire *Kirkbi* précitée<sup>56</sup>, la Cour suprême du Canada rappelle de différentes manières que l'achalandage ainsi protégé est celui rattaché à une marque ou à un signe distinctif :

Cet alinéa [7 b)] constitue une disposition réparatrice qui *ne s'applique qu'aux marques de commerce définies dans la Loi* (art. 2 et 6). [Les italiques sont nôtres.]<sup>57</sup>

[...]

L'achalandage *rattaché à une marque* est perçu comme un bien très précieux. [Les italiques sont nôtres.]

[...]

Le demandeur doit démontrer l'existence d'un achalandage *rattaché* au caractère distinctif du produit. [...] La doctrine de la commercialisation trompeuse visait à protéger des monopoles exercés non pas sur des produits, mais sur des signes, présentations, noms et symboles qui constituent le caractère distinctif d'une source. [Les italiques sont nôtres.]<sup>58</sup>

54. *Fox on Trade-marks, supra*, note 11, à la page 4-74.

55. *Ciba-Geigy, supra*, note 14, à la page 132.

56. *Kirkbi, supra*, note 15, aux pages 325, 329 et 341.

57. *Ibid.*, à la page 325.

58. *Ibid.*, à la page 341.

Dans la mesure où, par définition, l'action en *passing-off* vise à protéger d'abord l'achalandage rattaché à une marque de commerce ou à un signe distinctif, l'existence de cette marque ou de ce signe, telle que définie par la Loi, devrait être essentielle à la conclusion de *passing-off*. Or, nous avons noté des définitions de la Loi que l'emploi était essentiel à l'existence de ces marques ou signes. Dans les faits cependant, la marque abandonnée peut cesser de porter le titre de marque, sans pour autant tomber dans l'oubli dès son abandon. La notoriété de cette dernière peut subsister et il reste à savoir si en droit l'achalandage, délesté de la marque à laquelle il était rattaché, peut continuer d'exister.

## 5.2 La jurisprudence et la doctrine de l'achalandage résiduel

La jurisprudence canadienne nous offre différents exemples pour conclure qu'en droit canadien, l'achalandage peut avoir son existence en soi, isolément de la marque de commerce à laquelle il devrait être rattaché.

La décision *Orkin Exterminating Co. c. Pestco Co. of Canada* a conclu à un droit de propriété dans un achalandage au Canada, même en l'absence de marque de commerce canadienne<sup>59</sup>. La Cour suprême de l'Ontario, confirmée par la Cour d'appel de l'Ontario, a accepté d'émettre une injonction enjoignant au défendeur de faire usage de son nom commercial, sur la base de l'achalandage accumulé par Orkin au Canada, même si celui-ci n'y avait jamais employé sa marque. Les deux parties opéraient des services d'extermination de vermine. Le demandeur, qui n'avait pourtant jamais offert ses services au Canada, avait démontré sa réputation et apporté la preuve que certains de ses clients étaient des Canadiens qui faisaient appel à ses services pour leurs résidences aux États-Unis. Des factures étaient émises à des résidents canadiens. L'injonction a été émise sur la base de la réputation du demandeur au Canada. La question qu'avait à trancher le tribunal ne portait cependant pas sur des notions d'abandon : uniquement sur des notions d'achalandage.

---

59. *Orkin Exterminating Co. c. Pestco Co. of Canada* (1984), 80 C.P.R. (2d) 153 (C.S. d'Ont.), confirmée en appel : (1985), 5 C.P.R. (3d) 433 (C.A. d'Ont.) (ci-après « *Orkin* »). Cette décision cite aussi avec approbation une décision rendue en Colombie-Britannique et portant sur des faits similaires : *Sund c. Beachcombers Restaurant Ltd.* (1960), 20 Fox Pat. C. 163 (C.S.C.-B.), infirmée en appel pour d'autres motifs : (1961), 21 Fox Pat. C. 107 (C.A.C.-B.) (ci-après « *Beachcombers* »).

Néanmoins, cette décision confirme que l'achalandage peut exister en-dehors de la marque à laquelle il est relié.

Contrairement à ce que souhaiteraient les dirigeants de West Brands LLC, il semblerait que la jurisprudence canadienne tende vers une plus grande protection de l'achalandage résiduel des marques abandonnées. Jusqu'à maintenant, cette jurisprudence est cependant basée sur des circonstances où, selon la loi américaine, l'abandon n'aurait peut-être pas encore été constaté<sup>60</sup>.

Dans un premier temps, c'est la jurisprudence britannique qui trouve écho dans la jurisprudence et la doctrine canadiennes<sup>61</sup>. La décision britannique *Ad-Lib Club Ltd. c. Granville*<sup>62</sup>, citée en jurisprudence<sup>63</sup> et doctrine canadiennes<sup>64</sup>, supporte avec des commentaires généraux et très larges la théorie qu'un achalandage résiduel puisse subsister, même si une marque a été abandonnée :

It seems to me clear on principle and on authority that where a trader ceases to carry on his business he may nonetheless retain for at any rate some period of time the goodwill attached to that business. Indeed it is obvious. He may wish to re-open the business or he may wish to sell it. It further seems to me clear on principle and on authority that so long as he does retain the goodwill in connection with his business he must also be able to enforce his rights in respect of any name which is attached to that goodwill. It must be a question of fact and degree at what point in time a trader who has either temporarily or permanently closed down his business should be treated as no longer having any goodwill in that business or in any name attached to it which he is entitled to have protected by law.<sup>65</sup>

60. Dans chacun des exemples canadiens qui suivront, la période de non emploi est inférieure à trois années.

61. *Fox on Trade-marks, supra*, note 11, à la page 9-7 : « Courts have held that, even where the plaintiff has abandoned the trade-mark or trade indicia, but continues to enjoy a reputation in the market for that trade-mark, the mark will be protected against misrepresentations by third parties (en citant la décision britannique *Thermawear Limited c. Vedonis Limited*, [1982] R.P.C. 44 (Ch.Div.) ci-après « *Thermawear* »). Only where a protectable reputation no longer exists will a passing-off action fail for reasons of abandonment. »

62. *Ad-Lib Club Ltd. c. Granville*, [1971] 2 All ER 300 (ci-après « *Ad-Lib* »).

63. *Canadian Vapotred Ltd. c. Leonard* (1972), 6 C.P.R. (2d) 45 (County Court de North Niagara (Ont.), à la page 65 (ci-après « *Vapotred* »).

64. *Fox on Trade-marks, supra*, note 11, à la page 4-75.

65. *Ad-Lib, supra*, note 63, à la page 303. Dans cette affaire, la demanderesse avait opéré un club de nuit entre 1964 et 1966 tout en connaissant un grand succès,

L'affaire *Ad-Lib* a été citée avec approbation au Canada, dans l'affaire *Vapotred*<sup>66</sup>. L'affaire *Vapotred* portait d'abord sur une question de clause de non-concurrence, mais comportait aussi des conclusions en *passing-off*, puisque le défendeur utilisait le nom commercial du prédécesseur en titre de la demanderesse. Ce nom commercial n'était plus utilisé depuis un incendie en 1970, soit avant que l'achalandage du prédécesseur ne soit cédé à *Vapotred*. Le tribunal devait donc décider s'il subsistait un achalandage susceptible d'être cédé. La question a reçu une réponse affirmative, le tribunal ajoutant qu'il subsistait suffisamment d'achalandage pour que la demanderesse mérite sa protection.

Dès 1982, le Chancery Division réitérait la notion d'achalandage résiduel, tout en spécifiant que celui-ci était rattaché à un nom<sup>67</sup>. La décision *Thermawear* est d'ailleurs plus précise que celle dans l'affaire *Ad-Lib* en ce qu'elle énonce certaines circonstances qui vont permettre de conclure qu'une marque ou un nom bénéficie encore d'un achalandage résiduel. La période de non emploi est le premier facteur à prendre en considération. En deuxième lieu, la nature de la marque en question revêt aussi son importance, puisque la réputation d'une marque inventée persistera plus longtemps que celle reliée à une marque descriptive<sup>68</sup>.

La Cour fédérale du Canada a elle aussi reconnu la possibilité qu'une marque de commerce, bien qu'elle ne soit plus employée,

---

très rapidement. L'établissement avait dû fermer ses portes en 1966 suite à une injonction émise pour cause de bruit. Près de cinq années plus tard, le défendeur a choisi lui aussi d'ouvrir une boîte de nuit sous le nom AD-LIB. L'injonction a été émise par défaut. Le tribunal a non seulement pris en considération l'achalandage et la réputation de la demanderesse, mais aussi le fait que le défendeur semblait délibérément avoir choisi ce nom pour sa grande réputation. Même si la décision *Ad-Lib* a été rendue il y a plus de trente ans, elle est toujours d'actualité en droit britannique. Elle a, entre autres, été citée avec approbation dans l'affaire *Kevin Floyd Sutherland c. V2 Music*, [2002] EWHC 14 (Ch.), au paragraphe 17. Dans cette affaire, un groupe musical du nom de LIBERTY ayant été plus ou moins populaire de la fin des années 1980 à 1996 environ, s'opposait à l'emploi de LIBERTY 2. Le juge Laddie, tout en croyant que la prétention de LIBERTY à un achalandage résiduel était à la limite de l'apparence de droit, a confirmé que la décision *Ad-Lib* était encore de bon droit, allant même jusqu'à ajouter qu'à sa connaissance, le jugement n'avait jamais été désapprouvé.

66. *Vapotred*, *supra*, note 63, à la page 65.

67. *Thermawear Limited c. Vedonis Limited*, [1982] R.P.C. 44 (Chan.Div.) où, à la page 67, le Juge Whitford décrit le recours des demandeurs comme étant « based on their assertion that there is a residual and persisting reputation in this word as a word distinctive of their good. » [Les italiques sont nôtres.]

68. *Ibid.*, à la page 68.



puisse encore bénéficier d'un certain achalandage<sup>69</sup>. Toutefois, le demandeur qui a clairement annoncé son intention d'abandonner une marque de commerce aura de la difficulté à prétendre par la suite que celle-ci est encore reliée à lui comme étant, dans l'esprit du public, la source des produits ou services offerts en liaison avec cette même marque. L'affaire *CCH* laisse entrevoir que, pour prétendre à l'existence d'un achalandage résiduel, la Cour fédérale exigera la preuve d'efforts déployés pour maintenir cet achalandage.

Plus récemment, des tribunaux provinciaux ont accepté d'émettre des injonctions enjoignant des défendeurs d'employer des marques de commerce pourtant abandonnées. Dans l'affaire *AMEC E & C Services Limited c. Whitman Benn and Associates Limited*<sup>70</sup>, la Cour supérieure de la Nouvelle-Écosse a émis une injonction interlocutoire enjoignant au défendeur d'utiliser la marque WHITMAN BENN, même si cette dernière avait été volontairement abandonnée depuis plus d'un an dans le cadre de fusions d'entreprises<sup>71</sup>. Le juge Robert W. Wright, tout en reconnaissant que le défendeur pourrait prétendre à l'abandon lors de l'audition de l'affaire au fond, s'est dit convaincu que le demandeur avait fait la preuve d'une question sérieuse à faire trancher.

---

69. *CCH Canadian Ltd. c. Butterworths Canada Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (2d) 417 à la p. 429 (ci-après « *CCH* »). CCH et le défendeur Dafco s'étaient entendus pour la publication d'un ouvrage de droit fiscal, rédigé par Dafco et édité par CCH. Dafco demeurerait titulaire du droit d'auteur, mais le contrat était silencieux sur la titularité du titre « The Access Letter ». L'entente a duré environ un an et, à la fin de son contrat avec CCH, Dafco a pris entente avec Butterworths pour continuer la publication sous le même titre. CCH a aussi repris une publication similaire, mais sous un titre différent. CCH a poursuivi en *passing-off* en alléguant la titularité du titre. Tout en reconnaissant qu'en théorie CCH aurait pu prouver un achalandage dans sa marque abandonnée, la Cour a considéré que, dans les faits, CCH n'avait pris aucune mesure pour maintenir cet achalandage. Le message transmis au public était que CCH ne publiait plus sous le titre « Access », de telle sorte que CCH aurait probablement de la difficulté à démontrer le deuxième élément de l'action en *passing-off*, la déception du public due à la représentation trompeuse. Malgré cette analyse et les doutes de la Cour quant aux chances ultimes de CCH de convaincre le tribunal au fond, il y avait une question sérieuse à faire trancher. C'est suite à l'analyse des critères de dommages irréparables et de balance des inconvénients que la Cour a refusé d'émettre l'injonction.

70. *AMEC E & C Services Limited c. Whitman Benn and Associates Limited et al.*, 2003 NSSC 112 (ci-après « *AMEC* »)

71. La marque était encore énumérée dans l'historique de l'entreprise et pour des fins promotionnelles, mais n'était pas employée en liaison avec quelque service que ce soit.



Dans l'affaire *National Process Equipment Inc. c. Sigurdson*<sup>72</sup>, la Cour du banc de la Reine de l'Alberta a spécifiquement conclu que les demandeurs n'avaient pas abandonné l'achalandage qu'ils détenaient dans l'utilisation de la marque WILRON et ce, même si l'emploi de la marque en tant que telle avait été abandonné. Le demandeur avait pris soin de s'assurer une certaine période de transition en utilisant à la fois le nouveau nom de l'entreprise (« National Process ») et les marques abandonnées suite aux différentes fusions (« WILRON » et « HYDRO DYNAMICS ») pendant une période d'au moins 24 mois. Un mémo déposé en preuve prévoyait qu'après cette période, s'il était déterminé que la reconnaissance du nom NATIONAL PROCESS était suffisamment ancrée, alors l'emploi de WILRON et HYDRO DYNAMICS serait définitivement abandonné. Le défendeur a incorporé la compagnie défenderesse avant même l'expiration de cette période de 24 mois.

La Cour suprême de Terre-Neuve et Labrador, quant à elle, a accepté d'enjoindre des défendeurs d'utiliser une marque non utilisée (mais non abandonnée selon la Cour), tout en leur octroyant un délai de deux mois pour en cesser l'emploi<sup>73</sup>. En déterminant que l'achalandage n'avait pas été abandonné malgré le non emploi, la Cour a pris en considération le fait que le demandeur, dès qu'il a eu connaissance de l'emploi qui était fait par le défendeur, s'y est objecté<sup>74</sup>.

Il ressort de ces trois décisions provinciales que la preuve d'abandon n'est pas nécessairement facile à démontrer. Dans ces trois exemples, les demandeurs ont réussi à obtenir l'injonction recherchée, même si dans les faits, la marque n'était plus employée. L'analyse de l'abandon n'est pas très détaillée et il s'agit dans

72. *National Process Equipment Inc. c. Sigurdson*, 2004 AltaQB 566 (ci-après « *National* »).

73. *McCurdy Enterprises Limited c. Jerry White*, 2005 NLTD 196 (ci-après « *McCurdy* »).

74. Il n'en demeure pas moins que les tribunaux cherchent à maintenir un certain équilibre et à favoriser la liberté de commerce. Dans un tout autre ordre d'idée que les décisions précitées, la Cour supérieure du Québec a quant à elle ordonné à un titulaire de marque enregistrée de ne pas faire usage de celle-ci, dans l'affaire *TV Guide Inc./TV Hebdo Inc. c. Publications La Semaine Inc. et al.* (1984), 9 C.P.R. (3d) 368 (C.S.Qué.). Le juge Durocher a fait droit à la demande reconventionnelle de La Semaine et émis une injonction enjoignant TV Hebdo de cesser d'utiliser sa marque TELE-SEMAINE. TV Hebdo détenait un enregistrement, mais avait abandonné toute utilisation. La marque avait été ressuscitée de manière précipitée lorsque La Semaine a annoncé la publication prochaine de son magazine « LA SEMAINE ». Le juge concluait, à la page 384 : « On ne peut ainsi abuser des droits que la Loi nous confère. »

les trois cas de décisions interlocutoires. Par contre, ces décisions, appuyées de la jurisprudence de la Cour fédérale, seront utiles pour le titulaire d'une marque non employée qui cherche à faire cesser l'emploi de cette même marque par un tiers. Ce qu'il reste à déterminer, c'est là où la limite sera tracée en droit canadien, avant que l'abandon soit constaté, même au stade interlocutoire, et que l'achalandage d'une marque abandonnée doive être démontré par son titulaire au stade de l'apparence de droit.

### 5.3 L'achalandage résiduel au Canada d'une marque définitivement abandonnée

Malgré les références à la jurisprudence britannique et aux commentaires généraux de la décision *Ad-Lib*, les circonstances particulières des exemples jurisprudentiels canadiens ne permettent pas un trop grand optimisme. Les marques qui ont pu être protégées n'étaient abandonnées que depuis peu et, dans tous les cas, les demandeurs lésés avaient pris certaines mesures pour protéger cet achalandage<sup>75</sup>. Nous ne disposons pas d'exemple où l'achalandage seul a été reconnu et protégé par un tribunal canadien, sans que des facteurs externes ne soient aussi pris en considération<sup>76</sup>.

---

75. Dans l'affaire *Vapotred*, *supra*, note 63, la cessation d'emploi venait d'une force majeure (un incendie) et le demandeur avait tout de même reconnu la valeur de l'achalandage dans cette entreprise en en faisant l'acquisition après l'incendie. Le demandeur avait aussi tenté de protéger l'achalandage de cette entreprise par une clause de non-concurrence violée par le défendeur. La mauvaise foi du défendeur, pressé de quitter son emploi et soucieux d'éviter les soupçons en incorporant sa compagnie au nom de sa femme, a aussi été notée. La période de non-emploi était d'à peine un an. Dans l'affaire *CCH*, *supra*, note 69, le tribunal a émis des doutes sur la capacité du demandeur de faire reconnaître son achalandage résiduel au fond, justement parce qu'aucune mesure n'avait été prise pour le maintenir. Dans l'affaire *AMEC*, *supra*, note 70, le non-emploi ne datait que d'un an et demi et le demandeur continuait à faire la promotion du nom WHITMAN BENN dans son matériel promotionnel comme faisant partie de son historique, notamment dans sa publicité visant le marché où cette marque abandonnée avait été connue et populaire. Dans l'affaire *National*, *supra*, note 72, le non-emploi était aussi très court (à peine un peu plus d'un an) et le titulaire avait mis en œuvre différents moyens d'assurer une transition vers la nouvelle marque et transférer ainsi l'achalandage qu'il cherchait à faire reconnaître. Finalement, dans l'affaire *McCurdy*, *supra*, note 73, le non-emploi était aussi très court et l'emploi par le défendeur constamment contesté par le demandeur, dès les premières semaines suivant la cessation de l'emploi. La preuve révélait aussi qu'en aucun temps le titulaire de la marque n'avait eu l'intention de l'abandonner. L'injonction a été émise non pas sur la base d'un achalandage résiduel, mais aussi sur le fait que le droit de propriété dans la marque n'avait pas été abandonné.

76. Même l'affaire *Orkin*, *supra*, note 59, prend en considération des facteurs externes. Le défendeur était clairement de mauvaise foi. Il avait choisi le nom Orkin

En théorie, il semble bien que l'on puisse, pour un certain temps, faire reconnaître par nos tribunaux canadiens l'achalandage résiduel et la réputation d'une marque qui persiste malgré son abandon. La jurisprudence nous offre cependant peu d'indices sur la durée de cette protection, surtout lorsque l'achalandage résiduel est le seul argument du titulaire. Les auteurs Gill et Jolliffe concluent qu'une telle protection demeure exceptionnelle :

Nevertheless, proving a protectable reputation in an abandoned trade-mark or other indicia poses an evidentiary challenge, and will likely only occur where the plaintiff's trade indicia enjoyed a strong reputation prior to the abandonment such that sufficient reputation lingers in the public mind after the period of non-use commenced.<sup>77</sup>

En poussant la réflexion hors des limites pour lesquelles nous disposons d'exemples jurisprudentiels, nous soumettons que la question demeure nébuleuse.

Dans l'hypothèse où une marque était définitivement abandonnée depuis de nombreuses années sans que son titulaire n'ait mis en place des mesures de maintien, les tribunaux canadiens pourraient se montrer moins conciliants. Pourtant, une marque abandonnée peut tout de même demeurer très présente dans l'esprit d'un consommateur. Ce dernier, voyant revenir sur le marché la marque dont il a gardé un bon souvenir, pourrait penser que le produit de son enfance est enfin de retour et l'associer à la même source qu'au paravant. Dans la mesure où cette source, cet ancien titulaire de marque, est encore actif et offre encore le même genre de produit ou de service en liaison avec une autre marque, il pourrait voir ainsi naître une nouvelle compétition qui porterait le nom qu'il a jadis fait connaître.

Les antiquaires de marques vantent les qualités de ces dernières : investissements minimes en publicité pour une reconnaissance immédiate. Ces avantages pourraient constituer un très gros inconvénient pour celui qui a abandonné cette marque si profitable. La

---

précisément parce que ce dernier était connu et avait aussi repris les aspects visuels du logo employé par la demanderesse. Dans l'affaire *Beachcombers*, *supra*, note 59, la preuve de confusion du public était non équivoque : une publicité avait été préparée par une compagnie recrutée par le défendeur. Sans aucun avis à cet effet, la publicité avait clairement énoncé que le nouveau restaurant du défendeur était le même qu'aux États-Unis (celui du demandeur).

77. *Fox on Trade-marks*, *supra*, note 11, à la page 9-7.

mauvaise qualité du produit offert sous la marque abandonnée pourrait entacher la réputation de son ancien titulaire, si le public croit encore qu'il est à l'origine du produit. Nous soumettons donc l'hypothèse qu'une marque de commerce, tombée dans le domaine public et récupérée par l'ennemi (le compétiteur), peut conférer à ce dernier un avantage indu et endommager son propriétaire initial.

La vraisemblance de confusion (qui pourrait être démontrée par sondage ou par l'attitude des consommateurs) et le dommage (perte de clientèle au profit du compétiteur ou perte de réputation lorsqu'un consommateur mécontent croyait faire affaire avec le propriétaire original) sont des critères qui viennent en deuxième et troisième lieu dans l'analyse de l'action en *passing-off*. Ceux-ci peuvent-ils, à eux seuls, démontrer l'achalandage résiduel ?

La question demeure, selon nous, non résolue en droit canadien. La jurisprudence fournit, tout au plus, des exemples qui pourraient être plaidés pour demander une telle protection. L'affaire *Luger*, précitée, se rapproche de cette notion<sup>78</sup>. L'analyse démontre que l'injonction a été émise en grande partie parce que l'emploi de la marque abandonnée par un concurrent avait été très dommageable au demandeur et très profitable au défendeur. Le tribunal en a alors conclu que le défendeur pourrait difficilement faire une preuve d'abandon. Cependant, cette conclusion n'est pas supportée par une analyse poussée de l'intention du demandeur de reprendre l'utilisation de la marque.

La décision *Ad Lib*<sup>79</sup> a déjà trouvé écho en jurisprudence canadienne et pourrait aussi servir d'appui à une allégation d'achalandage résiduel, malgré une longue période de non emploi sans efforts de maintien. L'existence d'une confusion semble avoir joué un rôle important dans l'affaire *Ad Lib* et la décision réfère aussi à l'impression immédiate qui émane du choix du défendeur comme étant un choix délibéré : le défendeur a choisi, en connaissance de cause, un nom qui jouissait d'une certaine réputation<sup>80</sup>. La preuve d'existence de confusion a aussi influencé la décision dans les affaires *Thermawear*<sup>81</sup> et *Beachcombers*<sup>82</sup>.

78. *Supra*, note 46.

79. *Supra*, note 62.

80. *Ibid.*, à la page 303.

81. *Supra*, note 67, à la page 68.

82. *Supra*, note 59.

Comme l'ont conclu les auteurs Gill et Jolliffe<sup>83</sup>, l'achalandage résiduel se plaide, mais la preuve devra être très convaincante pour que nos tribunaux acceptent d'élargir les limites déjà franchies en jurisprudence canadienne. Seuls ceux qui auront bénéficié d'une marque de très grande popularité, prouvé que celle-ci leur est encore associée dans l'esprit du consommateur et démontré qu'ils sont encore suffisamment actifs dans le même domaine pour que l'emploi de cette marque par un concurrent leur soit directement préjudiciable auront peut-être une chance de succès. Pour les autres (et même pour ces rares titulaires qui pourraient faire toute cette preuve), nous soumettons qu'il vaut encore mieux prévenir que guérir et la mise en place de mesures de maintien demeure moins risquée.

#### **5.4 Le parasitisme et l'enrichissement injustifié**

D'autres notions du droit de la concurrence pourraient éventuellement être explorées pour protéger l'achalandage résiduel et n'ont pas été abordées ici. Il serait intéressant d'évaluer la capacité, pour un titulaire de marque abandonnée, de prétendre que son concurrent qui choisit de lui faire compétition en reprenant une marque jadis (et peut-être encore) associée à lui par les consommateurs s'enrichit injustement à ses dépens. Les notions de parasitisme, élaborées en droit français, présentent aussi un intérêt. Le concurrent qui choisit d'utiliser la marque abandonnée de son compétiteur cherche à se placer dans le sillage de ce dernier et à profiter de ses investissements passés.

## **6. CONCLUSION**

Les faits relatés dans les décisions précitées démontrent que la réputation d'une marque peut dépasser les limites de son emploi. Les titulaires de ces marques notoires auront certes intérêt à protéger cette notoriété même si, pour toutes sortes de raisons, ils décident de cesser l'emploi de ces marques. Les consommateurs, quant à eux, semblent avoir la mémoire longue dans certaines circonstances et le succès de certaines marques relancées démontre que la nostalgie est un puissant outil de publicité et de marketing. Tout en réfléchissant aux moyens de protéger l'achalandage résiduel des marques abandonnées mais non oubliées, l'intérêt des autres commerçants sera certainement pris en compte : un état du droit trop confus et nébu-

---

83. *Supra*, note 77.

leux pourrait créer des incertitudes et nuire au développement du commerce.

Pour les titulaires de marques, la prévention peut s'avérer plus efficace. La jurisprudence nous offre différentes façons de conserver l'achalandage de certaines marques et ces alternatives peuvent s'avérer plus avantageuses, même d'un point de vue financier, qu'un abandon total. La marque maintenue valide peut engendrer certains coûts pour une entreprise, mais les effets néfastes que cette marque pourrait engendrer, si elle tombait dans des mains concurrentes, pourraient s'avérer encore plus coûteux.

Les marques abandonnées ont encore leur valeur et ne devraient pas nécessairement être reléguées aux oubliettes. Dans le cadre de vérifications diligentes par exemple, un acheteur potentiel pourrait évaluer la possibilité de ressusciter les marques abandonnées de l'entreprise qu'il acquiert. Cette évaluation pourrait aussi tenir compte du tort que pourraient causer ces marques abandonnées si elles étaient adoptées par un compétiteur.

En ce qui a trait à l'achalandage résiduel, le droit canadien a démontré une certaine ouverture et il y a place à argumentation pour que ce dernier puisse trouver auprès des tribunaux une certaine protection. La jurisprudence est cependant encore très nébuleuse quant aux limites qui seront imposées à cette protection. De plus, les exemples qui ont été couronnés de succès sont fondés sur des périodes de non emploi très courtes et pourraient ne pas être d'un grand secours pour le titulaire qui aura délibérément oublié une marque pendant de nombreuses années sans avoir l'intention d'en reprendre l'emploi, jusqu'à ce qu'un compétiteur, lui, décide de le faire.

Si l'achalandage est l'âme de la marque, peut-être n'a-t-il pas encore mérité la vie éternelle...