

**Envers et contre tous : l'article 19 de
la *Loi sur les marques de commerce*
est-il vraiment la défense ultime
contre toute action en *passing off*?**

France Lessard*

1. INTRODUCTION	293
2. L'ARRÊT <i>OLAND</i>	294
2.1 La décision de première instance	294
2.2 La décision de la Cour d'appel de l'Ontario	297
3. LES CONSÉQUENCES DE L'ARRÊT <i>OLAND</i>	300
3.1 L'article 19 et les autres droits exclusifs	300
3.2 Les conflits entre marques enregistrées	303

© CIPS, 2006.

* 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. L'auteure aimerait remercier Jean-François Rousseau, stagiaire, pour son aide dans la recherche préparatoire à cet article.

3.3	Les difficultés relatives à l'invalidité des enregistrements	304
3.3.1	La marque de commerce non enregistrable à la date de l'enregistrement	305
3.3.2	La marque de commerce qui n'est pas distinctive.	305
3.3.3	La marque de commerce abandonnée.	306
3.3.4	L'auteur de la demande n'était pas en droit d'obtenir l'enregistrement	306
3.3.5	Conclusion sur l'invalidité des enregistrements	307
4.	LES LIMITES APPORTÉES PAR LA JURISPRUDENCE SUBSÉQUENTE À <i>OLAND</i>	308
4.1	Les limites de l'article 19	308
4.2	L'enregistrement de marque n'empêche pas nécessairement l'émission d'une injonction interlocutoire	312
5.	L'ARTICLE 7 DE LA LOI SUR LES MARQUES ET LE <i>PASSING OFF</i> MALGRÉ L'ENREGISTREMENT	313
6.	CONCLUSION	316

1. INTRODUCTION

En droit canadien, il n'est pas nécessaire d'enregistrer une marque de commerce pour l'utiliser et éventuellement, si les critères établis par la jurisprudence sont rencontrés, s'opposer à ce que d'autres utilisent la même marque de commerce ou une marque de commerce susceptible de porter à confusion avec cette dernière. Lorsque la question se pose, de nombreux praticiens vont informer leur clientèle que l'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas un prérequis pour que cette dernière soit protégée, mais facilite grandement la tâche de celui qui devra défendre les intérêts de son titulaire. Cet enregistrement, avec sa portée nationale, viendra aussi élargir l'étendue territoriale de la protection.

Au cours des dernières années, ce net avantage créé par un enregistrement de marque de commerce a été maintes fois réitéré par les tribunaux et ce, sous différents points de vue. L'enregistrement est non seulement une arme offensive permettant à son titulaire de s'attaquer aux usurpateurs et concurrents déloyaux, mais aussi un moyen de défense utilisé par son titulaire afin de se protéger des attaques de tierces parties plaidant la concurrence déloyale ou le *passing off*. L'enregistrement obtenu au registre canadien des marques de commerce est à la fois l'épée et le bouclier.

En mars 2002, la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'affaire *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd./Brasseries Oland Ltée*¹ (ci-après « Oland »), rendait une décision réitérant les avantages et certitudes conférés au titulaire d'une marque de commerce enregistrée. La Cour d'appel, en comparant un enregistrement de marque de commerce à une carte d'atout, refusait d'analyser les allégations de *passing off* de la demanderesse pour la seule et unique raison que la marque de commerce utilisée par la défenderesse et dont se plaignait la demanderesse était enregistrée. Cet enregistrement, selon la Cour, était suffisant en soi et à défaut d'alléguer l'invalidité de la marque enregistrée, la demanderesse n'avait aucun recours à

1. *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 201.

l'encontre de l'utilisation ainsi faite par la défenderesse. L'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*² (ci-après « L.M.C. » ou « Loi sur les marques »), en octroyant au titulaire d'une marque enregistrée (et valide) le droit exclusif de l'utiliser, était donc, selon le plus haut tribunal de la province de l'Ontario, un moyen de défense irréfutable à l'encontre d'une action en *passing off*.

La Cour suprême du Canada ne se penchera pas sur la question et l'arrêt *Oland* fait maintenant partie de la jurisprudence canadienne en matière de marques de commerce. Le bouclier est donc en place et il reste à savoir s'il est toujours possible, en droit canadien, de percer cette armure. Dans les lignes qui suivent, nous analyserons d'abord l'arrêt *Oland* en tentant d'en comprendre la portée et, surtout, d'en mesurer les conséquences pour les titulaires de marques de commerces, enregistrées ou non. Les tribunaux appelés à interpréter et appliquer l'arrêt *Oland* ont d'ores et déjà nuancé les propos tenus par le juge Carthy et trouvé le moyen, sans vraiment percer l'armure, d'indiquer que la bataille n'était pas tout à fait perdue lorsqu'on décide de s'attaquer à une marque de commerce enregistrée.

2. L'ARRÊT OLAND

2.1 La décision de première instance

Le litige entre la demanderesse Molson et la défenderesse Oland, entreprise aujourd'hui détenue par Labatt Brewing Company Limited, portait sur la marque de commerce EXPORT utilisée en liaison avec de la bière. Les deux compagnies, Molson en Ontario depuis 1955³ et Oland dans les provinces maritimes depuis 1925⁴, brassaient et commercialisaient une bière sous le nom « Export » quoique, dans les faits, ni l'une ni l'autre n'utilisait cette expression seule, mais toujours avec leur marque respective OLAND et MOLSON. Toutes deux, se cantonnant dans leur région respective,

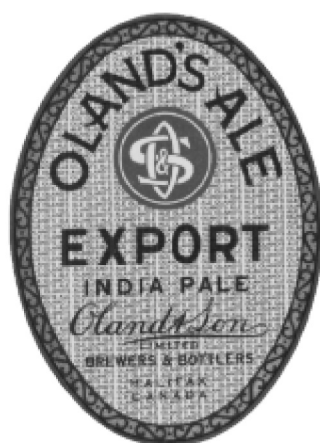
2. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13.

3. Selon les faits résumés par la Cour. Certaines demandes d'enregistrements déposées par Molson pour l'obtention de la marque EXPORT réfèrent aussi à une utilisation depuis 1903, comme Molson le laisse sous-entendre dans son slogan JEUNE DEPUIS 1903, enregistré à titre de marque de commerce sous le numéro LMC539937 et dans sa publicité télévisée.

4. Ce fait n'est pas relaté dans la décision, mais il s'agit de la date de première utilisation revendiquée à l'enregistrement numéro LCD040371 obtenu par Oland.

ont coexisté pacifiquement jusqu'à ce que Oland décide, en 1996, de tenter sa chance sur le marché ontarien. Molson s'est opposée à cette utilisation et a intenté un recours en *passing off*.

Oland détenait, depuis 1951, un enregistrement de marque pour la marque OLAND EXPORT & Dessin :



La marque utilisée par Oland et dont se plaignait Molson était identique à celle enregistrée et reproduite ci-haut. Molson aussi détenait des enregistrements de marques de commerce pour ses différentes étiquettes de bière. Il s'agissait cependant de marques figuratives qui n'étaient pas invoquées par Molson, qui se plaignait plutôt de l'utilisation du mot « Export » à même l'étiquette enregistrée par Oland. Nous discuterons d'ailleurs plus loin du fait que Molson avait tenté, sans succès, d'obtenir un enregistrement pour la marque de commerce EXPORT en liaison avec de la bière⁵.

En première instance, la Cour supérieure de l'Ontario rejetait l'action de la demanderesse Molson. La Cour déclarait dans un premier temps que l'enregistrement par Oland de sa marque de commerce OLAND EXPORT (& Dessin) ne constituait pas une défense à une action en *passing off*. Après une analyse de la jurisprudence bri-

5. *Infra*, note 8.

tannique⁶, reprise par la Cour fédérale⁷, le juge Kealy en venait à la conclusion que l'article 19 L.M.C. ne créait pas de droit positif, mais le simple droit d'empêcher un tiers d'utiliser la marque enregistrée pour ses propres fins. La défense proposée par Oland à l'effet que cette dernière avait le droit exclusif d'utiliser sa marque enregistrée était donc rejetée.

La Cour supérieure de l'Ontario rejetait cependant l'action de la demanderesse au motif que cette dernière n'avait pas rencontré son fardeau de preuve en démontrant que sa marque EXPORT avait acquis un caractère distinctif secondaire pouvant lui octroyer un certain monopole d'utilisation de cette expression. La question du caractère distinctif de la marque de commerce EXPORT en liaison avec les produits de Molson s'était auparavant posée dans le cadre des procédures d'opposition impliquant les mêmes parties. La Commission des oppositions, confirmée par la Cour fédérale d'appel, avait déjà conclu que le terme « Export » était commun sur le marché et décrivait une bière de qualité⁸. Tout en reconnaissant que Molson avait amplement utilisé ce terme, la Cour fédérale d'appel notait cependant de la preuve déposée par Molson devant la Commission

6. Le juge Kealy cite avec approbation les décisions anglaises *Re Lyle & Kinahan Ltd.* (1907), 24 R.P.C. 249 (C.A.) (ci-après « Kinahan ») et *Van Zeller c. Mason, Cattley & Co.* (1907), 25 R.P.C. 37 (ci-après « Zeller »). Lord Alverston, dans l'affaire *Kinahan*, et Mr. Justice Joyce, dans l'affaire *Van Zeller*, ont tous deux conclu que l'enregistrement de marque de commerce ne conférait que le seul droit d'empêcher une tierce partie d'utiliser une marque de commerce enregistrée sans créer de droit positif d'utilisation exclusive par son titulaire.
7. Le juge Kealy cite aussi la décision de la Cour fédérale dans l'affaire *Wing c. Golden Gold Enterprises Co.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 62 (C.F.P.I.) (ci-après « Wing ») et de la Cour suprême de l'Ontario dans l'affaire *Waxoyl AG c. Waxoyl Canada Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 170 (ci-après « Waxoyl »). Dans l'affaire *Wing*, le juge Muldoon reprenait lui aussi le droit anglais et concluait que l'enregistrement de marque de commerce par la défenderesse ne lui était d'aucun secours. Le juge Muldoon mettait cependant beaucoup d'emphase sur la mauvaise foi de la défenderesse et le manque flagrant de crédibilité de cette dernière, qui prétendait avoir créé la marque de commerce figurative enregistrée sans avoir jamais vu celle, très répandue, de la demanderesse. Dans l'affaire *Waxoyl*, le juge Gray de la Cour suprême de l'Ontario notait d'entrée de jeu que le fait qu'une marque de commerce enregistrée n'était pas une défense à une action en *passing off* était un principe de droit bien établi. Il citait alors l'affaire *Kitchen Overall & Shirt Co. Ltd. c. Elmira Shirt & Overall Co. Ltd.*, [1937] R.C.É. 230 (C. d'É.), p. 232-233.
8. *John Labatt Ltée c. Molson Companies Ltd.* (1995), 66 C.P.R. 227 (Comm. opp.), où l'opposition fut accueillie et l'enregistrement refusé. Cette décision fut portée en appel et renversée en Cour fédérale de première instance, par la juge Tremblay-Lamer : (1998) 82 C.P.R. (3d) 1 (C.F.P.I.). La Cour d'appel fédérale, sous la plume des juges Rothstein et Lévesque et avec une dissidence du juge Isaac, a accueilli l'appel de Labatt, renversé la décision de la Cour fédérale de première instance et rétabli la décision du registraire : (1999) 5 C.P.R. (4th) 180, autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée, (2000) 7 C.P.R. (4th) vi.

des oppositions que le terme « Export » était d'abord et avant tout utilisé en constante association avec les autres marques de Molson. Le juge Rothstein disait n'avoir aucun doute que la marque MOLSON EXPORT soit distinctive, mais rejetait l'argument de Molson qui tentait de diviser sa marque. Au contraire, la preuve démontrait que les efforts publicitaires de Molson visaient à promouvoir MOLSON EXPORT et non pas le terme « Export » seul. La marque EXPORT n'avait donc pas en soi un caractère distinctif propre à Molson⁹.

Fort des conclusions de la Cour fédérale d'appel, le juge Kealy concluait à son tour que, même si Molson avait réussi à créer un certain achalandage relié au terme « Export » en Ontario, le terme en soi n'était pas distinctif de Molson et ne possédait qu'un semblant d'unicité. Il ne pouvait donc pas y avoir d'achalandage que Oland aurait tenté de s'approprier par l'utilisation d'une marque de commerce susceptible de porter à confusion avec la marque non enregistrée de Molson. Le juge Kealy ajoutait qu'il n'était pas convaincu de quelque manque à l'éthique que ce soit de la part de la défendresse, un motif qu'il trouvait déterminant dans l'analyse des critères d'une action en *passing off*¹⁰.

Aux yeux de la Cour supérieure de l'Ontario, l'enregistrement d'une marque de commerce était bel et bien une épée, mais pas un bouclier. La décision fut portée en appel par Molson.

2.2 La décision de la Cour d'appel de l'Ontario

Dans une décision unanime, et sous la plume du juge Carthy, la Cour d'appel de l'Ontario a maintenu les conclusions de la décision

9. *Ibid.*, p. 205. Le juge Rothstein a aussi rejeté les commentaires de la juge Tremblay-Lamer en première instance, qui avait considéré le fait que Oland ait aussi déposé une demande d'enregistrement pour la marque « EXPORT » comme une admission contre intérêts. La Cour d'appel fédérale concluait d'abord, à la page 207, que la question du caractère distinctif d'une marque doit se considérer du point de vue du consommateur moyen et la demande de Oland n'a donc aucune pertinence dans cette analyse. Le juge Rothstein s'est dit aussi convaincu que la demande de Oland, loin d'être une admission, était plutôt une réaction à la demande de Molson.

10. La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt *Kirkbi AG c. Ritvik Holdings*, 2005 CSC 65 (ci-après « l'affaire *Kirkbi* »), a cependant renversé, de façon indirecte, la prétention du juge Kealy à l'effet que les fausses représentations décrites à l'article 7 L.M.C. devaient avoir un certain caractère délibéré. La Cour suprême, tout en reconnaissant que ces fausses représentations pouvaient être délibérées, concluait dans l'affaire *Kirkbi* qu'elles pouvaient aussi survenir des suites d'une négligence.

de première instance, rejeté l'appel et par le fait même l'action de la demanderesse, mais pour des motifs fort différents de ceux élaborés par le juge de première instance.

D'entrée de jeu, le juge Carthy a soutenu que la défenderesse détenait la carte d'atout en ce que la marque OLAND EXPORT ALE (& Dessin) était enregistrée. Nul besoin, selon le juge Carthy, de déterminer si le juge de première instance avait erré ou non dans l'analyse des faits et du droit en déterminant que la demanderesse n'avait pas établi tous les critères d'une action en *passing off*. À l'opposé du juge de première instance, le juge Carthy déterminait que l'enregistrement d'une marque de commerce était une défense non équivoque à l'encontre d'une action en *passing off*. Le seul recours de Molson en l'espèce aurait été d'attaquer la validité de l'enregistrement détenu par Oland.

La Cour d'appel de l'Ontario rejetait ainsi par le fait même les conclusions de la Cour fédérale de première instance dans l'arrêt *Wing*, en décidant que le droit anglais ne pouvait s'appliquer en droit canadien¹¹. Le juge Carthy a souligné que la loi britannique contenait une réserve spécifique, en son article 45, indiquant clairement qu'aucun des droits et privilèges conférés aux titulaires de marques dans la loi britannique ne saurait affecter les droits d'action en *passing off*. Cette réserve n'ayant pas été reflétée dans la loi canadienne, le tribunal de première instance n'aurait pas dû, selon le juge Carthy, se référer à la jurisprudence anglaise.

Le juge Carthy se réfère plutôt à deux décisions rendues sous l'égide du *Unfair Competition Act* de 1932¹². Il cite les affaires *Chemicals Inc. c. Shanahan's Ltd.*¹³ et *Building Products Ltd. c. B.P. Canada Ltd.*¹⁴ avec approbation. Ces deux décisions étaient à l'effet

11. *Wing*, *supra*, note 7.

12. *Loi sur la concurrence déloyale*, S.C. 1932, c. 38.

13. *Chemicals Inc. c. Shanahan's Ltd.* (1951), 15 C.P.R. 1. Dans cette affaire, le demandeur utilisait la marque VANO en liaison avec ses produits de solvants à peinture depuis 1940 aux États-Unis et avait obtenu un enregistrement de marque américain en 1940. Le défendeur avait utilisé et enregistré la marque SHANO pour des produits similaires vendus et distribués au Canada depuis 1943. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique, en rejetant l'appel (et l'action en *passing off* par le fait même), énonçait que le défendeur, ayant enregistré son nom, était titulaire du droit exclusif de l'utiliser. La décision portait aussi sur le fait que le demandeur, bien qu'il ait fait connaître sa marque au Canada avant le défendeur, n'avait pas obtenu protection de cette marque au Canada.

14. *Building Products Ltd. c. B.P. Canada Ltd.* (1961), 36 C.P.R. 121 (C. d'É.). Dans cette affaire, la demanderesse alléguait que les lettres BP, faisant partie de ses marques de commerce enregistrées, constituaient également son surnom. La

que le titulaire d'un enregistrement de marque de commerce avait le droit statutaire d'utiliser cette dernière.

Le juge Carthy se réfère aussi à la décision *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* Il est à noter cependant que cette affaire ne concernait pas un titulaire de marque utilisant son enregistrement à titre de défense. Les commentaires jugés pertinents par le juge Carthy visaient l'étendue de l'exclusivité des droits détenus par le demandeur, titulaire d'un enregistrement de marque de commerce¹⁵.

À la lumière de cette jurisprudence, la Cour d'appel de l'Ontario concluait donc à l'erreur fondamentale commise par le tribunal inférieur quant à l'appréciation donnée à l'enregistrement de marque de commerce de Oland.

La Cour d'appel de l'Ontario conclut donc :

My conclusion from this review of the case law is that the respondent is entitled to use its mark throughout Canada in association with its beer. *If a competitor takes exception to that use its sole recourse is to attack the validity of the registration.*¹⁶ [Les italiques sont nôtres]

Cette conclusion en soi était suffisante pour clore le débat. La Cour d'appel de l'Ontario n'a donc pas cru nécessaire de devoir déterminer si le juge Kealy, en première instance, avait commis quelque erreur que ce soit dans son appréciation du caractère distinctif de la marque de commerce EXPORT utilisée mais non enregistrée par Molson.

défenderesse, quant à elle, était la filiale d'une compagnie détenant elle aussi des enregistrements de marques de commerce qui incluaient les lettres BP. Ces lettres faisaient aussi partie du nom corporatif de la défenderesse. Cette dernière était un usager autorisé des marques de commerce enregistrées par sa maison mère. La demanderesse alléguait violation de marque et *passing off* relativement à la marque BP. La Cour de l'Échiquier, en rejetant l'action, énonçait que, puisque la défenderesse avait le droit d'utiliser les marques enregistrées par sa maison mère et puisque la demanderesse n'avait pas demandé la radiation de ces dernières, l'action ne pouvait être accueillie.

15. *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.). La demanderesse, titulaire d'un enregistrement pour la marque MR SUBMARINE, alléguait violation de sa marque suite à l'utilisation par la défenderesse des expressions MR SUBS'N PIZZA and MR. 29 MINITE (parfois MIN, parfois MINIT) SUB'N PIZZA. L'appel a été accueilli et une injonction émise à l'encontre de la défenderesse.

16. *Oland*, *supra*, note 1, p. 205.

Molson s'est vu refuser sa demande d'autorisation d'en appeler à la Cour suprême du Canada et l'arrêt *Oland* est donc final. Le bouclier est définitivement levé et l'article 19 L.M.C. complète l'armure du titulaire de marque. Les conséquences de l'arrêt *Oland* vont bien au-delà des avantages ainsi reconnus aux titulaires d'enregistrements de marques de commerce. En limitant tout droit d'action à l'invalidité de la marque de commerce enregistrée, la Cour d'appel de l'Ontario pourrait aussi avoir créé un obstacle insurmontable pour plusieurs victimes de confusion ou concurrence déloyale.

3. LES CONSÉQUENCES DE L'ARRÊT OLAND

Tout comme une carte devient maîtresse à cause des règles du jeu auquel on se prête, c'est en vertu de l'article 19 L.M.C. que l'enregistrement de marque de commerce est devenu pour la Cour d'appel de l'Ontario une carte d'atout. La décision *Oland* aura donc des conséquences quant à l'interprétation et l'application que cet article trouvera dorénavant.

3.1 L'article 19 et les autres droits exclusifs

L'article 19 L.M.C. se lit comme suit :

19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement 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 celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

Les réserves prévues à l'article 19 L.M.C. ne sont pas d'un grand secours pour le demandeur qui accuse un titulaire de marque enregistrée de *passing off*. Dans le meilleur des cas, l'article 21 L.M.C. permettra à ce demandeur de continuer à utiliser sa marque de commerce, malgré l'enregistrement obtenu par le défendeur¹⁷. Il ne s'agit donc pas d'une offensive pour celui qui désire tenter une

17. L'article 21 se lit comme suit : Si, dans des procédures relatives à une marque de commerce déposée dont l'enregistrement est protégé aux termes du paragraphe 17(2), il est démontré à la Cour fédérale que l'une des parties aux procédures, autre que le propriétaire inscrit de la marque de commerce, avait de bonne foi employé au Canada une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, avant la date de la production de la demande en vue de cet enregistrement, et si le tribunal considère qu'il n'est pas contraire à l'intérêt public que l'emploi continu de la marque de commerce ou du nom commercial créant de la confusion soit permis dans une région territoriale définie simultanément avec

action en *passing off*, mais d'un moyen de défense pour celui qui est accusé d'usurpation. L'article 32 L.M.C. ne s'applique que dans le cadre de demandes d'enregistrement et l'article 67 L.M.C. prévoit certaines exceptions pour les marques émanant de Terre-Neuve. Il ne faudra donc pas compter sur ces exceptions en tant que demandeur dans une action en *passing off* intentée à l'encontre d'un défendeur qui détient un enregistrement de marque de commerce.

En suivant la logique de l'arrêt *Oland*, l'argument du droit exclusif d'utilisation pourrait s'avérer attrayant pour quiconque détient un droit de propriété intellectuelle exclusif. Les conflits entre différents droits de propriété intellectuelle ont déjà fait l'objet de nombreuses discussions et nous n'élaborerons pas sur le bien-fondé ou non d'un tel argument¹⁸. Nous soulèverons brièvement la question, sans y répondre quant au droit d'auteur et aux dessins industriels.

Tout comme l'article 19 L.M.C., l'article 3 de la *Loi sur le droit d'auteur* confère lui aussi une certaine exclusivité :

3.(1) Le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre. [...] ¹⁹

L'article 3 de la *Loi sur le droit d'auteur* n'a cependant peut-être pas la même vigueur que l'article 19 L.M.C. En effet, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, dans l'affaire *British Columbia c. Mihaljevic* (ci-après « *Mihaljevic* »), a réitéré la décision du tribunal inférieur et indiqué que l'existence d'un droit d'auteur n'était pas un moyen de défense à l'encontre d'une action en violation de marque de commerce²⁰.

l'emploi de la marque de commerce déposée, il peut, sous réserve des conditions qu'il estime justes, ordonner que cette autre partie puisse continuer à employer la marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion, dans cette région, avec une distinction suffisante et spécifiée d'avec la marque de commerce déposée.

18. Voir à ce sujet Jean-Philippe MIKUS, « Chevauchements de droits en propriété intellectuelle Deuxième partie : la cavalcade du droit d'auteur et du droit des marques de commerce » (oct. 2002) 15 *C.P.I.* 167.

19. *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), c. C-42.

20. *British Columbia c. Mihaljevic* (1991) 36 C.P.R. (3d) 445. Dans cette affaire, l'autorité gouvernementale demanderesse détenait une marque officielle pour EXPO 86, l'exposition universelle qui devait se tenir à Vancouver à l'été 1986. Le défendeur avait créé différents logos qui mettaient en valeur le terme « Expo 86 » et appliquait ces logos sur différents items de souvenir. Il avait enregistré un droit d'auteur le 1^{er} août 1985 relativement à une œuvre qu'il disait avoir publiée

La Cour fédérale, dans l'affaire *CCH Canadian Ltd. c. Butterworths Canada Ltd.*, a repris l'arrêt *Mihaljevic* en confirmant que l'enregistrement d'un droit d'auteur sur une œuvre (en l'espèce une œuvre littéraire) ne pouvait empêcher une tierce partie d'utiliser le titre de cette œuvre en tant que marque de commerce²¹.

La limite conférée aux droits reliés aux dessins industriels semble plus précise, puisque la *Loi sur les dessins industriels* ne décrit pas spécifiquement le droit enregistré comme étant un droit exclusif de reproduction²². Le droit conféré se décrit plutôt par la négative comme étant un droit d'empêcher quelqu'un d'autre de reproduire le dessin ainsi enregistré :

9. Le droit exclusif à la propriété d'un dessin industriel peut être acquis par l'enregistrement de ce dessin conformément à la présente partie.

[...]

pour la première fois en 1977. Poursuivi en concurrence déloyale, il se défendait lui-même et prétendait avoir le droit exclusif de reproduire l'œuvre sur laquelle il détenait un droit d'auteur.

La Cour suprême de la Colombie-Britannique (1989) 26 C.P.R. (3d) 184, confirmée par la Cour d'appel de la même province, avait rendu une décision tout aussi générale que celle rendue par la Cour supérieure de l'Ontario et rejetée ensuite par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt *Oland*. En première instance, le juge Macdonnell en vient à la conclusion que le droit d'auteur du défendeur ne lui confère pas le droit exclusif d'utilisation de l'œuvre, mais seulement le droit de se protéger à l'encontre du plagiat. La question de savoir si cette conclusion, très similaire à celle ultimement renversée du juge Kealy dans l'arrêt *Oland*, se réconcilie avec le texte de la *Loi sur le droit d'auteur* mérite une réflexion plus détaillée et ne fait pas l'objet du présent débat. Le juge précise cependant que le droit d'auteur sur une œuvre (en l'espèce une œuvre artistique) n'emporte pas nécessairement de droit d'auteur sur chacun des éléments qui constituent l'œuvre, en l'espèce les mots « EXPO 86 ».

21. *CCH Canadian Ltd. c. Butterworths Canada Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 417 (C.F.P.I.). Le litige se rapportait encore à l'utilisation de mots, en l'occurrence un titre. La défenderesse alléguait détenir un droit d'auteur dans le titre du service qu'elle offrait. La défenderesse détenait aussi un enregistrement de marque de commerce relativement au même titre. La Cour fédérale nota d'abord qu'un enregistrement de marque de commerce n'était pas un moyen de défense dans une action en *passing off*. Elle ajouta qu'étant donné la décision dans l'arrêt *Mihaljevic*, un droit d'auteur n'était pas non plus un moyen de défense à l'encontre d'une action en *passing off*. La demande d'injonction fut refusée après que la cour ait conclu qu'il y avait une question sérieuse à trancher, mais que la demanderesse n'avait pas établi qu'elle subissait un dommage irréparable.

22. *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), c. I-9.

11.(1) Pendant l'existence du droit exclusif, il est interdit, sans l'autorisation du propriétaire du dessin :

(a) de fabriquer, d'importer à des fins commerciales, ou de vendre, de louer ou d'offrir ou d'exposer en vue de la vente ou la location un objet pour lequel un dessin a été enregistré et auquel est appliqué le dessin ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci.

À l'opposé du droit d'auteur, le dessin industriel doit être enregistré afin de créer les droits qui sont décrits précédemment. Il n'y a cependant pas d'obligation d'utilisation afin qu'un enregistrement de dessin industriel soit maintenu valide. Bien que nous n'ayons pas réfléchi davantage à la question, il nous semble à prime abord qu'étant donné la façon plus restrictive dont la *Loi sur les dessins industriels* est rédigée, il est probable que les arguments soulevés par le juge de première instance dans l'arrêt *Oland* et dans l'arrêt *Mihaljevic* s'appliquent d'autant plus au dessin industriel enregistré.

3.2 Les conflits entre marques enregistrées

La décision *Oland* soulèvera selon nous certaines difficultés d'application dans l'éventualité où le litige porterait sur deux marques de commerce enregistrées. Si l'article 19 L.M.C. permet le droit exclusif d'utilisation d'une marque de commerce, il emporte nécessairement la possibilité d'empêcher quiconque d'utiliser ce droit réservé exclusivement à son titulaire. Qu'advient-il si deux parties réussissent à obtenir ce même droit exclusif ?

La question peut certes sembler théorique puisque, normalement, le processus d'enregistrement des marques de commerce ne devrait pas permettre à deux marques de commerce confusément similaires d'être enregistrées en liaison avec des produits ou services similaires. Les nombreux litiges qui ont été soumis aux tribunaux et les nombreuses oppositions formées à l'encontre de demandes d'enregistrement publiées nous démontrent cependant que le processus d'examen des demandes d'enregistrement n'est pas infallible.

Nous discuterons plus loin de l'arrêt *Jonathan, Boutique Pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.* (ci-après : « Jonathan ») qui, justement, opposait deux marques de commerce enregistrées. Dans cette affaire, la question a été tranchée puisque l'article 19 pro-

tège aussi son titulaire en autant qu'il utilise la marque telle qu'enregistrée²³. Les litiges entre marques enregistrées pourront potentiellement donc se régler en analysant attentivement les certificats d'enregistrement afin de s'assurer que les parties qui prétendent bénéficier de l'article 19 L.M.C. recherchent ce bénéfice uniquement pour la marque protégée et pour les produits et services qui sont spécifiquement décrits à l'enregistrement. Dans la mesure où les protections réclamées dépassent l'enregistrement pour s'étendre aux produits et services confusément similaires, les autres articles de la L.M.C. devront trouver application. L'article 19 L.M.C. sera alors une bonne carte, sans être la carte d'atout.

Il pourra cependant s'avérer difficile de toujours protéger les droits exclusifs de chacun dans le cas de tels débats, qui nécessiteront une preuve détaillée et une argumentation très pointue. Nous aborderons plus loin la question de l'article 7 L.M.C. qui selon nous pourrait aussi s'appliquer dans le cadre de litiges mettant en conflit les enregistrements de marques de parties opposées.

3.3 Les difficultés relatives à l'invalidité des enregistrements

L'arrêt *Oland* a clairement établi que le seul recours de celui qui s'oppose à l'utilisation d'une marque de commerce enregistrée est d'attaquer la validité de cet enregistrement. Or, attaquer un enregistrement de marques de commerce n'est pas chose facile et le fardeau du requérant est très lourd à porter. L'article 18 L.M.C. prévoit les moyens d'attaquer la validité d'un enregistrement :

18.(1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

- a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement ;
- b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement ;
- c) la marque de commerce a été abandonnée.

23. *Jonathan, Boutique Pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.* (2003), 23 C.P.R. (4th) 492 (C.F. ; ci-après « Jonathan »).

Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.

Dans tous les cas, le fardeau repose sur les épaules de celui qui souhaite invalider un enregistrement, sans que ce dernier ne puisse bénéficier de présomptions. Seule la Cour fédérale aura compétence pour ordonner la radiation d'un enregistrement, quoique les tribunaux provinciaux puissent le déclarer invalide entre les parties sans toutefois le radier²⁴.

3.3.1 *La marque de commerce non enregistrable à la date de l'enregistrement*

Le requérant souhaitant faire invalider un enregistrement par le truchement des alinéa 18(1)a) L.M.C. et paragraphe 12(1) L.M.C. aura le fardeau de prouver ses prétentions au soutien d'une preuve émanant de l'époque où la marque de commerce a été enregistrée ou adoptée par son titulaire, selon le motif invoqué. Dans le cas de marques de commerce enregistrées depuis un certain temps, la preuve pourrait alors s'avérer difficile à obtenir.

Dans la majorité des cas cependant, si la marque de commerce du défendeur n'était pas enregistrable en vertu de l'article 12 L.M.C., celle dont prétend bénéficier le demandeur ne le serait pas non plus. Même si les tribunaux ont établi qu'il n'est pas nécessaire, dans le cadre d'une demande de radiation, de démontrer que celui qui demande la radiation aurait lui le droit d'obtenir un enregistrement, des procédures en *passing off* mettent nécessairement en valeur la qualité du demandeur en tant que titulaire de droits potentiellement attaqués par le défendeur²⁵. Ce moyen de radiation demeure cependant alléchant pour le demandeur qui pourrait démontrer que sa propre marque de commerce a acquis un caractère distinctif secondaire tel que prévu à l'article 14 L.M.C., alors que ce n'était pas le cas pour le défendeur au moment d'obtenir son enregistrement.

3.3.2 *La marque de commerce qui n'est pas distinctive*

Ce moyen d'invalidité n'est certainement pas celui à privilégier. Le demandeur, dans une action en *passing off*, n'a généra-

24. Art. 57 L.M.C.

25. *Oshawa Holdings Ltd. c. Fjord Pacific Marine Industries Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 86, p. 96.

lement pas intérêt à faire invalider la marque de commerce du défendeur au motif qu'elle n'est pas distinctive tout en réclamant que la sienne, avec laquelle celle du défendeur porte à confusion, est distinctive et mérite la protection de la Cour. Le caractère distinctif d'une marque étant essentiel pour que le tribunal reconnaisse au demandeur un achalandage relié à sa marque de commerce non enregistrée, ce motif d'invalidité n'est pas utile dans le cadre d'une action en *passing off* à l'encontre d'un titulaire de marque enregistrée.

3.3.3 *La marque de commerce abandonnée*

L'abandon par le défendeur de sa marque enregistrée, tel que prévu à l'alinéa 18(1)c) L.M.C., est très difficile à prouver. Ce dernier doit être non équivoque et le demandeur aura le fardeau de démontrer une intention claire d'abandonner la marque de commerce enregistrée. De la même façon que le motif d'invalidité prévu à l'alinéa 18(1)b) L.M.C., l'abandon risque de mal servir les intérêts du demandeur dans une action en *passing off*. Le demandeur pourrait difficilement se plaindre de concurrence déloyale et de dommages causés par le défendeur et prétendre du même souffle que ce dernier a abandonné son enregistrement.

Dans certaines circonstances, nous soumettons l'hypothèse qu'un demandeur puisse peut-être plaider que le défendeur avait effectivement abandonné sa marque enregistrée et recommencé son utilisation dans le seul but de faire une concurrence déloyale au demandeur, une fois que ce dernier a acquis un achalandage relié à sa propre marque. Il faudra certainement un demandeur habile armé d'une preuve très complète pour espérer convaincre la Cour de pouvoir ainsi bénéficier des deux côtés de la médaille et la jurisprudence semble muette sur ce sujet.

3.3.4 *L'auteur de la demande n'était pas en droit d'obtenir l'enregistrement*

Le paragraphe 18(1) *in fine* L.M.C. est celui le plus susceptible de porter secours au demandeur ayant utilisé une marque de commerce depuis plus longtemps que le titulaire de l'enregistrement. En prouvant qu'il avait utilisé une marque de commerce ou nom commercial susceptible de prêter à confusion avec la marque enregistrée avant le dépôt de la demande d'enregistrement ou la première utili-

sation du titulaire, le demandeur dans une action en *passing off* pourrait obtenir la radiation de la marque du défendeur.

Il faudra agir vite cependant puisque le paragraphe 17(2) L.M.C. prévoit que, pour toute marque enregistrée depuis plus de cinq ans, l'enregistrement ne pourra être radié pour le motif invoqué au paragraphe 18(1) *in fine*, à moins qu'il ne soit démontré que le défendeur était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure par le demandeur. La preuve de la connaissance d'autrui est nécessairement difficile à faire. Ce terme quinquennal pourrait donc s'avérer fatal pour le demandeur souhaitant faire radier un enregistrement pour invalidité alors qu'il n'est pas en mesure de démontrer la connaissance du défendeur.

3.3.5 Conclusion sur l'invalidité des enregistrements

Les demandes d'enregistrement, bien que publiées, ne sont pas publicisées à grande échelle. Il en résulte donc qu'un commerçant faisant affaires au Nouveau-Brunswick pourrait ne jamais savoir qu'un concurrent faisant affaires en Ontario est sur le point d'obtenir un enregistrement de marques de commerce lui octroyant des droits exclusifs partout au Canada, même s'il ne décide d'élargir ses activités en dehors de cette province que cinq années après avoir obtenu son enregistrement. D'ailleurs, dans l'arrêt *Oland*, Molson ne pouvait faire radier l'enregistrement détenu par Oland. La marque de commerce du défendeur étant enregistrée depuis près de cinquante ans au moment de la décision de première instance et Molson n'ayant débuté ses ventes que près de quatre années après qu'Oland eut obtenu son enregistrement, cette dernière n'aurait pas pu obtenir la radiation de l'enregistrement.

La *Loi sur les marques de commerce* doit certes protéger les intérêts légitimes des détenteurs d'enregistrements, mais en appliquant textuellement l'interprétation donnée par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt *Oland*, elle crée en même temps une sous-catégorie où l'importance n'est pas accordée au premier utilisateur d'une marque de commerce, mais au premier qui a la bonne idée d'enregistrer cette dernière. Même si l'emploi est nécessaire, il n'a pas à être prouvé pour l'obtention d'un enregistrement, du moins en l'absence d'opposition. Cet emploi n'a pas non plus à être constant, du moins si aucune procédure de radiation n'est intentée durant le

non-emploi²⁶. La mauvaise foi n'est pas non plus un motif de radiation et un demandeur qui n'a pas été suffisamment vigilant dans sa surveillance des demandes d'enregistrement de tiers ou dans l'utilisation que ces derniers font de leurs enregistrements pourra se retrouver piégé par les limites de l'article 18 L.M.C. Il reste à savoir si, à même les limites de *Oland*, ce demandeur pourra puiser l'argumentation nécessaire à faire valoir ses droits malgré son impossibilité de faire radier la marque de son concurrent déloyal.

4. LES LIMITES APPORTÉES PAR LA JURISPRUDENCE SUBSÉQUENTE À *OLAND*

L'arrêt *Oland* nous provient d'un tribunal d'appel provincial. Déjà, la Cour fédérale a eu l'occasion de se pencher sur la question et jusqu'à maintenant, les faits de chaque affaire qui a été décidée ont permis d'arriver à des conclusions différentes de celles de l'arrêt *Oland*, sans toutefois nier ou complètement distinguer la décision de la Cour d'appel de l'Ontario. Les nuances apportées par la Cour fédérale nous permettent cependant de croire qu'il serait éventuellement possible de percer l'armure protégeant le titulaire de marque de commerce enregistrée par le biais de l'article 19 L.M.C.

4.1 Les limites de l'article 19

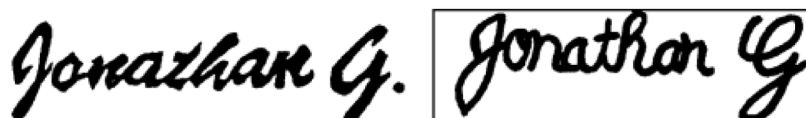
L'article 19 L.M.C. confère des droits exclusifs au titulaire d'un enregistrement de marque de commerce, mais ce droit exclusif est limité par l'enregistrement en tant que tel.

Même si elle ne porte que sur une demande de jugement sommaire, la décision de première instance de la Cour fédérale dans l'affaire *Jonathan* offre une porte de sortie intéressante pour le demandeur qui désire attaquer l'utilisation faite par un défendeur de sa marque de commerce enregistrée, sans toutefois pouvoir prétendre que celle-ci est invalide²⁷.

26. L'article 45 L.M.C. prévoit une procédure sommaire de radiation d'une marque de commerce qui n'est pas utilisée dans les trois années précédant l'envoi d'un avis transmis par le registraire requérant la preuve de cet emploi. Si un titulaire cesse son utilisation, mais recommence à utiliser la marque de commerce avant que ne soit émis un tel avis, l'enregistrement sera maintenu puisque le registraire n'est intéressé qu'à la preuve d'utilisation pour la période pertinente de ces trois années.

27. *Jonathan*, *supra*, note 23.

Dans l'arrêt *Jonathan*, les deux parties détenaient des enregistrements de marques de commerce comprenant le mot « Jonathan ». La marque de la demanderesse était une marque nominale pour le mot JONATHAN et enregistrée en liaison avec des services de vente au détail de vêtements pour hommes. La défenderesse, quant à elle, détenait des enregistrements de marques pour des marques « JONATHAN G », où la marque de commerce était représentée en écriture cursive :



LMC285114

LMC451591

Les marques de la défenderesse étaient donc des marques figuratives. Elles étaient enregistrées en liaison avec des produits, soit différents types de vêtements et accessoires.

La demanderesse se plaignait du fait que la défenderesse utilisait ses marques de commerce en liaison avec des services de vente au détail de vêtements pour hommes. La demanderesse reprochait d'abord et avant tout à la défenderesse d'utiliser ses marques de commerce en lettres majuscules et en script, créant ainsi de la confusion avec la marque de la demanderesse.

Voici certains exemples d'utilisation de ses marques de commerce par la défenderesse, tirés de la preuve soumise au dossier de la Cour :



La preuve de la demanderesse était à l'effet que cette utilisation fort différente de l'enregistrement était de nature à créer de la confusion avec sa propre utilisation, dont voici un exemple :



Dans une requête pour jugement sommaire, la défenderesse prétendait que tous les arguments de la demanderesse étaient sans fondement vu l'article 19 L.M.C. et l'arrêt *Oland*. En vertu de ses enregistrements, la défenderesse prétendait pouvoir utiliser de façon exclusive ses marques de commerce enregistrées. La Cour a rejeté la requête pour jugement sommaire. La défenderesse utilisait ses marques de commerce dans une présentation différente de la version enregistrée et le juge O'Reilly, tout en se disant d'accord avec l'arrêt *Oland*, appuyait sa décision sur le fait que dans l'affaire *Oland*, la défenderesse utilisait sa marque figurative dans sa forme enregistrée. Le juge O'Reilly a décidé que c'était au juge du fond de déterminer l'ampleur de l'écart (et ses conséquences sur l'exclusivité créée par l'article 19 L.M.C.) entre les marques déposées et celles utilisées.

La réserve du juge O'Reilly ne portait cependant que sur les différences dans l'emploi visuel de la marque. Il n'a pas mentionné le fait que les marques enregistrées par la défenderesse étaient pour des produits alors qu'elle l'utilisait aussi en liaison avec des services, selon les prétentions de la demanderesse. Quoique l'argument aurait pu être soulevé, il nous semble qu'un titulaire de marque enregistrée en liaison avec des vêtements ne puisse pas logiquement utiliser cette marque sans vendre au détail ses produits²⁸. Bien qu'il puisse le faire sans toutefois utiliser sa marque comme étant le nom de sa boutique, il ne sera pas nécessairement à l'abri d'une action en *passing off* ou usurpation de marque d'un titulaire de marque enregistrée en liaison avec des services de vente au détail, étant donné la connexité entre les produits et le service.

La décision rendue dans *Jonathan* l'a été dans le cadre d'une demande de jugement sommaire. Nous soumettons cependant qu'il devrait être possible, pour un juge du fond, d'accueillir une action en *passing off* dans de telles circonstances, en écartant simplement

28. Étant donné la définition d'utilisation d'une marque de commerce qui stipule que celle-ci doit être associée aux marchandises dans le cours normal des affaires, selon le paragraphe 4(1) L.M.C.

l'application de l'article 19 lorsque la preuve démontre que la marque utilisée est différente de celle enregistrée. En choisissant d'enregistrer une marque figurative, le défendeur en l'espèce aura librement limité son droit exclusif à ce dessin particulier.

Une autre jurisprudence, celle-ci émanant de la Cour supérieure du Québec, a effleuré rapidement le sujet de la marque enregistrée, mais dont l'utilisation était problématique. Il s'agit d'une transcription des motifs prononcés verbalement par le juge Gascon en août 2003 et dans le cadre d'une demande d'injonction interlocutoire provisoire. Dans l'affaire *Agropur Coopérative c. Saputo* (ci-après « Agropur »), l'arrêt *Oland* a été brièvement mentionné et différencié²⁹.

L'arrêt *Agropur* portait non seulement sur l'utilisation d'une marque enregistrée, mais aussi sur l'habillage du produit commercialisé par la défenderesse. La Cour a motivé sa décision d'émettre une injonction provisoire non pas sur l'utilisation de la marque NUTRILAIT enregistrée par la défenderesse, mais sur le fait que l'emballage du produit ULTRALAIT de la demanderesse était (selon le critère de l'apparence de droit) un signe distinctif et que l'emballage de la défenderesse était confusément similaire à celui de la demanderesse.

La Cour notait au passage que l'arrêt *Oland* portait justement sur le fait que ce n'était pas seulement l'expression « EXPORT » qui était une marque de commerce, mais bien l'étiquette apposée sur la bouteille de bière. *Oland* utilisait cette étiquette telle qu'enregistrée. L'utilisation de la défenderesse Saputo dépassait largement la marque de commerce NUTRILAIT qu'elle avait enregistrée et elle ne pouvait ainsi bénéficier de l'article 19 L.M.C. comme moyen de défense.

Ces deux jurisprudences, même si elles n'ont jamais été décidées au fond, ouvrent la porte à différentes façons de contrer les effets potentiellement négatifs de l'article 19 L.M.C. et de l'arrêt *Oland*. Sans déclarer une marque invalide, la Cour pourrait empêcher son titulaire de l'utiliser autrement que de la façon précise dont elle a été enregistrée. À cet égard, les commentaires du juge Thurlow dans l'arrêt *Submarine* pourraient ne plus trouver application lorsqu'il dit que le droit exclusif du titulaire de la marque MR. SUBMARINE ne l'empêcherait pas de changer la couleur de ses

29. *Agropur Coopérative c. Saputo inc.* (2003), 32 C.P.R. (4th) 147 (C.S. Qué. ; ci-après « Agropur »).

enseignes ou le lettrage utilisé dans la marque de commerce³⁰. La marque MR. SUBMARINE était cependant une marque nominale et son utilisation graphique n'était donc pas limitée par un enregistrement de marque figurative, ce qui différencie les faits de cette affaire de ceux de l'affaire *Jonathan*.

4.2 L'enregistrement de marque n'empêche pas nécessairement l'émission d'une injonction interlocutoire

En février 2005, la Cour fédérale de première instance, encore sous la plume du Juge O'Reilly, avait de nouveau l'occasion de se pencher sur l'arrêt *Oland*.

Dans l'affaire *Advantage Car & Truck Rentals c. 1611864 Ontario Inc.*³¹ (ci-après « *Advantage* »), la Cour fédérale affirmait que l'enregistrement par la défenderesse de la marque de commerce en litige n'empêchait pas la Cour d'émettre une injonction interlocutoire l'empêchant d'utiliser cette marque enregistrée. Tel que suggéré par l'arrêt *Oland*, la demanderesse attaquait cependant la validité de l'enregistrement détenu par la défenderesse.

La Cour fédérale, tout en reconnaissant que la *Loi sur les marques de commerce* conférait au titulaire d'un enregistrement de marques des droits non équivoques, reconnaissait que celle-ci ne pouvait pas être interprétée de manière à ce que la Cour ne puisse enjoindre un défendeur d'utiliser une marque dont la validité était remise en question. Le juge O'Reilly notait au passage que si le législateur avait voulu conférer un tel caractère inattaquable à un enregistrement, il aurait ajouté, à même l'article 19 L.M.C., l'expression : « *sauf si et tant et aussi longtemps que son invalidité est démontrée* » (l'ajout proposé par la Cour est ici reproduit en italiques). La Cour n'avait donc pas à préalablement déclarer l'invalidité avant d'empêcher un titulaire de marque de commerce d'utiliser cette dernière de façon momentanée.

L'injonction a été refusée dans l'arrêt *Advantage* parce que la demanderesse n'avait pas respecté les critères pour l'émission d'une injonction en ne démontrant pas qu'elle subirait un préjudice irréparable en l'espèce. Le refus de la Cour n'avait donc rien à voir

30. *Submarine*, *supra*, note 15. Voir aussi nos commentaires à la note 35.

31. *Advantage Car & Truck Rentals c. 1611864 Ontario Inc.* (2005), 39 C.P.R. (4th) 135 (ci-après « *Advantage* »).

avec le fait que la défenderesse détenait un enregistrement de marque de commerce.

Dans d'autres circonstances, et si la Cour avait conclu que la demanderesse avait rempli les critères pour l'émission d'une injonction, il eût été intéressant de connaître l'opinion de la Cour quant à l'enregistrement détenu par la défenderesse. Dans la logique de l'arrêt *Oland* et même selon les propos de la Cour fédérale dans l'arrêt *Advantage*, les tribunaux demeurent prudents avant d'interférer avec les droits d'un titulaire de marque de commerce³². À tout le moins, nous soumettons qu'afin de respecter la certitude qu'a voulue le législateur en édictant l'article 19 L.M.C., celui qui allègue l'invalidité d'un enregistrement de marque de commerce dans le cadre d'une demande d'injonction devra aussi prouver le sérieux de ses allégations, selon le même fardeau de preuve de l'apparence de droit³³. Autrement, un demandeur désirant faire cesser l'utilisation d'une marque de commerce enregistrée attaquerait toujours sa validité, sans se soucier des motifs d'invalidité de l'article 18 L.M.C. puisque de toute façon, il n'en est qu'au stade de l'injonction.

Étant donné nos commentaires qui suivent, nous croyons cependant que la jurisprudence, notamment celle de l'arrêt *Submarine*, devrait être nuancée pour faire place à l'utilisation qui crée de la confusion selon l'article 7 L.M.C.

5. L'article 7 de la Loi sur les marques et le *passing off* malgré l'enregistrement

Sans critiquer la justesse de l'arrêt *Oland* quant aux faits particuliers de cette affaire, nous soumettons que son application ne devrait pas être aussi large que ne le laisse sous-entendre la Cour lorsqu'elle dit « if a competitor takes exception to that use its *sole* recourse is to attack the validity of the registration » (nos italiques)³⁴. Dans les circonstances de l'arrêt *Oland*, l'invalidité était peut-être le seul recours envisageable même si, dans les faits, il était impossible. Nous soumettons que là ne devrait pas cependant toujours être l'unique solution et qu'une marque enregistrée, même

32. *Ibid.*, p. 138.

33. Aucune décision finale n'a été rendue dans l'affaire *Advantage*. Le dossier est maintenant en gestion spéciale par ordonnance de la protonotaire Milczynski en date du 3 janvier 2006 suite à un avis d'examen d'état de l'instance et un nouvel échéancier a été fixé par la protonotaire Milczynski le 3 mai 2006.

34. *Supra*, note 16.

valide, pourrait être utilisée de manière à concurrencer une autre marque de façon déloyale.

Bien que l'article 19 L.M.C. doive s'interpréter de manière à maintenir les présomptions et droits conférés par un enregistrement, nous croyons qu'il doit aussi s'interpréter à la lumière de la *Loi sur les marques de commerce* dans sa totalité. Plus particulièrement, et si les faits sont légèrement différents de ceux de l'arrêt *Oland*, l'article 7 L.M.C. devrait pouvoir, selon nous, trouver application même en présence d'une marque de commerce enregistrée.

L'article 7 L.M.C., qui codifie l'action en *passing off*, stipule que nul ne peut attirer l'attention du public sur ses marchandises ou services de manière à vraisemblablement causer de la confusion avec les marchandises ou services d'un autre ou faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés. Le terme « nul » n'est pas défini, mais son sens nous semble clair et ne semble pas laisser de place à des exceptions. Ce faisant, il devrait aussi inclure le titulaire d'un enregistrement de marque de commerce. Si le législateur avait voulu limiter l'application de l'article 7 L.M.C., il eût été possible d'ajouter, à même l'article 7 L.M.C., une réserve relative à l'article 19 L.M.C.³⁵.

Les arrêts *Jonathan* et *Agropur*, même s'ils ne portent que sur des décisions interlocutoires, ouvrent la porte à notre argument. Tout comme dans l'affaire *Jonathan*, l'arrêt *Oland* concernait un conflit relativement à une marque figurative. Alors que *Oland* utilisait sa marque figurative telle qu'enregistrée, ce n'était pas le cas de Jay-Gur dans l'affaire *Jonathan*. Il est possible cependant que l'article 7 L.M.C. trouve application sans que l'article 19 L.M.C. (et donc l'arrêt *Oland*) ne soit distingué, puisque la Cour pourrait en venir à la conclusion que la différence entre la marque enregistrée et celle utilisée est si différente que le défendeur ne peut plaider l'article 19 L.M.C. Quant à l'affaire *Agropur*, elle semble confirmer que l'arrêt *Oland* ne peut pas nécessairement s'appliquer à toutes les sauces et que ses conclusions sont potentiellement confinées aux limites des faits précis de l'affaire *Oland*.

35. L'article 7 L.M.C. pourrait alors se lire : « Sous réserve de l'article 19, nul [...] ». À l'inverse, une réserve réciproque ne serait pas nécessaire à l'article 19 puisque celui-ci ne s'applique pas à tous, mais uniquement aux titulaires d'un enregistrement de marque.

Reste encore à déterminer si les tribunaux démontreront une même ouverture lorsque la marque enregistrée n'est pas figurative, mais nominale. Un tel enregistrement ne limite normalement pas la possibilité, pour son titulaire, de l'utiliser de la manière figurative qu'il désire puisque ses droits exclusifs protègent l'expression, peu importe la forme dans laquelle elle est exprimée³⁶. Si l'article 19 L.M.C. trouve ainsi application, l'arrêt *Oland* nous indique que la seule façon de trouver un défendeur responsable de concurrence déloyale ou usurpation demeure l'invalidité. Nous soumettons qu'une telle conclusion porte trop loin l'étendue des droits exclusifs conférés par un enregistrement. Il devrait être possible, selon nous, qu'une marque nominale puisse être valide mais que son utilisation, sous forme figurative, soit susceptible de porter à confusion avec la marque d'une autre partie. Notre position demeure la même, que la marque de l'autre partie soit enregistrée ou non.

Il peut s'avérer impossible de faire radier une marque de commerce nominale. Nous avons déjà discuté des difficultés rencontrées lors de demandes de radiation en vertu de l'article 18 L.M.C. À cela s'ajoute le fait qu'une marque nominale est utilisée, peu importe la forme visuelle dans laquelle elle est utilisée. L'utilisation d'une marque nominale sous forme de logo ou sous une écriture particulière sera suffisante, par exemple, pour maintenir la validité d'un enregistrement dans le cadre d'une procédure de radiation selon l'article 45 L.M.C. Puisque l'enregistrement en est un nominal, il n'a pas besoin d'être utilisé sous la même forme au cours des années pour conserver sa validité.

Ainsi, un défendeur pourrait détenir une marque nominale enregistrée et décider de modifier l'aspect visuel de cette dernière après de nombreuses années (et surtout après les cinq années de prescription prévues au paragraphe 17(2) L.M.C.) de manière à ressembler de façon confusément similaire à la marque de commerce de son compétiteur. Il pourrait même arriver que le compétiteur ait débuté son utilisation après celle du défendeur et que les deux parties aient coexisté sans problème, jusqu'à ce que le défendeur décide de modifier l'apparence visuelle de sa marque de commerce de manière à ce que ce qui ne causait pas confusion par le passé soit maintenant susceptible d'en créer.

36. Dans l'arrêt *Submarine supra*, note 15, p. 8, la Cour a indiqué que l'enregistrement de la marque MR. SUBMARINE permettait à son titulaire de l'utiliser comme bon lui semblait, d'en changer la couleur ou de modifier son enseigne et même de changer la façon dont il offrait son service.

Selon nous, l'article 19 L.M.C. ne devrait pas permettre une telle attitude déloyale ou toute autre attitude qui aurait pour conséquence une concurrence déloyale, même si elle n'est pas faite de mauvaise foi. Dans des circonstances bien particulières appuyées par une preuve convaincante, un défendeur pourrait maintenir le droit d'utiliser sa marque de commerce, tout en étant empêché de l'utiliser de manière à appeler l'attention sur ses produits et services de manière à causer de la confusion avec les produits ou services d'un autre. Ainsi, en réconciliant les articles 7 et 19 L.M.C., les tribunaux devraient, selon nous, être en mesure de maintenir un enregistrement valide, mais ordonner au défendeur de changer la façon dont il utilise sa marque de commerce enregistrée.

6. CONCLUSION

L'arrêt *Oland* conforte les praticiens qui tentent de convaincre leurs clients de ne pas prendre les questions de marques de commerce à la légère. Il fournit un argument à celui qui tente de convaincre son client du bien-fondé d'obtenir un enregistrement de marque ; il force ce même praticien (ou son client) à surveiller davantage les publications des demandes d'enregistrement dans le Journal des marques de commerce ; il s'impose à la réflexion de la partie qui soupèse la nécessité de former ou non opposition à une demande d'enregistrement.

Dans une certaine mesure, l'arrêt *Oland* et la quasi infaillibilité qu'il confère à l'article 19 L.M.C. de la *Loi sur les marques de commerce* nous semble inquiétant, en raison des réserves exprimées dans les lignes qui précèdent. Très certainement, l'arrêt *Oland* est un incontournable et quiconque tente de s'attaquer à l'utilisation d'une marque de commerce enregistrée valide en retrouvera fort probablement la référence dans le cahier d'autorités de son adversaire. Nous croyons cependant qu'il ne faudrait pas déclarer la partie perdue d'avance. Les tribunaux ont eu trop peu d'occasions de se pencher sur l'arrêt *Oland* et, depuis cette décision de 2002, la question que nous avons soulevée, soit l'application de l'article 7 L.M.C. nonobstant l'article 19 L.M.C., n'a pas encore été tranchée.

« Envers et contre tous », pas vraiment. Du moins pas dans les premières batailles de l'injonction provisoire ou interlocutoire. Mais après avoir perdu la bataille, reste à savoir qui gagnera la guerre. En attendant, le débat n'est pas clos entre Molson et Oland (aujourd'hui

Labatt) puisque Molson a déposé, en 2001, une nouvelle demande d'enregistrement pour la marque de commerce EXPORT et revendique l'enregistrement en Ontario et au Québec sous le bénéfice du paragraphe 12 (2) L.M.C.³⁷. À suivre...

37. La demande numéro 1089195 n'a pas encore été publiée.