

*Vol. 14, n° 1*

## **L'article 5 de la *Loi sur les marques de commerce*: une espèce en voie de disparition?**

**Isabelle Jomphe\***

|  |     |
|--|-----|
| 1. Introduction . . . . .  | 259 |
| 2. Contexte historique . . . . .                                     | 261 |
| 2.1 Convention de Paris . . . . .                                    | 261 |
| 2.2 Évolution du droit canadien . . . . .                            | 262 |
| 2.3 Autres traités . . . . .   | 267 |
| 3. Regard sur quelques dispositions législatives étrangères. . . . . | 268 |
| 4. La portée de l'article 5 . . . . .                                | 269 |
| 5. Les exigences de l'article 5 . . . . .                            | 270 |
| 5.1 Révélation d'une «marque de commerce» . . . . .                  | 271 |
| 5.1.1 Noms commerciaux . . . . .                                     | 272 |

---

© Isabelle Jomphe, 2001.

\* Avocate et agent de marques de commerce, associée du cabinet Goudreau Gage Dubuc. L'auteure remercie Mélanie Gariépy et Marie-Josée Lapointe pour les recherches effectuées pour la rédaction de cet article.

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 5.1.2 | Expressions à titre de slogans ou les expressions descriptives . . . . .                                 | 272 |
| 5.1.3 | Marque de commerce distinctive d'une source . . . . .  | 273 |
| 5.2   | Seulement si la marque est devenue bien connue «par cette distribution ou annonce» . . . . .             | 274 |
| 5.3   | Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce, seulement si «elle l'emploie» . . . . . | 278 |
| 5.4   | Emploi dans un pays de l'Union . . . . .   | 279 |
| 5.5   | Distribution des marchandises au Canada . . . . .  | 280 |
| 5.6   | «Annoncés» dans des publications imprimées et mises en circulation au Canada . . . . .                   | 281 |
| 5.7   | Dans des «publications imprimées» . . . . .  | 285 |
| 5.8   | Annoncés dans des «émissions de radio» captées au Canada . . . . .                                       | 286 |
| 5.9   | Annoncés «au Canada» . . . . .   | 286 |
| 5.10  | Dans la pratique ordinaire du commerce . . . . .   | 287 |
| 5.11  | Marque «bien connue» par suite de la distribution ou de l'annonce . . . . .                              | 288 |
| 6.    | Conclusion. . . . .  | 289 |

## 1 Introduction

Une analyse de l'article 5 de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>1</sup> (la «Loi») et de la jurisprudence qui en découle permet de conclure que dans la plupart des cas, la «révélation» d'une marque au Canada ne devrait être invoquée qu'en dernier recours, lorsque toutes les autres options s'avèrent sans fondement. La difficulté de s'acquitter du fardeau qu'impose l'article 5 milite en effet en faveur de toutes autres alternatives possibles pour faire valoir les droits à l'égard d'une marque étrangère bien connue au Canada. À notre connaissance, la révélation de marques n'a été reconnue qu'à trois occasions par les tribunaux<sup>2</sup>. Une telle conclusion n'est pas étonnante si l'on considère le lourd fardeau de preuve imposé par le texte de l'article 5 et l'interprétation restrictive adoptée par les tribunaux à l'égard de cet article.

Comme nous le verrons plus loin, l'adoption de l'article 5 en 1954 correspond à un changement important eu égard au droit antérieur<sup>3</sup>. Deux facteurs expliquent, selon nous, ce changement de cap. D'abord, l'adoption de l'article 5 résulte, en partie, des obligations internationales contractées par le Canada en adhérant, en 1923, à la *Convention d'Union de Paris pour la Propriété Industrielle*<sup>4</sup> et aux révisions subséquentes<sup>5</sup>. De façon plus spécifique, l'adoption de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris en 1925 et la révision de cet article en 1934 semblent avoir été un élément déclencheur ayant justifié l'amendement de la Loi. Le texte de l'article 5 découle égale-

---

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

2. *Valle's Steak House c. Tessier*, [1981] 1 C.F. 441 (C.F.P.I.) [ci-après *Valle's Steak House*]; *Danjaq Inc. c. Zervas*, (1997) 75 C.P.R. (3d) 295 (C.F.P.I.) [ci-après *Danjaq*]; dans l'affaire *Syba c. Kinker-Care Learning Centers Inc.*, (1983) 76 C.P.R. (2d) 204 (Comm. opp.), une demande d'enregistrement basée sur la révélation de la marque a été acceptée sans discussion concernant l'application de l'article 5 puisque l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

3. Voir article 3*b*) de la *Loi sur la concurrence déloyale*, S.C. 1932, c. 38.

4. *Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la Protection de la Propriété Industrielle*, révisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900 et à Washington, le 2 juin 1911 [ci-après *Convention de Paris*].

5. Révision de La Haye le 6 novembre 1925, de Londres le 2 juin 1934; le Canada a ultérieurement adhéré à la révision de Stockholm du 14 juillet 1967.

ment, par ailleurs, d'une volonté du législateur d'atteindre un certain équilibre entre la protection des droits des Canadiens et ceux des étrangers.

Alors que la référence, à l'article 5, aux marques «bien connues» s'explique par la simple lecture de l'article 6 *bis*, il est plus difficile de saisir les motifs ayant justifié l'adoption de médiums spécifiques pour faire connaître une marque au Canada. Sachant qu'une marque peut devenir connue dans un pays d'une multitude de façons et, en l'absence d'obligation spécifique dans le texte de la Convention de Paris, il est en effet permis de se demander pourquoi le Canada a adopté des paramètres aussi contraignants pour la protection des marques étrangères bien connues. De toute évidence, le Canada n'avait pas à aller aussi loin pour s'acquitter de ses obligations découlant de la Convention de Paris. D'ailleurs, une lecture des textes de loi adoptés par des pays étrangers<sup>6</sup>, membres de la Convention de Paris, le démontre clairement.

Si le lourd fardeau imposé par l'article 5 s'avérait discutable en 1954 en raison des termes de l'article 6 *bis*, il appert que ce fardeau est aujourd'hui devenu inadéquat pour répondre aux réalités commerciales de notre époque. À l'ère où le papier et la radio sont en perte de vitesse au profit des communications électroniques, les marques de commerce se retrouvent aujourd'hui propulsées dans un univers technologique sans frontières. Face à cette explosion des véhicules promotionnels, des ajustements statutaires ou jurisprudentiels s'imposent pour donner un sens à l'article 5.

Selon nous, il existe peut-être une ouverture, si l'on combine d'une part les plus récents traités référant à l'article 6 *bis* auxquels le Canada a adhéré<sup>7</sup> et si l'on se fie, d'autre part, à un jugement récent de la Cour fédérale au sujet de l'article 5<sup>8</sup> qui laisse entrevoir un potentiel d'interprétation plus libérale des termes «sont annoncés» (en anglais «are advertised») au sous-paragraphe *b*) de l'article 5.

6. Royaume-Uni, France, Allemagne et Australie.

7. *Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mexique*, 17 décembre 1992, R.T. Can. 1994, n° 2, 32 I.L.M. 289 (entrée en vigueur: 1<sup>er</sup> janvier 1994) [ci-après ALÉNA]; *Accord de l'Organisation Mondiale du Commerce sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce*, le 15 avril 1994, reproduit à l'annexe 1C de l'Accord de Marrakech (entrée en vigueur: 1<sup>er</sup> janvier 1995) [ci-après ADPIC].

8. *Danjaq Inc. c. Zervas*, précité, note 2.

Chose certaine, à moins de revirement jurisprudentiel ou de modifications législatives, il semble que l'article 5 soit voué à devenir désuet. La Loi offrant, dans la plupart des cas, des alternatives moins exigeantes, il est permis de croire que l'article 5 ne sera dans l'avenir invoqué que pour la forme ou dans les cas d'extrême nécessité. En effet, plutôt que de s'acharner à tenter de mettre en preuve la révélation d'une marque, il est beaucoup plus aisé de gagner une opposition ou d'obtenir la radiation d'un enregistrement sur la base que la marque contestée n'est pas distinctive. De plus, toute demande d'enregistrement reposant sur la base de la révélation devrait également s'appuyer, pour se prémunir à l'encontre des oppositions potentielles, de la base d'intention d'usage et/ou de la base de la demande ou de l'enregistrement dans le pays d'origine du requérant. Nous soutenons enfin que l'article 5 pourrait, dans les faits, n'avoir d'utilité qu'à l'égard des produits liés à une marque étrangère bien connue. Dans le cas des services, un titulaire étranger ayant annoncé ses services au Canada pourrait, si les circonstances s'y prêtent, invoquer l'usage plutôt que la révélation de sa marque, en s'appuyant de la jurisprudence voulant que le fait d'annoncer ses services et d'être disposé à rendre de tels services suffisent pour invoquer la base d'usage<sup>9</sup>.

Les observations qui précèdent et celles qui suivent découlent principalement de l'analyse (1) du contexte historique et des réflexions ayant entouré l'adoption de l'article 5 et (2) de la portée et des exigences découlant de l'article 5 à la lumière de la jurisprudence applicable.

## 2. Contexte historique

### 2.1 *Convention de Paris*

En 1923, le Canada adhéra à la Convention de Paris. C'est la révision de 1925 de cette convention à La Haye qui donna naissance à l'article 6 *bis* lequel édicte que les pays membres doivent permettre le refus ou l'invalidation d'un enregistrement si la marque concernée crée de la confusion avec une marque «notoirement connue». Le texte de l'article 6 *bis* fut ensuite légèrement retouché lors de la révision de

---

9. Voir entre autres *Denman Place Investments Ltd. c. Hefro Food Services Ltd.*, (1972) 8 C.P.R. (2d) 199 (Registraire); *Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf Co.*, (1976) 28 C.P.R. (2d) 20 (Registraire); *Clean Duds, Inc. c. 802248 Ontario Ltd.*, (1996) 72 C.P.R. (3d) 266 (Comm. opp.).

Londres de 1934 pour donner lieu au texte suivant, lequel a servi d'assise au Canada pour l'adoption de l'article 5 en 1954<sup>10</sup>:

1) Les pays de l'Union s'engagent à refuser ou à invalider, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement estimera y être *notoirement connue* comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque *notoirement connue* ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci. 2) Un délai minimum de trois ans devra être accordé pour réclamer la radiation de ces marques. Le délai courra de la date de l'enregistrement de la marque. 3) Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation des marques enregistrées de mauvaise foi.

[Les italiques sont nôtres.]

L'article 6 *bis* exige donc des pays membres que les lois locales protègent les marques étrangères dites «notoirement connues» («well known» dans la version anglaise) dans leur pays. Le Canada a adopté l'expression «bien connue» en français et «well known» en anglais et a intégré cette notion aux articles 5, 16, 17 et 18 de la Loi. Les titulaires d'une marque étrangère bien connue au Canada peuvent donc attaquer, depuis 1954, une demande d'enregistrement ou un enregistrement pour une marque créant de la confusion, dans la mesure où des droits antérieurs peuvent être démontrés. Dans les faits, cette possibilité s'avère toutefois pratiquement illusoire.

## 2.2 *Évolution du droit canadien*

L'article 3b) de la *Loi sur la concurrence déloyale* de 1932 est l'ancêtre de l'article 5 que l'on connaît aujourd'hui. Cet article prévoyait, à l'époque, une protection pour les marques étrangères «connues» au Canada:

10. Le Canada a depuis adhéré et ratifié les articles 1 à 30 de la révision de Stockholm de 1967. L'article 6 *bis* de cette révision étend la protection des marques *notoirement connues* à l'interdiction de l'usage d'une marque créant de la confusion.

Personne ne doit sciemment adopter, pour s'en servir au Canada sur des produits, une marque de commerce ou un signe distinctif

[...]

b) Dont une autre personne se sert déjà dans un pays de l'Union autre que le Canada comme marque de commerce ou signe distinctif pour ces produits ou des produits similaires, et qui est *connu au Canada* relativement à ces produits par suite de leur distribution au Canada ou de l'annonce qui en est faite dans quelque publication imprimée et mise en circulation de la manière habituelle parmi les marchands et/ou usagers possibles de ces produits au Canada;  
[Les italiques sont nôtres.]

La *Loi sur la concurrence déloyale* ouvrait donc la porte à la protection des marques employées à l'étranger, dans la mesure où celles-ci devenaient connues au Canada, suite à l'annonce ou à la distribution de produits arborant les marques au Canada. Il semble que quelques annonces d'une marque étrangère, dans des publications circulant au Canada, aient été jugées suffisantes pour conclure que des marques étaient devenues connues au Canada<sup>11</sup>.

En 1947, le secrétaire d'État nommait un comité, lequel avait pour but de préparer une nouvelle loi traitant des marques de commerce et de la concurrence déloyale. Le comité, présidé par Harold G. Fox, a préparé quelques projets<sup>12</sup> et a procédé à plusieurs consultations non seulement au Canada, mais aussi au Royaume-Uni et aux États-Unis pour mettre en place un nouveau cadre législatif. Le comité a publié son rapport en 1953<sup>13</sup> afin de fournir un certain éclairage pour interpréter la nouvelle loi proposée par le comité. Dans son rapport le comité indique, entre autres, à la page 5:

[...] it is not to be supposed that we pretend to have provided a Bill which meets all views. On a branch of the law which is so significant in the commercial life of the country and which is, at

---

11. «Report of the Trade Mark Committee», (1953) 18 *C.P.R.* 1, p. 24 (Sec. I) [ci-après «Report of the Trade Mark Committee»]; John C. OSBORNE, «New Canadian Trade Mark Law», (1955) 21 *C.P.R.* 55, 63 (Sec. I) [ci-après «New Canadian Trade Mark Law»].  
12. Bill 316, (1951) 14 *C.P.R.* 1 (Sec. I); Bill P11, (1952) 16 *C.P.R.* 4 (Sec. I); Bill R3, (1953) 17 *C.P.R.* 111 (Sec. I).  
13. «Report of the Trade Mark Committee», précité, note 11.

the same time, of practical importance and of esoteric character, it would be vain to expect unanimity of opinion on anything more than the barest fraction of its provisions.

Le comité a évidemment considéré, de façon attentive, le texte de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris, avant de faire la proposition de modifier de façon significative l'article 3b) de la *Loi sur la concurrence déloyale*. En chambre le 21 avril 1953, le secrétaire d'État soulignait ce fait:

J'ajoute qu'on s'est également bien assuré que les dispositions de la mesure tenaient compte des obligations contractées par le Canada en vertu de la Convention de l'Union de Paris visant la protection de la propriété industrielle, y compris les modifications qu'on y a apportées à Londres, en 1934, et auxquelles a adhéré le Canada en 1951.<sup>14</sup>

Analysant l'article 6 *bis*, le comité indique, à la page 25 de son rapport:

With reference to the present legislation, two things are to be noted about Canada's obligations under this Article. In the first place, the Article applies only to trade marks which are "well known" in Canada, as opposed to those which are merely "known". In the second place, it does not require that any substantive rights in such trade marks be given apart from registration, but requires merely that Canada legislate so as to prohibit their valid registration by someone other than the foreign owner by whom they have been made well known.<sup>15</sup>

Dans le cadre de son processus de consultation, le comité a eu droit à de fortes représentations selon lesquelles la *Loi sur la concurrence déloyale* accordait beaucoup trop de protection aux marques étrangères, au détriment des droits des Canadiens:

We have had strong representations from Canadian traders that the system of *The Unfair Competition Act*, 1932, with respect to trade marks made known in Canada goes further than is necessary adequately to protect the Canadian public or to fulfill Canada's obligations as a party to the International

14. *Débats de la Chambre des communes* (21 avril 1953), p. 4445.

15. «Report of the Trade Mark Committee», précité, note 11, p. 25.



---

Convention, and that it has tended to cast a cloud over the rights of Canadians who are using in this country trade marks arguably similar to trade marks which are in use in foreign countries but are not in any practical sense known in this country. We have given careful and prolonged consideration to the question and, as a result, propose in the Bill a system under which we think that traders of the Union countries will be adequately protected against activities by Canadian traders that would unfairly hamper a legitimate expansion of their trade to Canada, and under which, at the same time, the Canadian public will be satisfactorily protected against confusion arising out of the use by Canadian traders of trade marks that would imply to the public a connection in fact non-existent with a known foreign business.<sup>16</sup>

Ces représentations ont donc constitué une source de motivation justifiant le comité de proposer le texte de l'article 5, par souci d'équilibre entre les droits des ressortissants étrangers et ceux des Canadiens.

John C. Osborne, membre du comité à titre de représentant de l'Institut des brevets canadien commentait comme suit en 1955 le dilemme sous-jacent à l'adoption de l'article 5<sup>17</sup>:

Under the *Unfair Competition Act*, a trade mark was made known if it was used in a country of the Union and advertised in Canada by way of any printed publication (s. 3(b)). Nothing was said with respect to the extent of the advertisement or the degree to which the Canadian public was acquainted with the mark. Presumably, one or two advertisements in an obscure newspaper would suffice as long as it could be said that the newspaper circulated in the ordinary course among potential dealers in or users of the wares. In so providing, the *Unfair Competition Act* went beyond the requirement of the International Convention which only obliges us to recognize rights in a foreign trade mark that is well-known in Canada. In considering this problem, we found ourselves faced with a difficult decision. On the one hand, it seemed wrong to accord Canadian trade mark rights to every person whose advertising happened to come into Canada either deliberately or accidentally. On the other hand, if we followed the Convention, we were compelled

---

16. «Report of the Trade Mark Committee», précité, note 11, p. 25.

17. «New Canadian Trade Mark Law», précité, note 11, p. 63.

to make use of words that have no precise meaning. When is a trade mark well known as distinguished from merely known? Frankly, we changed our minds several times but we finally came down on the side of the Convention and s. 5 of the new Act states that a trade mark is deemed well-known in Canada if it has become well-known. As some concession in the other direction, we have provided that a trade mark may be made known through radio broadcasts as well as printed publications. You may question the wisdom of the decision that we have made on this important matter and *I think that you and I will feel some reluctance in basing a trade mark application on making known if there is any alternative. Fortunately, there usually will be an alternative.*

[Les italiques sont nôtres.]

L'article 5 fut ainsi adopté et devint effectif le 1<sup>er</sup> juillet 1954. Depuis cette date, l'article 5 a subi des changements mineurs. Il se lit aujourd'hui comme suit:

Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada, seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services, et si

- a) ces marchandises sont distribuées en liaison avec ladite marque au Canada, ou
- b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec ladite marque dans
  - (i) toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services, ou
  - (ii) des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,

et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

### 2.3 *Autres traités*

Il est à noter que l'article 5 ne doit pas être interprété qu'à la lumière de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris. En effet, le Canada a également pris part à l'ADPIC et à l'ALÉNA.

Le paragraphe 6 de l'article 1708 de l'ALÉNA est particulièrement intéressant:

L'article 6 *bis* de la Convention de Paris s'appliquera aux services, après les modifications qui pourront être nécessaires. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, il sera tenu compte de la notoriété sur le territoire de la Partie en question obtenue *par suite de la promotion de cette marque*. Aucune des Parties ne pourra exiger que le renom de la marque s'étende au-delà de la partie du public qui est normalement concernée par les produits ou services en cause.

[Les italiques sont nôtres.]

Le paragraphe 2 de l'article 16 de l'ADPIC reprend essentiellement les mêmes considérations:

L'article 6 *bis* de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, *mutatis mutandis*, aux services. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les Membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue *par suite de la promotion de cette marque*.

[Les italiques sont nôtres.]

Les références au terme «promotion» pourraient possiblement permettre d'argumenter que le texte de l'article 5 et/ou l'interprétation qu'on lui a accordée, sont trop restrictifs. La promotion d'une marque peut, sans aucun doute, s'effectuer de bien d'autres manières que par des «annonces dans des publications imprimées» ou des «annonces radiophoniques et télévisées». À titre d'exemple, la marque FIDO a fait l'objet d'une promotion importante et efficace par le biais de montgolfières survolant pendant plusieurs mois la ville de Montréal. On peut également penser aux bannières accrochées aux avions, aux affiches placardées aux murs d'une ville, à la distribution de coupons-rabais ou d'objets promotionnels et, évidemment, à toute la publicité faite sur Internet.

L'argument voulant que le Canada ne respecte pas, par le biais de l'article 5, l'esprit de ses obligations internationales semble intéressant à première vue. Il ne faut toutefois pas oublier que la Loi permet de s'opposer ou de radier une marque pour le motif que la marque contestée n'est pas distinctive. Cet argument est ouvert aux marques étrangères, non employées au Canada, mais jouissant d'une réputation acquise par quelque moyen que ce soit. Par conséquent, l'argument des obligations internationales, attrayant de prime abord, peut s'avérer faible dans les faits.

### 3. Regard sur quelques dispositions législatives étrangères

Un bref survol du régime statutaire de certains pays ayant adhéré à la Convention de Paris démontre à quel point le Canada a ratifié, de façon restrictive, l'article 6 *bis*. En effet, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Australie offrent une protection aux marques bien connues, sans restriction statutaire quant au mode selon lequel ces marques atteignent ce statut. Les textes de loi adoptés par ces pays suggèrent donc un régime de protection beaucoup plus accessible aux marques étrangères bien connues que celui offert par le Canada.

Au Royaume-Uni, la loi<sup>18</sup> prévoit à l'article 56 qu'une marque sera considérée bien connue au sens de la Convention de Paris si elle est bien connue au Royaume-Uni comme étant la marque d'un requérant d'un pays de l'Union «*whether or not that person carries on business, or has any goodwill, in the United Kingdom*».

En Australie, la loi<sup>19</sup> ouvre largement la porte aux marques «*that had acquired a reputation in Australia*».

Le régime français quant à lui réfère tout simplement à l'article 6 *bis* directement:

Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment:

a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;<sup>20</sup>

18. *Trade-Marks Act 1994* (R.-U.), 1994, c. 26.

19. *Trade Marks Act*, 1995, n° 119, art. 60 et 88.

20. Article L711-4 de la *Loi sur les marques de fabrique, de commerce ou de service*, J.O., 6 janvier 1991, 5.– voir aussi l'article L712-4 pour les oppositions sur la base d'une marque antérieure notoirement connue.

De la même manière, l'Allemagne réfère directement aux marques bien connues «in the sense in which the words «well-known» are used in Article 6 *bis* of the Paris Convention»<sup>21</sup>.

#### 4. La portée de l'article 5

La Cour fédérale d'appel a récemment conclu que l'article 5 n'est pas générateur de droits substantifs quant à l'acquisition ou l'emploi de marques de commerce<sup>22</sup>. Cet article est plutôt vu comme un outil d'interprétation puisqu'il se retrouve sous la rubrique «Définitions et interprétation» de la Loi. L'article 5 établit donc les balises pouvant donner naissance à une présomption voulant qu'une marque puisse être considérée comme étant révélée au Canada. Ainsi, dans la mesure où cette présomption prend effet, son titulaire pourra soit obtenir l'enregistrement de la marque révélée en vertu de l'article 16 ou encore s'opposer à l'enregistrement d'une marque d'un tiers qui crée de la confusion avec la marque révélée en vertu de l'article 38. Le titulaire d'une marque révélée pourra enfin, si les circonstances s'y prêtent, obtenir la radiation d'une marque enregistrée en vertu de l'article 18 de la Loi. Par ailleurs, il est clair pour la Cour fédérale d'appel qu'une poursuite en *passing-off* en vertu de l'alinéa 7b) de la Loi ne requiert pas une preuve que la marque du demandeur est révélée au Canada en vertu de l'article 5<sup>23</sup>.

La portée de la présomption sous l'article 5 est limitative en ce que seuls les moyens identifiés aux alinéas *a*) et *b*) de cet article sont pertinents pour conclure qu'une marque est révélée au Canada. Dans l'affaire *Valle's Steak House*<sup>24</sup>, la Cour fédérale indique aux pages 448 et 449:

Il est possible de s'interroger un moment sur la portée de cet article. [...] À mon avis, l'article a une portée impérative et la disposition qu'il renferme en est une de fond et non seulement de preuve. Le but de l'article est de préciser ce que l'expression «faire connaître» ou «révéler» une marque de commerce veut dire, au sens de la Loi. La présence après les mots «est réputée» et «is deemed» des mots «seulement si» et «only if» ne permet pas une interprétation autre.

21. Article 10 de la loi allemande.

22. *Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer*, (1998) 79 C.P.R. (3d) 45 (C.A.F.).

23. *Ibid.*

24. Précitée, note 2, p. 448-449.

Ainsi, une marque bien connue au Canada autrement que par le biais d'annonces dans des publications imprimées ou à la radio et à la télévision ne pourra profiter de la présomption légale de l'article 5. Le texte de l'article 5 ne laisse donc que très peu de latitude quant à son application et les tribunaux semblent s'être résignés à une interprétation restrictive de cet article. Il est toutefois, selon nous, possible d'alléger quelque peu le fardeau de preuve découlant de l'article 5, simplement en adoptant une interprétation plus souple des termes «annoncés» et «annonces».

Un tel assouplissement pourrait être invoqué eu égard aux termes de l'ADPIC et de l'ALÉNA et des affaires *Danjaq* et *Ford Motor*<sup>25</sup> dont nous discuterons plus loin.

## 5. Les exigences de l'article 5

L'article 5 exige la preuve d'un nombre important de faits pour donner lieu à la conclusion qu'une marque est «révélée» au Canada. Alors que certains de ces faits apparaissent évidents à la simple lecture du texte de Loi, d'autres sont plus ambigus. Nous analysons tour à tour la plupart de ces éléments de faits.

Avant toute chose toutefois, il importe de rappeler une évidence. La preuve soumise par les parties doit respecter les règles de preuve applicables au Canada. En effet, la plupart des décisions rendues en vertu de l'article 5 mettent en relief les lacunes que présente la preuve. La lacune la plus courante et la plus importante consiste en la production de preuve basée sur du ouï-dire. Par ailleurs, l'absence de preuve concernant les chiffres de circulation des publications au Canada et l'absence de preuve que les annonces radio ou télé ont effectivement été reçues au Canada pourront anéantir toutes chances de succès. Par conséquent, toute personne voulant soumettre une preuve qu'une marque est révélée au Canada devrait de façon minimale s'assurer de ce qui suit:

The basic evidence which must be submitted includes: (1) the actual names of publications and how and to what extent they are circulated in Canada and received by Canadians; (2) the dates and times of advertisements on radio and television; (3) evidence of what these radio and television advertisements

---

25. *Ford Motor Co. c. Krupka*, (1978) 43 C.P.R. (2d) 103 (Comm. opp.).

were comprised of; (4) evidence of how many Canadians have heard of or know of such advertisements, which evidence must be substantiated by persons qualified in audience measurement; and (5) evidence indicating distribution of goods in association with the trade-mark.<sup>26</sup>

À notre connaissance, la Cour fédérale ne s'est prononcée de façon significative sur la question de la révélation des marques que dans deux décisions<sup>27</sup> depuis l'affaire *Marineland*<sup>28</sup>. D'autres décisions de la Cour fédérale réfèrent à l'article 5, sans toutefois discuter en profondeur de cet article<sup>29</sup>.

Tel que mentionné plus haut, une étude des décisions de la Commission des oppositions et de la Cour fédérale nous mène à la conclusion que seulement trois décisions ont conclu à la révélation de marques au Canada<sup>30</sup>, parmi plus d'une soixantaine de décisions rendues.

L'analyse qui suit met en relief d'une part, certains des motifs pour lesquels tant de décisions ont été rejetées et, d'autre part, les faits ayant donné lieu à la reconnaissance des marques bien connues au Canada en vertu de l'article 5.

### 5.1 Révélation d'une «marque de commerce»

L'article 5 définit ce que constitue une marque révélée au Canada. La notion de «marque de commerce» est définie à l'article 2 de la Loi et il faut donc référer à cette définition et à la jurisprudence qui en découle pour établir quand l'article 5 peut être invoqué.

26. H.G. RICHARD et L. CARRIÈRE, *Canadian Trade-Marks Act Annotated*, (Toronto, Carswell, 1983).

27. *Valle's Steak House c. Tessier*, précité, note 2; *Singer Enterprise Car and Truck Rentals Ltd. c. Enterprise Rent-A-Car Co.*, (1996) 66 C.P.R. (3d) 453 (C.F.P.I.), confirmée par *Enterprise Car and Truck Rentals Ltd. c. Enterprises Rent-A-Car*, précité, note 22.

28. *Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Limited*, [1974] 2 C.F. 558 (C.F.P.I.).

29. *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Limited*, [1976] 2 C.F. 3; *Motel 6 Inc. c. No. 6 Motel Limited*, [1982] 1 C.F. 638 (C.F.P.I.); *McCabe c. Yammamoto & Co. Inc.*, (1989) 23 C.P.R. (3d) 498 (C.F.P.I.); *Danjaq Inc. c. Zirvas et al.*, précité, note 2.

30. *Valle's Steak House c. Tessier*, précité, note 2; *Danjaq Inc. c. Zirvas et al.*, précité, note 2; *Shyba c. Kinder-Care Learning Centers Inc.*, précité, note 2.

### 5.1.1 Noms commerciaux

Clairement, l'article 5 ne permet pas d'invoquer la révélation d'un nom commercial. En effet, l'article 5 réfère purement et simplement aux marques de commerce.

Dans l'affaire *Securicor International Ltd. c. Securicor Investigation & Security Ltd.*<sup>31</sup>, la Commission des oppositions concluait que la référence au nom de l'opposante dans divers articles de journaux et périodiques ne respectait pas les exigences de l'article 5. Plus récemment, la Commission des oppositions décidait de la même façon dans l'affaire *Williams Companies et al. c. Williams Tel Ltd.*<sup>32</sup>.

Par conséquent, les seules assises pouvant être invoquées par le titulaire d'un nom commercial pour contester les droits d'un tiers à l'égard d'une marque sont l'emploi antérieur du nom au Canada ou une réputation suffisante permettant de nier le caractère distinctif de la marque de commerce.

### 5.1.2 Expressions à titre de slogans ou les expressions descriptives

Certaines expressions sont employées à titre de description ou de slogan commercial. Bien qu'il soit reconnu qu'un slogan puisse se qualifier comme marque de commerce, il importe à celui qui l'invoque de faire la preuve que ladite expression est effectivement employée à titre de marque. Il s'agit essentiellement d'une question de faits qui s'analyse à la lumière de la preuve produite et de la perception des consommateurs à l'égard de l'emploi d'une telle expression.

Dans l'affaire, *Continental Bank of Canada c. Midland Doherty Ltd.*<sup>33</sup>, le président de la Commission des oppositions a conclu que l'opposante n'a pas démontré que les expressions TODAY'S SMART MONEY et TODAY'S SMART MONEY. DO YOU KNOW WHERE IT'S GOING? IT'S COMING TO CONTINENTAL BANK OF CANADA seraient perçues comme étant des marques de commerce pour fins de distinguer ses services bancaires de ceux des tiers. Au soutien de ses allégations, l'opposante avait produit une copie du texte employé pour un commercial télévisé où l'on référerait aux expressions ci-haut mentionnées. Le président de la Commission

31. (1987) 17 C.P.R. (3d) 1978 (Comm. opp.).

32. (1999) 4 C.P.R. (4th) 253 (Comm. opp.).

33. (1988) 22 C.P.R. (3d) 277 (Comm. opp.).



conclut que l'emploi de ces expressions ne créait aucun impact commercial apparent permettant de conclure qu'il s'agissait de marques de commerce.

Dans une autre affaire, *Miller Brewing Co. c. Labatt Brewing Co.*<sup>34</sup>, la société Miller Brewing Co. n'a pu démontrer que son slogan EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED IN A BEER AND LESS était associé aux produits au sens de l'article 4 de la Loi. À la page 405, de la décision, la Commission indique:

There is no evidence that such slogan is somehow associated with the wares at the time of sale (s. 4(1) of the *Trade-Marks Act*). As the use of the words «Everything you always wanted in a beer. And less» in the United States is not used as a trade-mark, I must conclude that the opponent cannot rely on s. 16 as its slogan has not been used as a trade-mark.

Enfin, dans l'affaire *Anheuser-Busch, Inc. c. Molson Breweries*<sup>35</sup>, il fut décidé que le motif basé sur la révélation de la marque STARTS BOLD, FINISHES CLEAN, REFRESHES COMPLETELY au Canada devait être rejeté puisque la seule preuve pertinente à ce sujet consistait en de la publicité dans des magazines où le texte suivant apparaissait:

If your idea of dry is something parched, hot, and dusty get ready for a new kind of dry. A revolutionary breakthrough in beer taste and enjoyment. Introducing new Michelob Dry. It's brewed longer to start bold, finish clean without a trace of after-taste, and refresh completely. From now on, this is what dry is. One taste and you'll drink it dry.

Ces décisions appliquent donc avec justesse le principe voulant que pour pouvoir prétendre à une protection en vertu de l'article 5 de la Loi, une expression doit être employée à titre de marque de commerce.

### 5.1.3 Marque de commerce distinctive d'une source

Par définition, une marque de commerce se doit d'être distinctive d'une source de produits ou de services. Ce principe de base en

34. (1991) 36 C.P.R. (3d) 400 (Comm. opp.).

35. (1995) 60 C.P.R. (3d) 550; voir également *Jos. Schlitz Brewing Co. c. John Labatt Ltd.*, (1987) 45 C.P.R. (2d) 258 (Comm. opp.), où il fut jugé que la marque GUSTO était employée de façon descriptive ou narrative.

matière de droit des marques vaut également pour l'application de l'article 5 tel qu'en fait foi l'affaire *VII Corp. c. Carter-Wallace Inc.*<sup>36</sup> où la Commission des oppositions considérait la publicité parue dans différents périodiques:

As of the applicant's filing date (July 7, 1988), there had been fairly extensive sales and advertising of TODAY contraceptive sponges in the United States. Some of the periodicals which carried advertisements for TODAY sponges had Canadian circulation and the Dick-Rath affidavit evidences the extent of that Canadian circulation. Whether or not those advertising activities were sufficient to meet the s. 5 test is a moot point, however, since the magazine ads do not identify the opponent as the source of the wares but rather Whitehall Laboratories either as a separate entity or as a division of American Home Products Corporation.

Dans une autre affaire<sup>37</sup>, la Commission des oppositions eut à considérer une preuve où plusieurs annonces avaient circulé au Canada. La Commission conclut que l'opposante n'avait pas démontré qu'elle avait antérieurement employé ou révélé la marque SASSY au Canada puisque la preuve était vague quant à savoir qui avait employé ou révélé la marque. En raison de cette ambiguïté, la marque ne pouvait être considérée distinctive de l'opposante.

### **5.2 *Seulement si la marque est devenue bien connue «par cette distribution ou annonce»***

Selon la jurisprudence, il appert que seuls les moyens spécifiés aux alinéas *a)* ou *b)* de l'article 5, soit la distribution des marchandises ou l'annonce des produits ou services en liaison avec la marque étrangère dans des publications imprimées ou des émissions radio ou télé, peuvent donner ouverture à l'application de l'article 5. La question de la distribution est abordée à la rubrique 5.5. Pour ce qui est des annonces, il convient de souligner ce qui suit.

Dans l'affaire *Valle's Steak House*<sup>38</sup>, la Cour fédérale a étudié cet aspect de la question alors que la demanderesse voulait s'appuyer

36. (1994) 56 C.P.R. (3d) 412 (Comm. opp.).

37. *Matilda Publications Inc. c. Clarco Communications Ltd.*, (1992) 45 C.P.R. (3d) 135 (Comm. opp.).

38. Précitée, note 2.

d'une preuve voulant qu'un grand nombre de Canadiens avaient fréquenté ses restaurants ou vu des panneaux-réclames lors de voyages aux États-Unis. À la page 449, le juge Marceau conclut comme suit:

À mon avis, l'article a une portée impérative et la disposition qu'il renferme en est une de fond et non seulement de preuve. Le but de l'article est de préciser ce que l'expression «faire connaître» ou «révéler» une marque de commerce veut dire, au sens de la Loi. La présence après les mots «est réputée» et «is deemed» des mots «seulement si» et «only if» ne permet pas une interprétation autre.

La Cour fédérale renchérisait sur ce point dans l'affaire *Motel 6*<sup>39</sup>, après avoir reconnu que la marque MOTEL 6 était bien connue en Colombie-Britannique en raison du tourisme aux États-Unis, du bouche à oreille et des recommandations de certaines agences de voyages:

Le fait pour une marque de devenir «bien connue au Canada» par voie orale, en raison de sa notoriété et de son emploi aux États-Unis, ne suffit pas pour répondre aux exigences de l'article 5 de la *Loi sur les marques de commerce*. La condition imposée par cet article que la marque soit bien connue par suite de «cette distribution ou annonce» est essentielle et constitue une question de fond et non de preuve, comme l'a dit mon collègue le juge Marceau dans l'affaire *Valle's Steak House c. Tessier*. (p. 651)

La jurisprudence est depuis constante sur cette question et maintient une interprétation restrictive. Les tribunaux ont d'ailleurs rappelé, à maintes reprises, que les méthodes suivantes ne permettaient pas de conclure que des marques sont révélées au Canada au sens de l'article 5, même dans les cas où il est clair que les marques sont devenues bien connues au Canada:

– bouche à oreille<sup>40</sup>,

39. *Motel 6 Inc. c. No. 6 Motel Limited*, précité, note 29.

40. *Motel 6 Inc. c. No. 6 Motel Limited*, précité, note 29; *Walt Disney c. 468108 Ontario Ltd.*, (1984) 2 C.P.R. (3d) 472 (Comm. opp.); *État Français c. Minitel Communications Corp.*, (1994) 52 C.P.R. (3d) 532 (Comm. opp.); *Automobile Club de l'Ouest de France c. Bridgestone Firestone Inc.*, (1994) 53 C.P.R. (3d) 242 (Comm. opp.); confirmée en Cour fédérale, 1<sup>re</sup> instance dans *Bridgestone Firestone Inc. c. Automobile Club de l'Ouest de France*, (1995) 62 C.P.R. (3d) 292 (C.F.P.I.); *Williams Companies c. Williams Tel Ltd.*, précité, note 32.

- tourisme<sup>41</sup>,
- activités commerciales aux abords des frontières canadiennes<sup>42</sup>,
- articles de journaux ou de magazines référant aux marques<sup>43</sup>.

L'affaire *Danjaq*<sup>44</sup> rendue par la Cour fédérale en 1997 pourrait toutefois marquer un tournant bien que la décision ne soit pas, en soi, très explicite. Dans cette affaire, la cour a conclu de façon globale que les marques JAMES BOND 007, 007 et GUN Dessin avaient été employées et révélées par l'opposante au Canada.

Malheureusement, ce jugement ne permet pas de distinguer les éléments de faits retenus par la cour pour conclure à l'usage des marques par rapport à ceux jugés pertinents pour considérer que les marques sont révélées au sens de l'article 5. Nous pouvons toutefois déduire de cette décision que la preuve jugée pertinente pour la révélation des marques prend en compte des brochures et des articles publiés dans des magazines ayant circulé au Canada puisque le reste de la preuve (diffusion de films et location de vidéos au Canada) constituait selon toute vraisemblance une preuve d'usage:

The evidence in this Court is that *many television stations throughout Canada have made and continue to make available these films for viewing*. The affiant's assertion that the films were shown on these broadcasting outlets is on the record. It is not necessary, in my view, to establish the number of viewers for each individual broadcast, even if this information were available. [...]

Similarly, the appellant's evidence concerning the *video rentals* of the same fifteen movies is more significant than the information filed with the Registrar. It is now clear that the JAMES BOND 007 with the GUN Design are identified with the trade

41. *Valle's Steak House c. Tessier*, précité, note 2; *Walt Disney c. 468108 Ontario Ltd.*, précité, note 40.

42. *Casual Corner of America Inc. c. Casual Corner Ltd.*, (1985) 5 C.P.R. (3d) 503 (Comm. opp.); *Brown Group Inc. c. Thomas Marketing Inc.*, (1996) 72 C.P.R. (3d) 259 (Comm. opp.); *VII Corp. c. Carter-Wallace Inc.*, précité, note 36.

43. *État Français c. Minitel Communications Corp*, précité, note 40; *Automobile Club de l'Ouest de France c. Bridgestone Firestone Inc.*, précité, note 40; *Williams Companies c. Williams Tel Ltd.*, précité, note 32; *Bygone Daze Concepts Inc. c. Studebakers of America*, (1995) 62 C.P.R. (3d) 208 (Comm. opp.).

44. Précité, note 2.

mark (™) symbol on the sleeve packaging for each of the videos. [...] *Brochures* accompanying a collectors set of certain of these films show the 007 and GUN Design trade mark in addition to the appellant's joint copyright in the 007 GUN logo with the United Artists Corporation. [...]

Finally, the evidence includes additional *media references* to the appellant's trade marks *from magazines* with important circulation within Canada. In my view the appellant's use of data from the Audit Bureau of Circulations is appropriate for the limited purpose of establishing that Maclean's, Newsweek, Time and People magazines have a broad readership in Canada. [...] *The media stories are from magazines better known in Canada than the ones before the Registrar. These newspaper articles constitute evidence that the trade marks are widely referred to in Canada.*

[aux pages 300-301; les italiques sont nôtres.]

Plus loin, la cour analyse les motifs basés sur l'article 16 voulant que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des marques puisque celles-ci créent de la confusion avec les marques de l'opposante antérieurement employées et révélées au Canada. Sans plus d'explications quant à la révélation des marques de l'opposante, la cour conclut comme suit à la page 301:

On the first point, I am satisfied that JAMES BOND 007 with the GUN Design and 007 are trade marks which were *used and made known in Canada* prior to the respondent's first use. I have viewed the videotape of extracts from the movies. The trade marks are seen and heard on the films. The evidence concerning (a) the revenues of seventy million dollars prior to 1987 from the distribution of the fifteen films featuring the JAMES BOND character, also known as agent 007; (b) the availability of the movies through television broadcasts and video rentals; and (c) the publicity generated by the print media, *establishes both the use and the widespread recognition of the appellant's trade marks.*

[Les italiques sont nôtres.]

Dans le cadre de l'analyse du test de confusion, la cour indique, à la page 303:

*In this case, the appellant's trade marks are strong. Their inherent distinctiveness is enhanced through their wide recognition.*

*The respondent's first use is relatively recent. The JAMES BOND character, agent 007, has been made well-known through novels and films since 1962.*

[Les italiques sont nôtres.]

Bien que non supporté par une argumentation spécifique, nous croyons qu'il est possible de soutenir que la Cour fédérale a, dans l'affaire *Danjaq*, peut-être voulu élargir le concept de révélation au Canada en considérant des articles publiés dans des magazines. Une telle ouverture serait d'ailleurs à notre avis permise si l'on considère les définitions des termes «annonces» et «annoncer». *Le Petit Robert* indique ce qui suit:

«annonce»: avis pour lequel on fait savoir quelque chose au public verbalement ou par écrit, V. communications, communiqué, déclaration, notification, nouvelle, publication;

«annoncer»: faire savoir, porter à la connaissance. V. apprendre, communiquer, dire, publier, signaler;

Ainsi, les termes «annonces» et «annoncer» pris dans leur sens large incluent, selon nous, des articles publiés dans des journaux ou magazines.

### **5.3 Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce, seulement si «elle l'emploie»**

Depuis l'amendement de l'article 50 de la Loi en 1993, il est clair que l'emploi d'une marque dans un pays de l'Union par un licencié bénéficie au propriétaire de la marque, dans la mesure où ce dernier exerce un contrôle sur la qualité des produits ou services. En effet, la Loi indique que:

Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial – ou partie de ceux-ci – ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

Par conséquent, l'affaire *Robert C. Wian Inc. c. Big Boy Drive-In and Mady's Big Boy Limited*<sup>45</sup> ne peut être citée comme précédent pertinent pour ce qui est de l'emploi d'une marque par un licencié depuis l'adoption de l'article 50 de la Loi. Dans cette affaire, la cour conclut que l'emploi d'une marque aux États-Unis par un franchisé n'étant pas inscrit au Canada comme un usager inscrit ne pouvait profiter au propriétaire de la marque.

#### 5.4 *Emploi dans un pays de l'Union*

L'article 5 prévoit spécifiquement que la marque considérée comme révélée au Canada doit être employée dans un pays de l'Union, autre que le Canada. Avec un langage aussi clair, il est étonnant de voir que la révélation ait été invoquée dans différentes décisions où les circonstances ne justifiaient pas, de toute évidence, une telle position.

Comme l'indiquait la Commission des oppositions dans l'affaire *Wilson Laboratories c. Chipman Inc.*<sup>46</sup>, l'emploi dans un pays de l'Union est une des conditions de base pour donner ouverture à l'application de l'article 5:

However, even accepting that an opponent located in Canada is not precluded by s. 5 from alleging that it has made its trade mark known in Canada, s. 5 in respect of a trade mark being deemed to be made known in Canada requires that a person use its trade mark in a country of the Union other than Canada in order to initially qualify as a person whose trade mark could be deemed to be made known in this country.

Dans une autre affaire<sup>47</sup>, la demande était basée sur la révélation de la marque WHISTLER INTERNATIONAL MOZART FESTIVAL au Canada. La Commission des oppositions rejeta la demande en soulignant entre autres que le requérant n'avait pas fait la preuve que sa marque était employée dans un pays de l'Union autre que le Canada.

Par ailleurs, la société Sunshine Village Corp. invoquait l'article 5 au soutien de son opposition dans l'affaire *Sunshine Vil-*

45. [1965] 2 R.C.É. 3 (C. d'É.).

46. (1984) 2 C.P.R. (3d) 117 (Comm. opp.).

47. *Whistler Resort Association c. Ransbotton*, (1996) 66 C.P.R. (3d) 550 (Comm. opp.).

*lage Corp. c. Sun Peaks Resort Corp.*<sup>48</sup> alors que la preuve démontre un usage au Canada. La Commission des oppositions a donc rapidement rejeté le motif d'opposition reposant sur l'article 5 pour cette seule raison.

Enfin, l'affaire *Ford Motor c. Krupka*<sup>49</sup> précise que l'emploi dans un pays de l'Union doit précéder ou être concomitant à la publicité au Canada:

Before a trade-mark may be said to be made known in Canada under the provisions of s. 5 of the Act it must be in use in a Union country at least as early as the date on which it is first advertised here. (p. 111)

### 5.5 Distribution des marchandises au Canada

Une personne peut s'appuyer de l'article 5 si elle parvient à démontrer que (i) ses marchandises ont été distribuées au Canada en liaison avec sa marque et que (ii) sa marque est devenue bien connue au Canada en raison de cette distribution.

Dans *Hughes on Trade Marks*<sup>50</sup>, les auteurs s'interrogent sur la pertinence de cette portion de l'article 5:

This provision is curious in that if the wares are distributed in Canada presumably the trade mark may be registered based on use in Canada.

Comme le souligne Daniel R. Bereskin dans son article «Making Known' A Foreign Trade-Mark: Has Canada Fulfilled its Convention Obligations?»<sup>51</sup>, l'option qu'offre l'article 5 a perdu de sa pertinence puisqu'il est maintenant clair que la distribution des produits au Canada permet au propriétaire de la marque d'invoquer la base d'usage plutôt que celle de la révélation:

In the past, many Canadian trade-marks practitioners thought that, unless a foreign trade-mark owner made sales directly in Canada to a third party, it could not be said that the foreign

48. (2000) 7 C.P.R. (4th) 535 (Comm. opp.).

49. (1978) 43 C.P.R. (2d) 103 (Comm. opp.).

50. Roger T. HUGUES *et al.*, *Hughes on Trade-Marks* (Toronto, Butterworths, 1984), p. 395.

51. (1989) 4 *I.P.J.* 329, 324.



trade-mark owner was using the trade-mark in Canada. However, the Federal Court has now repeatedly held that, where the goods are shipped to Canada from a foreign location and are put into normal distribution channels in Canada by third parties, the distribution of the goods constitutes «use» of the trade-mark in Canada by the foreign trade-mark owner. As prior use in Canada is a much easier ground to prove than «making known», if the goods have been distributed in Canada in normal trade channels, usually the foreign trade-mark owner will not need to rely upon «making known» but instead can simply rely on prior use in Canada.

Par conséquent, quiconque peut démontrer la distribution de marchandises au Canada en liaison avec une marque de commerce a avantage à invoquer la base d'un emploi antérieur plutôt que la révélation de la marque au Canada.

### **5.6 «Annoncés» dans des publications imprimées et mises en circulation au Canada**

Depuis son adoption en 1954, l'article 5 a été, comme nous l'avons mentionné précédemment, interprété de façon restrictive.

Dans l'affaire *Marineland*<sup>52</sup>, la cour a, à notre avis, alourdi davantage le fardeau de preuve en référant au fait que l'opposante n'avait pas démontré qu'elle avait fait des annonces «directes» dans des publications imprimées au Canada. Les annonces sont plutôt, de l'avis de la cour, parvenues au public canadien par «retombées» («spill over»):

En ce qui concerne les annonces dans les publications imprimées, l'appelante adressait son message au marché américain. Sauf deux cas isolés, l'appelante ne faisait jamais d'annonce directe dans des publications imprimées au Canada et les annonces dans des publications imprimées ailleurs sont parvenues partiellement au public canadien par «retombées». À mon avis, cette publicité n'a pas eu pour résultat de conférer une grande notoriété à la marque de commerce, condition essentielle pour qu'elle devienne «bien connue», comme les marques de commerce dont il est question dans le passage précité dans l'arrêt *Wian c. Mady* [p. 577.]

52. *Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Limited*, précité, note 28.

Heureusement, cette notion d'annonces directes n'a pas été retenue dans les décisions rendues postérieurement. À notre avis, la nuance entre annonce «directe» et annonce par «retombées» n'a pas sa raison d'être puisque l'élément important est de déterminer si les annonces ont circulé ou ont été captées au Canada.

Dans l'affaire *Walt Disney*<sup>53</sup>, la Commission des oppositions a conclu que la preuve produite par Walt Disney ne permettait pas de conclure que les marques IT'S A SMALL WORLD et WALT DISNEY WORLD sont des marques révélées au Canada au sens de l'article 5, bien que ces marques pouvaient être considérées comme bien connues au Canada. Après avoir indiqué que la réputation acquise par Walt Disney découlait principalement de la présence de touristes canadiens aux parcs d'amusement situés aux États-Unis et du bouche à oreille, la Commission conclut que les brochures promotionnelles et les publicités télévisées n'étaient pas suffisantes pour remplir les conditions de l'article 5. La preuve relative aux brochures et publicités consistait essentiellement en ce qui suit:

- vente d'un minimum de 92 000 ensembles livre-cassette ou livre-disque au Canada depuis 1974;
- vente au Canada depuis 1970 d'un disque et livret inséré intitulé «Walt Disney presents It's a Small World» (aucune preuve des chiffres de vente n'a toutefois été apportée);
- distribution de 50 000 brochures Walt Disney World dans des expositions nationales canadiennes en 1979 et 1980;
- insertions d'annonces Walt Disney World dans les revues Reader's Digest du mois de novembre 1981 et dans les revues Chatelaine et Macleans de novembre 1980;
- diffusions spéciales d'un programme télévisé au Canada à compter de 1967 faisant référence aux parcs d'attraction Walt Disney World «It's a Small World» (aucune preuve n'a cependant été produite concernant le nombre de diffusions et le nombre de personnes ayant visionné le programme).

Le motif d'opposition de Walt Disney basé sur la révélation de ses marques au Canada a donc été rejeté. S'appuyant toutefois sur la même preuve, Walt Disney a eu gain de cause et a pu empêcher

---

53. *Walt Disney c. 468108 Ontario Ltd.*, précité, note 40.

l'enregistrement de la marque A SMALL WORLD parce que celle-ci n'était pas distinctive de la requérante.

Par ailleurs, comme nous en discutons plus haut, les tribunaux semblent réticents à reconnaître que des articles référant à des marques dans des journaux ou magazines constituent des «annonces». Une seule décision a accepté, de façon explicite, de considérer une telle preuve dans l'analyse de l'article 5<sup>54</sup>. Cependant, la Commission des oppositions a refusé de conclure que la marque de l'opposante a été révélée au Canada puisque la couverture médiatique au Canada était antérieure à l'emploi de la marque aux États-Unis. Cette décision semble être isolée puisque les décisions subséquentes abordant cette question ne citent pas cette affaire et concluent en spécifiant simplement que «même si» les articles pouvaient être considérés comme des annonces, la preuve n'était pas suffisante pour conclure que les marques étaient des marques révélées.

En 1994, la Commission des oppositions concluait que la marque MINITEL n'était pas distinctive de la société canadienne Minitel Communications Corp. suite à l'opposition de l'État Français<sup>55</sup>. La Commission des oppositions refusait toutefois le motif d'opposition voulant que la marque MINITEL de l'État Français soit révélée au Canada au sens de l'article 5. Dans cette affaire, la Commission indiquait que des articles publiés dans des journaux et magazines circulant au Canada et référant à la marque MINITEL de l'opposante n'étaient pas pertinents pour les fins de l'article 5:

It follows that a mark which becomes well-known in Canada by means of word of mouth, or through newspaper or magazine articles (as opposed to advertising) is not a mark that has been «made known» in Canada within the meaning of s. 5: see *Motel 6*, above, at p. 59, where this distinction is made.

The Amotte and Tremblay affidavits filed on behalf of the opponent establish that the opponent's MINITEL system was mentioned or discussed in articles appearing in various Canadian newspapers and magazines including *The Globe and Mail*, *La Presse*, *Le Devoir*, and *Financial Post*, beginning in December, 1984 (for these major publications). However, there is no evidence that the opponent advertised its mark in Canada. Accordingly, the ground of opposition pursuant to s. 16 cannot

54. *Ford Motor Co. c. Krupka*, précité, note 25.

55. *État Français c. Minitel Communications Corp.*, précité, note 40.

be sustained because the opponent has not established that its mark was made known in Canada within the structures of s. 5. *Even if mention of the opponent's mark in newspaper and magazine articles qualified as advertising, the opponent's evidence certainly does not establish that its mark MINITEL was well-known in Canada by February 1983, and I would find it difficult to conclude that its mark MINITEL was well-known in Canada even by the later material date September, 1986.* (p. 538-539)

[Les italiques sont nôtres.]

Le même jour, la Commission des oppositions rendait une décision similaire dans l'affaire *Automobile Club de l'Ouest de France c. Bridgestone Firestone Inc.*<sup>56</sup>. Dans cette affaire, la société Bridgestone avait déposé une demande d'enregistrement pour la marque LE MANS en liaison avec des pneus. L'opposante invoquait entre autres comme motif que cette marque n'était pas distinctive et qu'elle créait de la confusion avec la marque LE MANS révélée au Canada par l'opposante. La Commission rappela les limites de l'article 5 en indiquant que la réputation d'une marque au Canada acquise par le bouche à oreille ou encore par le biais d'articles publiés dans des journaux ou magazines n'était pas pertinente pour les fins de l'article 5. La Commission indique cependant à la page 247:

*Even if such articles could be considered as advertising, they are insufficient to establish that LE MANS mark is well-known in Canada by the material date June 30, 1985.*

[Les italiques sont nôtres.]

Le motif de la révélation antérieure a donc été rejeté. L'opposante eut toutefois gain de cause sur la base que la marque de la requérante n'était pas distinctive de cette dernière. Cette décision fut maintenue en appel<sup>57</sup>.

Dans l'affaire *Bygone Daze Concepts Inc. c. Studebakers of America*<sup>58</sup>, la requérante s'est vu refuser le droit d'enregistrer la marque STUDEBAKER'S basée sur la révélation au Canada. Au sujet des

56. *Automobile Club de l'Ouest de France c. Bridgestone Firestone Inc.*, précité, note 40.

57. *Bridgestone Firestone Inc. c. Automobile Club de l'Ouest de France*, précité, note 40.

58. *Bygone Daze Concepts Inc. c. Studebakers of America*, précité, note 43.

---

articles référant à la marque STUDEBAKER'S publiés dans le magazine *Esquire*, la Commission indiqua à la page 213:

Since those references were not advertisements, they do not qualify as activities tending to show the applicant's mark had been made known within the meaning of s. 5 of the Act. *Even if they had qualified, and given that Esquire has some circulation in Canada (see the Thompson affidavit), they would have been far from sufficient to show that the applicant's mark had become «well known» in Canada as of the end of 1983.*

[Les italiques sont nôtres.]

Plus récemment, la Commission des oppositions concluait encore une fois qu'une marque ne pouvait être considérée comme étant révélée au Canada si elle devenait bien connue par le biais d'articles de journaux<sup>59</sup>.

Le fait que les tribunaux indiquent que la preuve ne serait pas suffisante *même si* les articles étaient considérés laisse entrevoir une possible ouverture pour les cas où de tels articles démontrent une renommée importante, ce qui semble avoir été le cas dans l'affaire *Danjaq*.

### **5.7 Dans des «publications imprimées»**

Comment doit-on interpréter la notion de publications imprimées? Peut-on l'étendre aux annonces diffusées sur Internet? Il va de soi que le contenu diffusé sur Internet constitue une publication. Il est également clair qu'il s'agit d'une publication pouvant être imprimée. S'agit-il toutefois d'une «publication imprimée»? Cette question n'a pas, à notre connaissance, été débattue à ce jour. Il pourrait selon nous être argumenté que les logiciels activant Internet et diffusant des annonces et autres informations constituent des «publications imprimées» lorsque cette expression est prise dans son sens large. Au soutien de cet argument pourrait être invoqué entre autres le fait que la *Loi sur le droit d'auteur* inclut des programmes d'ordinateurs dans la définition d'œuvres «littéraires»<sup>60</sup>, lesquelles sont, par définition, des œuvres imprimées.

---

59. *Williams Companies c. Williams Tel Ltd.*, précité, note 32.

60. *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), c. 42, art. 2.

### 5.8 *Annoncés dans des «émissions de radio» captées au Canada*

L'article 5 reconnaît les marques bien connues au Canada non seulement par le biais d'annonces radio, mais aussi par le biais d'annonces télévisées. Les annonces télévisées sont en effet couvertes par la *Loi sur la radiocommunication*<sup>61</sup>:

With reference to radio and television broadcasts it is common ground that television is included in radio as defined in the *Radio Act* [...]<sup>62</sup>

### 5.9 *Annoncés «au Canada»*

Le Canada étant un vaste pays, il est opportun de se questionner sur le territoire devant être couvert pour arriver à une conclusion qu'une marque est bien connue au Canada. En 1965, la Cour de l'Échiquier concluait que la ville de Windsor et le territoire avoisinant n'étaient pas suffisants pour conclure qu'une marque était bien connue au Canada:

Furthermore, I think I should say that there was really no attempt, in my view, to show that the plaintiff's trade marks were "well known in Canada". All that was attempted was to show that they were well known in Windsor, Ontario, and the surrounding territory. It was argued that, if they were well known in any part of Canada, they were "well known in Canada" within s. 5 of the *Trade Marks Act*. I cannot accept this view. A thing may be regarded as known in Canada if it is known only in some part of Canada but, in my view, it is not "well known" in Canada unless knowledge of it pervades the country to a substantial extent.<sup>63</sup>

La Cour fédérale a ultérieurement précisé le standard devant être appliqué dans l'affaire *Valle's Steak House*. Référant au jugement du juge Cattanach dans l'affaire *Wian*, la cour conclut de la façon suivante concernant l'étendue géographique devant être couverte pour satisfaire le critère qu'une marque est bien connue «au Canada»:

61. L.R.C. (1985), c. R-2.

62. *Robert C. Wian Enterprises Inc. c. Mady*, précité, note 45.

63. *Ibid.*

L'opinion de mon collègue, telle que je la comprends, est que pour être considérée «bien connue au Canada» il ne suffit pas qu'une marque soit connue dans les limites d'une simple localité (comme la ville de Windsor, en Ontario, dans le cas de la cause *Robert c. Wian Enterprises, Inc.*), il faut qu'elle soit connue dans «une partie substantielle» du pays. Je suis tout à fait d'accord avec cette opinion mais je ne crois pas qu'on puisse aller au-delà, si l'on ne veut pas prendre le risque de donner à l'article 5 une interprétation qui rendrait quasi illusoire la protection que le législateur a voulu donner aux marques de commerce étrangères révélées au Canada. *Or, il est évident que les provinces canadiennes de l'Est, et même seulement le Québec, puisqu'il s'agit surtout du Québec, constituent une partie suffisamment «substantielle» du pays pour satisfaire aux exigences de l'article 5<sup>64</sup>.*

[Les italiques sont nôtres.]

Cette décision constitue encore aujourd'hui l'autorité en la matière<sup>65</sup>. Citant *Valle's Steak House*, la Commission des oppositions a conclu que le territoire de la ville de Montréal n'était pas suffisant pour conclure qu'une marque est bien connue au Canada<sup>66</sup>. De la même manière, la Commission conclut que des publicités télévisées captées dans la partie sud-ouest de l'Ontario ne sont pas suffisantes pour les fins de l'article 5<sup>67</sup>. Il faut donc, dans chacun des cas, se demander si la marque est bien connue dans «une partie substantielle du Canada». Il est permis de croire, à la lumière de l'affaire *Valle's Steak House*, qu'une renommée sur un territoire couvrant une population équivalente aux provinces de l'Est ou à la province de Québec serait jugée suffisante.

### 5.10 Dans la pratique ordinaire du commerce

Peu de décisions discutent de cet aspect de l'article 5, probablement parce que cette expression est suffisamment large pour englober pratiquement toute distribution ou annonce effectuée au Canada dans le cours normal des affaires.

64. *Valle's Steak House c. Tessier*, précité, note 2.

65. *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.*, (1986) 10 C.P.R. (3d) 84 (Comm. opp.); *Alcantara c. Carsilco International Ltd.*, (1986) 12 C.P.R. (3d) 19 (Comm. opp.); *United States Shoes Corp. c. Premiere Vision Inc.*, (1990) 33 C.P.R. (3d) 353 (Comm. opp.); *Brown Group Inc. c. Thomas Marketing Inc.*, précité, note 42.

66. *Taverniti S.A.R.L. c. D.G.G.M. Bitton Holding Inc.*, (1986) 8 C.P.R. (3d) 400.

67. *Phar-Mor Inc. c. Phar Mor Super Drugs Inc.*, (1990) 29 C.P.R. (3d) 570.

À notre connaissance, une seule décision s'est attardée à cette question<sup>68</sup>:

I reject any consideration of menus, napkins, bags, comic books and the like, which got into the hands of Canadians who patronized United States restaurants, on the ground that such articles were not publications circulated in Canada in the ordinary course of commerce. (In my view, circulation of publications in the «ordinary course of commerce» is accomplished by putting the publications into the hands of members of the public either as subscribers or as persons purchasing from newsstands or other «outlets» that exist for getting such publications into the hands of the public.)

L'expression «dans le cours normal du commerce», employée à l'article 6 de la Loi, pourrait au besoin servir de référence pour interpréter les termes «dans la pratique ordinaire du commerce» étant donné la similitude des termes.

### **5.11 Marque «bien connue» par suite de la distribution ou de l'annonce**

La Loi ne fournit aucun paramètre permettant de déterminer quand une marque pourra être jugée bien connue au Canada. Outre le facteur géographique, il est difficile d'établir le degré de reconnaissance nécessaire pour évaluer si une marque est bien connue ou non. Chose certaine, il s'agit d'un lourd fardeau.

La Commission des oppositions nous offre un peu d'éclairage à l'égard de ce que signifie l'expression «bien connue» dans l'affaire *Reed Elsevier Properties Inc. c. Plesman Publications Ltd.*<sup>69</sup>. Dans cette affaire, la Commission a formulé le test suivant à la page 378:

Although the term «well known» implies a quantitative measure, the trade-marks Act does not set any standard for the degree of reputation that a mark must acquire. Presumably, the threshold is *at least a substantial reputation if not higher*. [Les italiques sont nôtres.]

68. *Robert C. Wian Enterprises Inc. c. Mady*, précité, note 45, p. 16.

69. (1997) 77 C.P.R. (3d) 370 (Comm. opp.).



---

Les affaires *Danjaq* et *Valle's Steak House*<sup>70</sup> ayant conclu à la révélation de marques au Canada ne permettent pas de dégager de paramètres additionnels pour déterminer quand une marque peut être considérée bien connue.

## **6. Conclusion**

Le droit canadien protège les marques étrangères bien connues au Canada et même les marques connues dans une moindre mesure. La jurisprudence démontre cependant que cette protection découle davantage de l'article 2 de la Loi plutôt que de l'article 5. Face à un tel constat, il est légitime de se questionner quant à la nécessité de l'article 5 dans la législation canadienne. La jurisprudence subséquente à l'affaire *Danjaq* devrait nous indiquer si l'interprétation de l'article 5 peut être élargie ou si cet article s'avère être une espèce en voie de disparition.

---

70. Précité, note 2.