

Vol. 24, n° 1

## L'emploi d'une marque de service par l'annonce : une approche pratique

Christian Bolduc, Guillaume Lavoie Ste-Marie et Olivier Tourangeau\*

1. « ANNONCE » : UNE DÉFINITION . . . . .	3
1.1 Dictionnaires . . . . .	4
1.2 <i>Loi sur les marques de commerce</i> . . . . .	5
1.2.1 Paragraphe 4(2) de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> . . . . .	5
1.2.2 Alinéa 5 b) de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> . . . . .	6
1.2.3 Paragraphe 20(1) de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> . . . . .	7
1.3 La jurisprudence . . . . .	8

---

© Christian Bolduc, Guillaume Lavoie Ste-Marie et Olivier Tourangeau, 2012.

\* Christian Bolduc est avocat associé au cabinet Smart & Biggar. Guillaume Lavoie Ste-Marie et Olivier Tourangeau sont étudiants en droit au cabinet Smart & Biggar.

2.	L'ANNONCE : CONDITIONS D'EMPLOI D'UNE MARQUE DE SERVICE SOUS LE PARAGRAPHE 4(2) DE LA <i>LMC</i> . . . . .	9
2.1	L'annonce doit faire référence aux services . . . . .	10
2.2	L'annonce doit être communiquée aux consommateurs canadiens . . . . .	13
2.3	Les services doivent pouvoir être exécutés au Canada . . . . .	14
3.	CONCLUSION . . . . .	17

Au Canada, la notion d'emploi est au cœur du droit des marques de commerce, qu'il s'agisse de l'acquisition des droits ou de la mise en application de ceux-ci. Le paragraphe 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>1</sup> (ci-après « *LMC* ») établit ce que constitue l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services (ci-après « marque de service »). Celui-ci diffère de ce que constitue l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises et qui est prévu par le paragraphe 4(1). Le paragraphe 4(2) de la *LMC* prévoit notamment qu'une marque de service est réputée employée si elle est i) employée ou ii) montrée dans l'annonce ou l'exécution de services<sup>2</sup>. Ce texte se penche sur les conditions à satisfaire pour qu'une marque soit réputée employée lorsque employée ou montrée dans l'annonce de services. Puisque la loi est silencieuse sur les exigences de cet aspect du paragraphe 4(2), il existe une certaine ambiguïté entourant l'emploi des marques de service par l'annonce. En effet, le terme « annonce » n'étant pas défini dans la *LMC*, il faut se tourner vers la jurisprudence et le contexte dans lequel ce terme est utilisé dans la *LMC* pour bien en comprendre le sens. De plus, certaines conditions doivent être satisfaites afin que l'emploi d'une marque de service par l'annonce de ces services se traduise en l'emploi réputé de la marque en vertu du paragraphe 4(2) de la *LMC*. Étant donnée l'importance de l'emploi d'une marque et des droits qui en découlent, il est primordial pour son propriétaire de bien saisir le concept « d'annonce » et de déterminer dans quels contextes sa marque sera réputée employée.

## 1. « ANNONCE » : UNE DÉFINITION

Plusieurs sources peuvent être utiles afin de clairement définir le terme « annonce » tel qu'employé au paragraphe 4(2) de la *LMC*, dont notamment les dictionnaires de langues française et anglaise, qui définissent le terme tel qu'utilisé couramment ; les différents articles de la *LMC* où le terme est utilisé ; la doctrine, qui pourra

---

1. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 [ci-après « *LMC* »].

2. *LMC*, *supra* note 1, para. 4(2).

éclaircir certaines ambiguïtés ; et la jurisprudence, où les articles pertinents de la *LMC* sont appliqués en espèce.

### 1.1 Dictionnaires

Lorsqu'un terme n'est pas défini à même la loi où il est utilisé, l'outil par excellence pour définir ce terme est le dictionnaire, qui indique le sens courant d'un terme<sup>3</sup>. *Le Petit Larousse Illustré* donne la définition suivante du terme « annonce » :

***Annonce* :**

- Action d'annoncer quelque chose, de le faire connaître.
- Ce qui laisse prévoir un événement ; indice précurseur.
- Avis par lequel on fait savoir quelque chose au public et, en particulier, message publicitaire en faveur d'un produit inséré dans les journaux, dit à la radio ou montré à la télévision.<sup>4</sup>

alors que le *Shorter Oxford English Dictionary* donne la définition de son équivalent dans la version anglaise du paragraphe 4(2) de la *LMC* :

***Advertise* :**

- To call to the attention of (another); to notify, admonish, or formally warn.
- To give notice of, make generally known; to make publicly known, by announcement in a journal, by circular, etc.<sup>5</sup>

Notons que malgré la mention de « produit » dans la définition française, celle-ci demeure néanmoins utile dans l'interprétation de la *LMC* dans un contexte d'annonce de services. Selon ces défini-

3. À ce sujet, l'auteur Pierre-André Côté mentionne : « Le juge est censé connaître le sens courant des mots. Il est néanmoins pratique très courante de se référer aux dictionnaires de langue qui ont pour fonction de rendre compte des usages linguistiques d'une communauté à un moment donné. » CÔTÉ (Pierre-André), *Interprétation des Lois*, 3<sup>e</sup> éd., (Montréal : Thémis, 1999), à la page 331. Voir aussi *Hutt c. La Reine* [1978] 2 R.C.S. 476 (C.S.C.), le juge Spence à la p. 481.

4. Collectif, *Le Petit Larousse Illustré 2011* (Paris : Larousse, 2010).

5. Collectif, *Shorter Oxford English Dictionary*, 3<sup>e</sup> éd., (Oxford : OUP).

tions, nous constatons que « l'annonce » implique une certaine communication, soit de faire connaître quelque chose, de le faire savoir au public. Le moyen par lequel le public est avisé ne semble pas être un élément déterminant, bien que les journaux, la radio, la télévision et les circulaires soient mentionnés comme étant des médias acceptables.

## **1.2 Loi sur les marques de commerce**

Étant donnée l'absence de définition du terme « annonce » dans la *LMC*, il est utile de se tourner vers les différents articles de la loi dans lesquels le terme est utilisé afin de bien en cerner le sens. En effet, « (d)onner aux mêmes mots le même sens dans l'ensemble d'une loi est un principe de base en matière d'interprétation des lois. »<sup>6</sup>. Une définition du terme « annonce » devra donc être constante et bien applicable à chaque instance de son utilisation dans la *LMC*, et chaque indice quant à son sens nous aidera à donner une définition générale au terme.

### **1.2.1 Paragraphe 4(2) de la Loi sur les marques de commerce**

4.(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, le paragraphe 4(2) de la *LMC* établit les conditions d'emploi d'une marque de service. Il est intéressant de noter la logique circulaire de cet article : une marque de service est employée si elle est employée, entre autres, dans l'annonce de ces services. Lu de manière distincte, cet article donne donc une définition d'emploi qui dépend d'elle-même, puisqu'il faudrait d'abord savoir de quelle façon une marque de service peut être employée afin de déterminer si cette même marque est réputée employée sous le paragraphe 4(2).

À ce stade, il est important de distinguer l'emploi d'une marque de commerce dans l'annonce de service et l'emploi d'une marque au sens de la définition « d'emploi » de l'article 2. La marque de service

---

6. *R c. Zeolkowski*, [1989] 1 R.C.S. 1378 (C.S.C.), le juge Sopinka au para. 19 [ci-après *Zeolkowski*].

sera réputée employée au sens de l'article 2 si elle est montrée ou employée, entre autres, dans l'annonce de ces services. Puisque le paragraphe 4(2) crée une distinction entre les termes « employée » et « montrée » dans un contexte d'annonce, il s'ensuit qu'il est possible « d'annoncer » sans montrer la marque. Cette section du texte a pour but d'établir dans quel contexte une marque de service peut être « employée ou montrée [...] dans l'annonce de ces services », alors que la section suivante se penche sur les conditions à satisfaire pour qu'une marque employée ou montrée dans l'annonce de services soit réputée employée sous le paragraphe 4(2) de la *LMC* et selon la définition « d'emploi » sise à l'article 2 de la *LMC*.

Par ailleurs, un des critères d'emploi énoncés au paragraphe 4(2) nous donne un indice important : une marque de service peut être montrée dans l'annonce de ces services. Nous savons donc que l'annonce peut avoir un aspect visuel.

### **1.2.2 Alinéa 5 b) de la Loi sur les marques de commerce**

5. 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, si, selon le cas :

a) ces marchandises sont distribuées en liaison avec cette marque au Canada ;

b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec cette marque :

(i) soit dans 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,

(ii) soit dans 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.

Alors que le paragraphe 4(2) de la *LMC* indique que le terme « annonce » peut avoir un aspect visuel, on remarque ici que l'application de l'alinéa 5 b) de la *LMC* est restreinte aux annonces prenant la

---

forme de publications imprimées et d'émissions de radio<sup>7</sup>. Cet article nous permet d'étoffer notre définition du terme « annonce » au sens de la *LMC* en confirmant qu'aux yeux de la loi, il est possible « d'annoncer » dans ces deux médias.

### **1.2.3 Paragraphe 20(1) de la Loi sur les marques de commerce**

20. (1) Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne :

a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial ;

b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce :

(i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,

(ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services, d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce.

Puisque ce texte n'a pas pour objectif une analyse poussée du concept de violation d'une marque de commerce, notons simplement que le paragraphe 20(1) nous permet d'élaborer une définition encore plus précise du terme « annonce ». En effet, l'article énumère la vente, la distribution et l'annonce comme étant des actions distinctes. Nous savons donc qu'il peut y avoir annonce sans vente ou distribution.

---

7. Il est bien établi dans la jurisprudence qu'une marque qui est annoncée d'une autre façon que celles mentionnées à l'alinéa 5 b) ne permet pas d'établir que la marque est bien connue au Canada en vertu de l'article 5 de la *LMC*. Voir *Williams Companies Inc. c. William Tel Ltd.* (1999), 4 C.P.R. (4d) 253 (C.F.P.I.) ; *Valle's Steak House c. Tessier* (1980), 49 C.P.R. (2d) 218 (C.F.P.I.) ; *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. 44 (C.F.P.I.).

### 1.3 La jurisprudence

Suite à cette interprétation de « l'annonce » dans la *LMC*, et considérant le sens courant du terme, nous savons maintenant que l'annonce peut prendre plusieurs formes. De son côté, la jurisprudence nous donne des exemples concrets d'annonces pouvant mener à un emploi réputé sous le paragraphe 4(2) de la *LMC*. Bien que les diverses formes de communication ayant fait l'objet d'une analyse par le registraire ou les tribunaux soient normalement étudiées au cas par cas, les exemples suivants restent utiles en démontrant la grande variété de médias pouvant servir à faire l'annonce de services.

D'abord, les médias plus traditionnels mentionnés dans la troisième définition du dictionnaire Larousse<sup>8</sup> peuvent être utilisés pour « annoncer » au sens de la *LMC*. Ainsi, dans l'arrêt *Anissimoff & Associates c. Stentor Resource Centre Inc.*<sup>9</sup>, la Commission des oppositions a jugé que l'emploi de la marque ADVANTAGE dans des publicités publiées dans des magazines et des journaux, diffusées à la radio et montrées à la télévision se qualifiaient comme « annonce » au sens de la *LMC*<sup>10</sup>.

Les nouvelles technologies peuvent aussi servir à faire « l'annonce » de services. Par exemple, un propriétaire de marque de service peut faire l'annonce de ces services sur son propre site Internet<sup>11</sup> ou en faisant la promotion des services sur l'Internet en général<sup>12</sup>.

Finalement, il est aussi possible « d'annoncer » en distribuant différents types de documents à des clients potentiels : la distribution de cartes d'affaires<sup>13</sup>, de dépliants d'information<sup>14</sup> et de prospec-

8. *Supra*, note 4.

9. (2004), 38 C.P.R. (4th) 573 (C.O.M.C.) l'agente d'audience Savard [ci-après *Anissimoff & Associate*].

10. *Ibid* aux paras. 6 et 9.

11. *Cogan c. EMusic.com Inc.* (2001), 92 C.P.R. (4th) 345 (C.O.M.C.), l'agente d'audience Flewelling ; *Law Office of Philip B. Kerr c. Face Stockholm Ltd.* (2001), 16 C.P.R. (4th) 105 ; *Grafton-Fraser Inc. c. Harvey Nichols and Co.* (2010), 89 C.P.R. (4th) 394 ; *McCarthy Tetrault c. AutoZone Parts Inc.* [2011] C.O.M.C. 73.

12. *Anissimoff & Associate*, *supra* note 9 au para. 6.

13. *Norman M. Cameron Law Corp. c. CMS Cameron McKenna LLP* 2009 CarswellNat 5044 (C.O.M.C.), l'agente d'audience Sprung au para. 35 ; *Brouillette Kosie Prince c. Great Harvest Franchising Inc.* 2008 CarswellNat 364 (C.O.M.C.), l'agente d'audience Sprung aux paras. 11-12, confirmé 2009 CF 48 (C.F.), le juge Beaudry [ci-après *Great Harvest Franchising Inc.*].

14. *Brouillette Kosie Prince c. Great Harvest Franchising Inc.* 2008 CarswellNat 362 (C.O.M.C.), l'agente d'audience Sprung aux paras. 7 et 10, confirmé 2009 CF 48 (C.F.), le juge Beaudry.



tus<sup>15</sup> peuvent constituer des formes valides d'annonces. Il faut noter qu'il n'est pas certain si l'emploi de la marque de service dans un annuaire pourrait aussi être qualifié d'« annonce »<sup>16</sup>.

Suite au survol de ces différentes sources, nous pouvons maintenant donner une définition – du moins provisoire – au terme « annonce » tel qu'utilisé dans la *LMC*. L'annonce est une communication dirigée vers le public qui peut prendre plusieurs formes : elle peut avoir un aspect visuel (montrée à la télévision), un aspect auditif (diffusée à la radio), ou être publiée (dans les journaux, par exemple). Comme la jurisprudence l'indique, cette liste n'est pas exhaustive. En effet, il semble que la fonction de l'annonce, soit d'aviser le public, prenne préséance sur une liste fermée de médias acceptables. Il importe donc au propriétaire d'une marque de service d'adapter ses efforts promotionnels afin de s'assurer de gagner l'attention du public. De plus, l'annonce se distingue de la vente et de la distribution : elle peut donc être communiquée à un moment différent de celui où le service est exécuté, ce qui est conforme à la jurisprudence<sup>17</sup>.

## **2. L'ANNONCE : CONDITIONS D'EMPLOI D'UNE MARQUE DE SERVICE SOUS LE PARAGRAPHE 4(2) DE LA LMC**

La jurisprudence, appliquant le paragraphe 4(2) de la *LMC* dans un contexte d'annonce de service, n'élabore pas sur une définition du terme « annonce ». Par contre, un examen de ces décisions nous permettra d'établir dans quelles situations une annonce satisfera les conditions du paragraphe 4(2) de la *LMC*. À cet effet, les tribunaux ont élaboré les conditions suivantes, qui devront être respectées afin qu'une annonce constitue un emploi réputé d'une marque de service.

15. *Great Harvest Franchising Inc.*, *supra* note 13.

16. Il a été jugé dans certaines décisions qu'un tel emploi pouvait être qualifié d'« annonce », par exemple dans *Great Harvest Franchising Inc.*, *supra* note 13 et *Lapointe, Rosenstein c. Bum Wrap Clothing Store* (1995), 63 C.P.R. (3d) 564 (C.O.M.C.) [ci-après *Bum Wrap Clothing Store*]. Par contre, la Cour fédérale a jugé que l'emploi de la marque dans un annuaire qui ne donne que de l'information sur le moyen de contacter l'entreprise n'équivaut pas à une annonce et un emploi de la marque : *Salam Toronto Publications c. Salam Toronto Inc.* 2009 FC 24 (C.F.) la juge Simpson au para. 41. À ce sujet, voir aussi la section 2.1 de ce texte.

17. Voir par exemple *Dynaturf Co.*, *infra* note 34, où le registraire a jugé qu'une annonce peut mener à l'emploi d'une marque de service avant même que le service n'ait été exécuté au Canada.

## 2.1 L'annonce doit faire référence aux services

La première condition à satisfaire pour qu'une annonce constitue l'emploi d'une marque de service dicte que l'annonce dans laquelle la marque est employée ou montrée doive faire référence aux services offerts.

Il est possible de tirer cette condition du paragraphe 4 (2) de la *LMC* directement. En effet, l'article énonce clairement que la marque doit être employée ou montrée, *inter alia*, dans « l'annonce de ces services », et non dans l'annonce de la marque seule. Le simple fait d'annoncer une marque de service ne constitue donc pas un emploi de la marque en liaison avec des services, à moins qu'un consommateur puisse associer la marque de commerce aux services en question.

À ce jour, les tribunaux ont accepté plusieurs façons d'associer une marque de service aux services offerts : placer la description des services dans le même cadre que celui où la marque est montrée dans l'annonce constitue la façon la plus directe.

Par exemple, la distribution de cartes d'affaires pourra constituer une annonce réputée être l'emploi d'une marque de commerce si les services y sont mentionnés ou décrits<sup>18</sup>.

L'association entre la marque de commerce et les services qui y sont rattachés peut également se faire de façon moins directe. Dans l'affaire *Lapointe, Rosenstein c. Bum Wrap Clothing Store*<sup>19</sup>, le propriétaire de l'enregistrement de la marque THE BUM WRAP devait prouver, dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la *LMC*, l'emploi de la marque en association avec des services d'opération d'un magasin de vêtements. Une page de bottin téléphonique sur laquelle figurait la marque de commerce, déposée en preuve par le propriétaire de la marque, a été reconnue comme une annonce valide sous le paragraphe 4(2) de la *LMC*. En effet, puisque la marque de commerce était placée sous la section « vêtements » du bottin, il a été accepté que le consommateur puisse associer la marque au service offert.

---

18. *Gowling Lafleur Henderson LLP c. Wall* [2011] T.M.O.B. 75. (C.O.M.C.).

19. *Bum Wrap Clothing Store*, *supra* note 16.

L'affaire *Sim & McBurney c. Dieppe Insurance Brokers Ltd*<sup>20</sup>, offre un exemple d'association encore moins directe entre la marque de commerce et la description des services. Dans cette affaire, la Commission des oppositions devait décider si la présence de la marque de service sur la première page d'une présentation sur projecteur était une forme valide d'annonce et d'emploi de la marque de commerce. La présentation en question avait pour but de faire connaître à des clients potentiels les services offerts en association avec la marque de service. Même si la description des services n'apparaissait pas directement à côté de la marque, il a été jugé que les clients potentiels qui assistaient à la présentation pouvaient associer la marque placée sur la première page aux services décrits dans le reste de la présentation. Il ne semble donc pas nécessaire que l'association de la marque annoncée aux consommateurs et la description des services offerts en liaison avec la marque doive être simultanée pour conclure à l'emploi de la marque : elles peuvent être en deux temps.

Notons que le fait de montrer la marque de commerce sur un site Internet sur lequel les services sont décrits pourra également être reconnu comme un emploi d'une marque de commerce en liaison avec ces services<sup>21</sup>, mais que le simple fait d'enregistrer un nom de domaine contenant la marque de service ne sera pas considéré comme étant un emploi de la marque<sup>22</sup>.

Enfin, il semble qu'une description de services faisant partie de la marque même ne sera pas suffisante pour satisfaire la condition d'association entre la marque et les services offerts. Dans l'affaire *J.L. Duval, Ltée v. Extra Foods Ltd*.<sup>23</sup>, le propriétaire de la marque EXTRA FOODS & Design en association avec des services d'opération de magasins d'alimentation a mis en preuve des photographies de deux magasins sur lesquels la marque était affichée en réponse à un avis envoyé sous l'article 45 de la *LMC*. Puisqu'il n'était pas possible de déterminer la nature des services offerts dans les magasins à partir des photographies, la Commission des oppositions a jugé qu'il n'était pas possible d'associer la marque telle qu'employée aux ser-

20. *Sim & McBurney c. Dieppe Insurance Brokers Ltd*. [1997] T.M.O.B. 191 (C.O.M.C.).

21. *Law Office of Philip B. Kerr c. Face Stockholm Ltd*. (2001), 16 C.P.R. (4d) 105 ; *Grafton-Fraser Inc. c. Harvey Nichols and Co*. (2010), 89 C.P.R. (4th) 394 ; *McCarthy Tetrault c. AutoZone Parts Inc*. [2011] C.O.M.C. 73.

22. *Modis Inc. c. Modis Communications Inc*. 2004 CarswellNat 4627 (C.O.M.C.), l'agente d'audience Bradbury au para. 26.

23. (1994), 55 C.P.R. (3d) 565 (C.O.M.C.), le président Partington (ci-après « *Extra Foods* »).

vices offerts, et a par conséquent radié la marque du registre. À ce sujet, la Commission écrit :

While it might be inferred from the trade mark EXTRA FOODS & Design that the nature of the registrant's business would relate to food products, *such a matter should not be left to inference on the part of the Registrar.*<sup>24</sup>

[les italiques sont nôtres]

Notons par contre que la preuve au dossier semble avoir été déficiente puisque l'affidavit soumis par le titulaire ne mentionnait pas le type de service offert dans les magasins photographiés. De plus, le titulaire aurait vraisemblablement pu tenter de démontrer que la marque était montrée dans l'exécution des services, mais il a choisi de ne soumettre aucune argumentation écrite. Par contre, il semble clair que les magasins apparaissant sur les photos en annexe de l'affidavit soumis par le titulaire soient des magasins d'alimentation : on voit sur l'une des photographies une longue file de paniers d'épicerie, alors qu'on aperçoit un homme portant un sac d'épicerie sur une autre<sup>25</sup>. Il faut alors se demander pourquoi la Commission écrit : « Neither of the photographs provided by Mr. Jerczynski identifies the type of retail business shown in the photographs. »<sup>26</sup>. Bien que la Commission semble d'avis qu'une inférence quant à la nature des services ne puisse pas être tirée directement des termes utilisés dans une marque, il semble que la piètre défense du titulaire et l'apparente réticence de la Commission à reconnaître la nature de magasins sur des photographies qui identifient clairement celle-ci aient joué un rôle important dans la radiation de la marque.

Essentiellement, donc, cette première condition exige qu'un lien entre la marque et les services offerts soit créé dans l'esprit du consommateur. Les moyens d'arriver à cette fin vont d'une présentation directe et simultanée de la marque et de la description des services à une présentation en séquence, mais une marque descriptive au point de rendre possible une inférence du type de service offert pourrait ne pas être suffisante. Malgré tout, et sans vouloir vanter les mérites des marques descriptives, les auteurs de ce texte croient que l'annonce d'une marque qui mentionne sans équivoque le nom des services tels qu'ils apparaissent sur l'enregistrement de la marque satisfera cette condition étant donné le lien évident entre la

24. *Ibid* à la p. 567.

25. Exhibit 3 à l'affidavit de John Jerczynski signé le 22 juin 1992.

26. *Extra Foods, supra*, note 23 à la p. 567.

marque et les services. Puisque « l'annonce » est un concept large et qu'il existe donc plusieurs moyens d'annoncer une marque, les tribunaux tendent à examiner la question au cas par cas<sup>27</sup>.

## 2.2 L'annonce doit être communiquée aux consommateurs canadiens

Pour que la marque de commerce soit réputée employée en liaison avec des services, l'annonce dans laquelle la marque est montrée ou employée doit avoir été communiquée aux consommateurs au Canada<sup>28</sup>.

Cette condition découle de la définition même du terme « annonce » puisque, comme mentionné précédemment, le fait d'annoncer implique de faire connaître quelque chose, de le faire savoir au public. Si l'annonce de la marque de service n'est pas communiquée aux consommateurs canadiens, on ne peut donc pas la considérer employée.

Dans la décision *Cornerstone Securities Canada Inc. c. Canada*<sup>29</sup>, le propriétaire de l'enregistrement pour la marque CORNERSTONE & Design devait prouver l'emploi de sa marque en liaison avec des services d'investissement en raison d'une procédure sous l'article 45 de la *LMC*. Le propriétaire de l'enregistrement a déposé en preuve des annonces préparées pour être envoyées par télécopieur à des clients potentiels, ainsi qu'une publicité rédigée par une autre entreprise dans le but d'être publiée dans les journaux. Bien que la Cour fédérale ait reconnu l'existence de certains de ces documents, elle est arrivée à la conclusion que la marque de service n'avait pas été employée en vertu du paragraphe 4(2) de la *LMC*. En effet, Cornerstone Securities Canada Inc. n'a fourni aucune preuve démontrant que les annonces avaient réellement été communiquées par télécopieur aux clients potentiels ou publiées dans les journaux. Aux fins du paragraphe 4(2) de la *LMC*, il n'est donc pas suffisant que l'annonce existe : elle doit aussi être portée à l'attention des consommateurs canadiens.

27. GILL (A. Kelly) et al., *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4<sup>e</sup> éd. (Toronto : Carswell, 2003), à la p. 3-62.

28. *Cornerstone Securities Canada Inc. c. Canada* (1994), 58 C.P.R. (3d) 417 (C.F.) [ci-après « *Cornerstone Securities* »] ; *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, *supra* note 27, à la p. 3-65, où les auteurs écrivent : « *Another important consideration relating to use with services is the requirement that the mark is displayed in the performance or advertising of services in Canada [...]* » (italiques dans le texte).

29. *Cornerstone Securities*, *supra* note 28.

De plus, comme mentionné précédemment, l'annonce de la marque de service sur le site Internet d'une entreprise peut constituer un emploi de celle-ci<sup>30</sup>. Il existe toutefois une ambiguïté à savoir s'il est nécessaire, en vertu du paragraphe 4(2) de la *LMC*, de prouver que des Canadiens ont visité le site Internet ou si le simple fait que le site soit accessible à partir du Canada soit suffisant. Dans certaines décisions, il a été mis en preuve que des personnes se trouvant au Canada avaient visionné la page Internet sur laquelle se trouvait la marque de service<sup>31</sup>. Cependant, il a été jugé, dans au moins une décision, que l'annonce d'une marque de service sur un site Internet constituait l'emploi de cette marque sans que le juge n'ait indiqué s'il y avait au dossier une preuve démontrant que des consommateurs canadiens avaient visité le site<sup>32</sup>. Notons qu'il soit possible que le juge ait inféré que des consommateurs canadiens avaient visité le site du simple fait que celui-ci était en ligne. Il serait sans doute tout de même plus prudent pour le propriétaire d'une marque de s'assurer que des consommateurs canadiens ont visité le site puisque, comme mentionné précédemment, « l'annonce » suppose qu'un avis a été donné aux consommateurs.

### 2.3 Les services doivent pouvoir être exécutés au Canada

Finalement, la simple annonce d'une marque de service et son association aux services offerts ne sera pas suffisante pour établir son emploi. En effet, les services associés à la marque annoncée doivent être disponibles au Canada. Bien que cette exigence ne ressorte pas clairement du texte du paragraphe 4(2) de la *LMC*, la jurisprudence est claire sur la question : le propriétaire d'une marque de service devra s'assurer d'avoir la capacité de desservir les consommateurs canadiens au Canada s'il désire obtenir la protection que lui confère l'emploi de sa marque.

En premier lieu, il a été établi dans la décision *Porter c. Don the Beachcomber*<sup>33</sup> que les services auxquels la marque est associée doivent avoir été exécutés au Canada pour que la marque soit réputée employée. Dans cette affaire, l'intimé, qui opérait un restaurant aux États-Unis, a reçu un avis du registraire en vertu de l'article 44 de la *LMC* (maintenant l'article 45 de la *LMC*) lui demandant de fournir une preuve d'emploi de sa marque de service DON THE

30. *Supra* note 21.

31. *McCarty Tétrault c. Lawyers Without Borders Inc.* (2010), 87 C.P.R. (4th) 437.

32. *Deutsche Telekom AG c. TVI Interactive Systems Inc.* 1999 CarswellNat 3521 (C.O.M.C.), l'agent d'audience Herzig aux paras. 6-7.

33. *Porter c. Don the Beachcomber* (1966), 48 C.P.R. 280 (C. d'É.) [ci-après « *Porter* »].

BEACHCOMBER afin d'éviter qu'elle ne soit radiée du registre des marques de commerce. L'intimé a alors mis en preuve des publicités qui avaient circulé au Canada sur lesquelles figurait la marque de service, mais n'a fourni aucune preuve de l'exécution de ces services au Canada. Le registraire a tout de même conclu qu'il s'agissait d'un emploi de la marque de service suffisant pour que celle-ci ne soit pas radiée du registre. Porter a par la suite porté cette décision en appel à la Cour de l'Échiquier du Canada, qui renversa la décision du registraire. Le juge Thurlow en est venu à cette décision en concluant que deux éléments distincts sont nécessaires pour constituer « l'emploi » d'une marque de services : les services eux-mêmes, qui seront distingués d'autres services grâce à la marque, ainsi que l'emploi de la marque dans l'exécution ou l'annonce de ces services. Comme les services n'avaient pas été exécutés au Canada dans le cas en espèce, le juge Thurlow conclut qu'il n'y avait pas d'emploi de la marque de service au Canada au sens de l'article 44(3) de la *LMC* et ordonna sa radiation du registre.

Il a ensuite été confirmé, notamment dans l'affaire *Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf Co.*<sup>34</sup>, que les principes énoncés par le juge Thurlow concernant les conditions à satisfaire pour conclure à l'emploi d'une marque de service sont d'application générale<sup>35</sup>. De plus, étant donné les faits différents en l'espèce, le registraire dans *Dynaturf* a légèrement modifié les conditions de *Porter* pour tenir compte des situations où un fournisseur de services étranger ne les a pas exécutés au Canada, mais en a la capacité. Dans cette affaire, la compagnie *Dynaturf* avait déposé une demande d'enregistrement de marque en association avec des services de construction et de réparation de terrains de tennis sur la base d'un emploi au Canada depuis décembre 1969. *Wenward* s'est opposé à l'enregistrement de la marque en évoquant, entre autres, que la marque *DYNATURF* n'avait pas été employée au Canada par la requérante, citant à cet effet la décision *Porter*<sup>36</sup>. En effet, *Dynaturf* avait annoncé sa marque et ses services au Canada dès l'automne 1969, mais n'avait jamais exécuté ses services sur le territoire canadien. Le registraire nota par contre une distinction importante entre les faits en l'espèce et ceux établis dans *Porter* : alors que les services de restauration associés à la marque *DON THE BEACHCOMBER* ne pouvaient pas être exécutés hors du lieu physique du restaurant, la requérante en espèce avait la capacité d'exécuter ses services à l'étranger puisque

34. *Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf Co.* (1976), 28 C.P.R. (2d) 20 (C.O.M.C.) [ci-après « *Dynaturf Co.* »].

35. *Dynaturf Co.*, *ibid.* à la p. 25.

36. *Porter*, *supra* note 33.



la nature même de ceux-ci requerrait un déplacement. Le registraire a donc conclu que la première condition d'emploi d'une marque de service – soit l'exécution des services – sera satisfaite s'il est possible de les exécuter au Canada.

Ce développement pourra avoir d'importantes conséquences dans l'industrie du commerce électronique. En effet, comme le démontre la décision récente *McCarthy Tetrault v. AutoZone Parts Inc.*<sup>37</sup>, il est maintenant possible pour un fournisseur de services installé à l'étranger d'obtenir la protection conférée par une marque de service s'il fait l'annonce sur l'Internet de services disponibles aux consommateurs canadiens. Dans cette décision, AutoZone Parts Inc., le propriétaire de l'enregistrement de la marque GET IN THE ZONE en liaison avec des services de vente de pièces automobiles, a dû démontrer l'emploi de sa marque de service en réponse à un avis du registraire envoyé en vertu de l'article 45 de la *LMC*. AutoZone Parts Inc. possède seulement des magasins aux États-Unis, mais maintient également un site Internet sur lequel il est possible d'acheter des pièces automobiles. Le site Internet permet, entre autres, aux consommateurs canadiens d'obtenir de l'information au sujet des différentes pièces et de les commander par téléphone, après quoi les pièces sont livrées directement à l'adresse du consommateur au Canada. En concluant que ces activités constituent un emploi de la marque de service au Canada, la Commission des oppositions mentionne :

Cependant, l'Inscrivante n'a pas besoin d'avoir un point de vente au Canada pour respecter les exigences en matière d'emploi en liaison avec les services en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi. Il suffit pour établir l'« emploi » que les services soient « fournis sans que les clients canadiens aient à quitter le Canada » et que la marque de commerce soit employée en liaison avec lesdits services.<sup>38</sup>

Il est donc possible pour une entreprise étrangère offrant des services depuis l'extérieur du Canada d'établir l'emploi d'une

37. (2011), 93 C.P.R. (4th) 322 (T.M.O.B.), l'agente d'audience Barnett [ci-après « *AutoZone* »].

38. *AutoZone*, supra note 37 au para. 9, citant *Saks & Co. c. Canada (Registrar of Trade Marks)* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F.P.I.) ; *Bedwell Management Systems Inc. c. Mayflower Transit, Inc.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 543 (C.O.M.C.) ; et *Venice Simplon-Orient-Express, Inc. c. Société Nationale des Chemins de fer Français SNCF* (2000), 9 C.P.R. (4th) 443 (C.F.P.I.), confirmant 64 C.P.R. (3d) 87 (C.O.M.C.).



---

marque de service s'il est possible pour un consommateur canadien de recevoir le service sans quitter le pays.

### **3. CONCLUSION**

Afin de se prévaloir des droits qui découlent de l'emploi d'une marque de service, il sera utile pour son propriétaire d'utiliser les conditions établies par la jurisprudence comme ligne directrice d'une stratégie de promotion et de publicité afin que la publicité et la promotion d'une marque de service soient réputées un emploi de celle-ci. Pour ce faire, il est fondamental de distinguer l'emploi d'une marque de service dans l'annonce de ces services de l'emploi réputé d'une marque de service au sens du paragraphe 4(2) de la *LMC*. En effet, il semble que l'emploi de la marque de service dans l'annonce de service ne soit que la première étape à franchir pour établir l'emploi réputé d'une marque de service au sens du paragraphe 4(2) : il faudra par la suite s'assurer que cette annonce satisfasse les trois conditions énumérées plus haut.

De plus, l'annonce est un concept large aux yeux de la loi, et une approche fonctionnelle semble prévaloir sur une définition stricte du terme. En effet, bien que certains médias soient explicitement mentionnés dans différents articles de la *LMC*, ceux-ci ne semblent pas être déterminants. Retenons plutôt que la fonction principale de l'annonce devra être d'aviser le public d'un lien entre une marque de service et les services offerts.

Enfin, le service offert prend une place d'importance égale à celle de l'annonce dans l'emploi d'une marque de service. Alors que les deux premières conditions s'appliquent à la forme et à la communication de l'annonce, la troisième concerne la disponibilité et l'exécution des services. L'emploi d'une marque de service ne dépend donc pas uniquement d'un effort promotionnel, mais aussi d'une activité, ou du moins d'une capacité, opérationnelle canadienne.