

Vol. 16, n° 2

L'emploi de la marque: un concept à réexaminer

Benoît St-Sauveur*

1. Introduction	491
2. Emploi de la marque	492
2.1 Emploi de la marque aux États-Unis	492
2.2 Emploi de la marque au Royaume-Uni	498
2.3 Emploi de la marque au Canada	500
3. Recours fondés sur l'emploi de la marque	510
3.1 Procédures sommaires d'invalidation	511
3.1.1 Approches américaine et anglaise	511
3.1.2 Approche canadienne	513
3.2 Recours en radiation fondé sur l'abandon de la marque	520
3.3 Recours fondé sur l'antériorité de la marque	522
4. Conclusion.	526

© Benoît St-Sauveur, 2003.

* Avocat, LL.M. droit des technologies de l'information (Université de Montréal).

1. Introduction

Dans les pays de common law, l'emploi de la marque est intimement lié à la protection des marques de commerce. Au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, le titulaire d'une marque non utilisée ne peut empêcher son appropriation par des tiers. Le concept d'emploi de la marque permet également de réfuter une demande de radiation fondée sur la non-utilisation de la marque pendant une certaine période. Il permet en outre de s'opposer à une demande d'enregistrement d'une marque en raison de l'emploi préalable d'une marque identique ou similaire par un tiers.

Le présent document effectue tout d'abord l'analyse de l'emploi de la marque à la lumière du droit comparé et de la *Recommandation commune concernant la protection des marques et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet* (ci-après désignée comme «*Recommandation commune*»)¹. Jusqu'à ce jour, aucune disposition de droit international n'oblige les États membres à exiger une preuve d'emploi de la marque². L'analyse de droit comparé est faite à la lumière du droit américain, du droit anglais et du droit canadien des marques de commerce. Il y est suggéré de modifier l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. (1985), c. T-13; ci-après désignée comme «la Loi») et d'y incorporer certains élé-

-
1. *Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet*, (24 septembre – 3 octobre 2001), en ligne: Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle <<http://www.OMPI.org/>> [*Recommandation commune concernant la protection des marques sur l'internet*].
 2. *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, (du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979), art. 5(C)(1) et 6quinquies(C); *Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce*, art. 19(1); *Traité sur le droit des marques*, 27 octobre 1994, art. 3(6); OMPI, *Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet (avec les notes explicatives)*, 2001, p. 4.

ments du droit américain et du droit anglais. Ajoutons que l'analyse de droit comparé vise plus particulièrement la preuve d'emploi d'une marque de produits par le biais de la publicité.

En deuxième lieu, puisqu'il semble que le Canada devrait procéder à une modification de certains de ses recours fondés sur la preuve d'emploi d'une marque, une analyse de droit comparé avec les législations des États-Unis et du Royaume-Uni fait apparaître l'existence de moyens plus efficaces pour «balayer» du registre les marques non utilisées depuis un certain temps. Cependant, les modifications proposées ne devraient pas entraîner l'abrogation des recours fondés sur l'emploi antérieur de la marque au Canada.

L'analyse est donc divisée en deux sections principales. Tout d'abord, il y est question de l'emploi de la marque aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada et, ensuite, de leur conformité à la *Recommandation commune*. Par ailleurs, une analyse de droit comparé est effectuée entre ces trois pays par rapport aux recours en opposition ou en radiation qui sont fondés sur la non-utilisation ou sur l'utilisation antérieure d'une marque.

2. Emploi de la marque

Cette section a pour objet l'analyse du droit américain, du droit anglais et du droit canadien en ce qui a trait aux critères d'utilisation des marques de produits et des marques de services. L'analyse de la conformité à la *Recommandation commune* sera faite dans le cadre de l'étude de droit comparé. Certaines suggestions seront proposées pour mieux harmoniser la législation canadienne avec celle de ces deux autres pays.

2.1 Emploi de la marque aux États-Unis

Aux États-Unis, une marque déposée au registre fédéral doit être «utilisée dans le commerce» («used in commerce»). Cependant, les règles d'utilisation de la marque varient selon qu'il s'agit de produits ou de services. Il sera donc traité séparément des spécificités du droit américain en ce qui concerne l'utilisation d'une marque de produits et celle de services.

L'article 1127 du *US Code*³ stipule qu'une marque de produits est réputée employée dans le commerce («used in commerce») lorsque les conditions suivantes ont été respectées: 1) la marque est apposée («affixed») sur les produits; dans le cas de produits en vrac, la marque peut être inscrite sur le récipient du produit en question; 2) les produits visés par la marque doivent aussi faire l'objet de transport entre plusieurs États des États-Unis. Les États-Unis n'acceptent pas de preuve non significative («token sale») pour établir l'emploi d'une marque de produits. Cependant, la mise en marché («test market») peut constituer l'emploi d'une marque de produits⁴.

Le Trademark Trial and Appeal Board (ci-après désigné «T.T.A.B.») a souvent décidé que la simple publicité d'un produit ne constitue pas un emploi de la marque⁵. Cependant, la Cour d'appel du 11^e Circuit, dans la récente cause *Planetary Motion, Inc. c. Techplosion, Inc.*⁶, a mentionné que les tribunaux doivent prendre en considération toutes les circonstances pour déterminer l'emploi d'une marque de produits. Par exemple, la promotion et la publicité intensives du produit peuvent constituer un emploi d'une marque de produits⁷. En outre, dans la décision *Lands' End, Inc. c. Man-*

3. 15 U.S.C. § 1127: «[...] For purposes of this chapter, a mark shall be deemed to be in use in commerce—

(1) on goods when— (A) it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and (B) the goods are sold or transported in commerce, and

(2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services».

4. J. Thomas McCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4^e éd., (St-Paul, West, 2003), §19:110 [*McCarthy on Trademarks*].

5. *Ibid.*, § 16:28.

6. *Planetary Motion, Inc. c. Techplosion, Inc.*, 261 F.3d 1188, 59 U.S.P.Q. 2d 1894 (11th Cir. 2001).

7. *Ibid.* aux p.1195-1196: «Courts generally must inquire into the activities surrounding the prior use of the mark to determine whether such an association or notice is present. [...] Under the «totality of circumstances» analysis, a party may establish «use in commerce» even in the absence of sales. Although evidence of sales is highly persuasive, the question of use adequate to establish appropriation remains one to be decided on the facts of each case [...]» *New West*, 595 F2d. at 1200 (quoting *Mendes*, 190 F.2d at 418). The court in *New West* recognized that «mere advertising by itself may not establish priority of use,» but found that promotional mailings coupled with advertiser and distributor solicitations met the *Mendes* «public identification» ownership requirement. Thus, contrary to Appellant's assertions, the existence of sales or lack thereof does not by itself determine whether a user of a mark has established ownership rights therein. *Compare Marvel Comics Ltd. v. Defian*, 837 F.Supp. 546, 549 (S.D.N.Y. 1993) (finding announcement of «Plasmer» title to 13 million comic book readers and

*beck*⁸, il a été jugé que la publicité d'une marque de produits dans un catalogue pouvait constituer un emploi de la marque, sous réserve des conditions suivantes: une représentation du produit visé doit être incluse dans le catalogue; la marque doit être apposée près de la représentation du produit; le catalogue doit fournir les renseignements nécessaires pour procéder à une commande par téléphone ou par courrier⁹. Par exemple, si cette décision était applicable au Canada, la publicité des produits MASTERCRAFT publiée dans le catalogue de CANADIAN TIRE constituerait un emploi de la marque, puisque le catalogue en question prévoit, à toutes les pages, la possibilité de procéder à des commandes par téléphone et en ligne. Les publicités télédiffusées pourraient aussi constituer un emploi d'une marque de produits, à condition qu'elles soient conformes aux conditions suivantes: durant le clip publicitaire, la marque doit être étroitement liée aux produits visés; le clip publicitaire doit permettre au consommateur d'identifier le produit; la publicité télédiffusée doit aussi inclure les renseignements utiles pour commander le produit mentionné dans la publicité¹⁰. Cependant, «the important fact in the instant case is that the goods are shown either immediately before or immediately after the mark is displayed»¹¹.

Le droit américain offre aussi une avenue intéressante dans le cas de l'emploi des marques de produits sur l'internet. La Cour d'appel du 11^e Circuit a décidé que la distribution du logiciel COOLMAIL par téléchargement via un site Internet constituait un emploi d'une marque de produits¹². Dans une plus récente cause, la Cour d'appel du 5^e Circuit a énoncé récemment que le nom de domaine du défendeur, identique à la marque du demandeur, constituait un emploi de la marque. En effet, le nom de domaine du défendeur empêchait un certain nombre d'internautes d'avoir accès au site

promotion at annual trade convention sufficient to establish trademark ownership rights, notwithstanding lack of any sales) *with Warnervision Entm't Inc. v. Empire of Carolina Inc.*, 915 F.Supp. 639, 645-46 (S.D.N.Y.) (finding toy manufacturer's promotional efforts insufficient to establish priority of use where only a few presentations were made to industry buyers, even though one resulted in a sale to a major toy retailer) *aff'd in part, vacated in part*, 101 F.3d 259 (2d Cir. 1996)».

8. *Lands' End, Inc. c. Manbeck*, 797 F.Supp. 511, 24 U.S.P.Q. 2d 1314 (E.D. Va. 1992).
9. Le paragraphe 904.06(a) du *Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) – 3d Edition* a repris le ratio du jugement *Lands' End, Inc. c. Manbeck*, *supra*, note 8.
10. *McCarthy on Trademarks*, *supra*, note 4, § 16:32.1.
11. *In re Hydron Technologies, Inc.*, [1999] WL 813992 at 5, 51 U.S.P.Q.2d 1531 (P.T.O. T.T.A.B. 1999).
12. *Planetary Motion, Inc. v. Techplosion, Inc.*, *supra*, note 6, aux p. 1196-1197.

Internet du titulaire de la marque, ce qui portait atteinte aux activités économiques de ce dernier¹³. Dans une autre affaire, la Cour d'appel du 6^e Circuit a décidé que le nom de domaine d'un défendeur, similaire à la marque de commerce du demandeur, constituait un emploi «in commerce» de la marque de commerce du demandeur, puisque le site Internet du défendeur affichait des bandes-annonces publicitaires¹⁴. Cependant, la simple publicité sur un site Internet ne peut pas constituer, à elle seule, une preuve d'utilisation d'une marque¹⁵.

Conséquemment, l'approche américaine semble être conforme à la vision proposée par la *Recommandation commune*, puisqu'elle

-
13. *E. & J. Gallo Winery c. Spider Webs Ltd.*, 286 F.3d 270 à la p. 275, 62 U.S.P.Q.2d 1404 à la p. 1408 (5th Cir. 2002): «[...] at least two other courts have found that when a defendant registers a domain name that is identical to someone else's trademarked name and thereby impacts the trademark owner's business by preventing internet users from reaching the trademark owner's own web site this impacts the trademark owner's business and is a use "in connection" with goods and services». *People for the Ethical Treatment of Animals c. Doughney*, 113 F.Supp. 2d 915, 919 (E.D.Va.2000) («PETA») (citing *Planned Parenthood Federation of America, Inc. c. Bucci*, 42 U.S.P.Q.2d 1430, 1435 (S.D.N.Y.1997)) («[I]t is likely to prevent Internet users from reaching [PETA]'s own Internet web site. The prospective users of [PETA]'s services who mistakenly access Defendant's web site may fail to continue to search for [PETA]'s own home page, due to anger, frustration, or the belief that the Plaintiff's home page does not exist.»). Voir aussi la décision *Playboy Enterprises, inc. c. Universal Tel-A-Talk, inc.*, [1998] WL 767440 à la page 4 (E.D.Pa), où la Cour a décidé que l'apposition, par un tiers, de la marque PLAYBOY sur un site Internet payant pour adultes constituait une utilisation illégale de la marque.
 14. *The Taudman Company c. Webfeats*, 319 F.3d 770 à la p. 775 (6th Cir. 2003): «Although Mishkoff claims his intention in creating his website was non-commercial, the proper inquiry is not one of intent. *Daddy's Junky Music Stores, Inc. v. Big Daddy's Family Music Center*, 109 F.3d 275, 287 (6th Cir. 1997). In that sense, the Lanham Act is a strict liability statute. See *Hard Rock Café Licensing Corp. v. Concession Servs., Inc.*, 955 F.2d 1143, 1152 n. 6 (7th Cir.1992). If consumers are confused by an infringing mark, the offender's motives are largely irrelevant. *Wynn Oil Co. v. Thomas*, 839 F.2d 1183, 1188 (6th Cir. 1988) (citing *Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co.*, 799 F.2d 867, 875 (2d Cir.1986)). We believe the advertisements on Mishkoff's site, though extremely minimal, constituted his use of Taubman's mark "in connection with the advertising" of the goods sold by the advertisers. This is precisely what the Lanham Act prohibits».
 15. Brian G. GILPIN, «Trademarks in Cyberspace: Fulfilling the «Use» Requirement Through the Internet», (1996) 78 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 830 à la p. 837: «While the trademark is accessible by the entire Web community, inclusion in a Web page alone does not provide sufficient use to acquire rights in all jurisdictions that have access to the trademark». Voir aussi *Zippo Mfg. Co. c. Zippo Dot Com, Inc.*, 952 F.Supp. 1119 à la p.1124 (W.D.Pa. 1997): «A passive Web site that does little more than make information available to those who are interested in it is not grounds for the exercise [of] personal jurisdiction».

favorise «l'incidence commerciale», aux États-Unis, des marques affichées sur l'internet. En effet, la *Recommandation commune* énonce que l'emploi d'une marque au sein d'un État membre est déterminé par «l'incidence commerciale» de la marque dans ce pays¹⁶.

Ajoutons qu'aux États-Unis il est plus facile de prouver l'utilisation d'une marque de services que l'emploi d'une marque de produits. Les marques de services peuvent être utilisées par le biais de la publicité, dans la mesure où les services sont exécutés «in commerce»¹⁷ dans plusieurs États des États-Unis ou aux États-Unis et à l'étranger¹⁸. En outre, on a statué que l'utilisation d'une marque de commerce à des fins politiques constituait un emploi «in commerce»¹⁹. La publicité d'une marque de services peut être considérée comme un emploi, même lorsque le service en question est accessoire à un produit. Cependant, «the activity performed must be qualitatively different from anything necessarily done in connection with the

16. *Recommandation commune concernant la protection des marques sur l'internet*, art. 2. L'article 3 de la *Recommandation* mentionne plusieurs facteurs non exhaustifs qui permettent d'établir «l'incidence commerciale» de la marque dans un État membre. Par exemple, le niveau d'activité commerciale dans un État membre peut constituer un facteur d'utilisation de la marque diffusée sur internet. Toutefois, les États membres ne sont pas obligés de modifier leur législation pour se conformer à la *Recommandation*.

17. 15 U.S.C. § 1127, «use in commerce». Voir aussi *McCarthy on Trademarks*, *supra*, note 4, § 19:83: «The manner of use sufficient to support registration of a service mark is far broader in scope than that for a trademark».

18. 15 U.S.C. § 1127, «use in commerce». Voir aussi *McCarthy on Trademarks*, *supra*, note 4, § 19:103.

19. *United We Stand America, Inc. c. United We Stand, America New York Inc.*, 128 F.3d 86 à la p. 91 (2d Cir. 1997): «A political organization that adopts a platform and endorses candidates under a trade name performs the valuable service of communicating to voters that it has determined that the election of those candidates would be beneficial to the objectives of the organization. Thus voters who support those objectives can support the endorsed candidates with some confidence that doing so will advance the voters' objectives. If different organizations were permitted to employ the same trade name in endorsing candidates, voters would be unable to derive any significance from an endorsement, as they would not know whether the endorsement came from the organization whose objectives they shared or from another organization using the same name. Any group trading in political ideas would be free to distribute publicity statements, endorsements, and position papers in the name of the "Republican Party," the "Democratic Party," or any other. The resulting confusion would be catastrophic; voters would have no way of understanding the significance of an endorsement or position taken by parties of recognized major names. The suggestion that the performance of such functions is not within the scope of "services in commerce" seems to us to be not only wrong but extraordinarily impractical for the functioning of our political system».

sale of the applicant's goods or the performance of another service»²⁰. Par ailleurs, le consommateur ne doit pas s'attendre à recevoir le service lorsqu'il achète le produit en question²¹. Par exemple, un vendeur de produits chimiques a pu enregistrer une marque de services visant l'entretien et la réparation de réservoirs, puisqu'il ne s'agissait pas d'activités «merely incidental to the sale of [...] chemicals»²².

La jurisprudence américaine concernant l'utilisation d'une marque de services sur l'internet semble être conforme à la *Recommendation commune*, qui considère «l'incidence commerciale» d'une marque comme un facteur déterminant pour établir l'utilisation de la marque dans un État membre²³. La Cour de circuit fédérale a stipulé récemment, dans la décision *On-Line Careline, Inc. c. America Online, Inc.*²⁴, que l'affichage de la marque ONLINE TODAY sur le «on-screen menu» destiné aux usagers du service d'accès internet constituait un emploi de la marque de services²⁵. D'autre part, la publicité d'une marque sur un site Internet ne peut pas constituer, à elle seule, une preuve d'utilisation d'une marque²⁶.

Le Canada devrait porter une attention particulière à certains principes du droit américain en regard de l'utilisation des marques de commerce. La publicité est un élément primordial pour faire connaître les marques et maintenir une fidélité auprès de la clientèle. L'influence croissante de la publicité sur les habitudes de consommation est déterminante pour maintenir le succès d'une marque. Par exemple, les campagnes publicitaires agressives de la marque GAP KIDS ont fait de cette marque une référence pour les vêtements pour enfants. Il serait donc intéressant de considérer la publicité intensive comme un facteur pouvant établir l'utilisation d'une marque de produits ou de services. D'autre part, l'approche américaine est particulièrement intéressante en ce qui a trait à

20. USPTO, *Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) – 3rd Edition* (rev. June 2002), §1301.01(a) – Criteria for Determining What Constitutes a Service, en ligne: USPTO, <<http://www.uspto.gov>> [TMEP].

21. *McCarthy on Trademarks*, *supra*, note 4, §19:89.

22. *In re Betz Paperchem, Inc.*, 1984 WL 63026, 222 U.S.P.Q. 89 aux p. 90-91 (P.T.O. T.T.A.B. 1984).

23. *Supra*, note 16.

24. *On-Line Careline, Inc. c. America Online, Inc.*, 229 F.3d 1080, 56 U.S.P.Q.2d 1471 (Fed. Cir. 2000).

25. *Ibid.*, à la p. 1088: «Because it found that AOL had provided its users with «access» to its service through on-screen menu items, the TTAB determined that AOL had used the ONLINE TODAY mark in accordance with the registration, and hence did not abandon the mark».

26. Brian G. GILPIN, *supra*, note 15, à la p. 837. Voir aussi *Zippo Mfg. Co. c. Zippo Dot Com, Inc.*, *supra*, note 15, à la p. 1124.

l'utilisation d'une marque par le biais de l'internet. En effet, la jurisprudence américaine considère qu'une marque diffusée sur internet est employée aux États-Unis, dès lors que la diffusion a une «incidence commerciale» dans ce pays. Cette position semble conforme à la *Recommandation commune*²⁷.

Passons maintenant à l'analyse de l'emploi des marques de commerce au Royaume-Uni.

2.2 Emploi de la marque au Royaume-Uni

Le droit anglais semble plus permissif que le droit américain lorsque vient le temps de déterminer les conditions préalables à l'emploi d'une marque. En effet, le Royaume-Uni ne distingue pas les conditions préalables à l'utilisation d'une marque de produits ou d'une marque de services. Le paragraphe 10(4) du *Trade Mark Act*²⁸ mentionne qu'une marque est utilisée dans l'une des situations suivantes: 1) la marque est apposée sur les marchandises visées; 2) des produits ou services sont offerts ou exposés à côté d'une bannière de la marque; ou 3) la marque est affichée dans des publicités. Dans la décision *R. c. BUD and Budweiser Budräu Trade Marks*²⁹, la Chancery Division a appliqué le paragraphe 10(4) du *Trade Mark Act* et a décidé que l'emploi d'une marque de produits n'était pas restreint à l'apposition de la marque sur les produits visés par l'enregistrement³⁰. D'autre part, la Chancery Division a mentionné, dans la décision *La Mer Technology Inc. c. Laboratories Goemar SA*³¹:

27. *Supra*, note 16.

28. *Trade Marks Act 1994* (R.-U.), 1994, c. 26, art. 10(4) [*Trade Marks Act 1994*]: «For the purposes of this section a person uses a sign if, in particular, he: (a) affixes it to goods or the packaging thereof; (b) offers or exposes goods for sale, puts them on the market or stocks them for those purposes under the sign, or offers or supplies services under the sign; [...] (d) uses the sign on business papers or in advertising».

29. *R. c. BUD and Budweiser Budräu Trade Marks*, [2001] WL 1476193, [2002] R.P.C. 38 (Ch. D.).

30. *Ibid.*, au par. 44: «The Act does not draw a distinction between different types of usage. Section 46, as with many other sections of the Act, refers to use «*in relation to*» the goods or services for which it is registered. As is made plain by section 10(4) in the context of infringement, use by affixing the mark to goods is but one of the uses to which a trade mark can be put. Use of the sign on business papers or on advertising is just as material a use as the use on the goods». Propos confirmés par la Court of Appeal dans *Budejovicky Budvar Narodni Podnik c. Anheuser-Busch Inc.*, [2002] WL 31413920, au par. 38 (Court of Appeal – Civil Division).

31. *La Mer Technology Inc c. Laboratories Goemar SA*, [2001] WL 1479827, [2002] E.T.M.R. 34 (Ch. D.).

[...] Where the use is not actually on the goods or the packaging (for instance it is in advertisement) then one must further inquire whether that advertisement was really directed at customers here. For then, the place of use is also called into question, as in *Euromarket*.³²

Enfin, la Court of Appeal a décidé, dans la cause *R. c. 800-Flowers Trade Mark*³³, que la publicité d'une marque de commerce, par le biais d'une ligne téléphonique ou d'un site Internet, constituait un élément de preuve d'emploi de la marque seulement si la publicité visait une clientèle au Royaume-Uni. La Cour a aussi pris en considération le fait que le titulaire de la marque en question n'avait pas de place d'affaires au Royaume-Uni et que les services n'étaient pas exécutés dans ce pays³⁴. Cette position semble conforme à la *Recommandation commune*. Cet instrument international suggère aux États membres de reconnaître l'emploi d'une marque diffusée sur l'internet lorsque la diffusion a une «incidence commerciale» dans leur juridiction³⁵.

D'une part, le Canada devrait s'inspirer du droit anglais en ce qui concerne la publicité comme élément prouvant l'utilisation d'une marque de produits ou de services. En effet, la publicité fait partie intégrante de la stratégie de vente des produits et services visés par la marque. La société de consommation, telle qu'elle existe en Europe et en Amérique du Nord, exige un battage médiatique constant pour maintenir l'attention du public sur les produits et services protégés par la marque. Par conséquent, il semble que la publicité devrait être considérée comme un élément de preuve d'emploi d'une marque de produits ou de services.

32. *Ibid.*, au par. 29. Voir aussi *Euromarket Designs Incorporated c. Peters and another*, [2000] E.T.M.R. 1025 aux p. 1030-1031 et 1033-1035 (Ch. D.).

33. *R. c. 800-Flowers Trade Mark*, [2001] WL 483071, [2002] F.S.R. 12 (Court of Appeal).

34. *Ibid.*, au par. 100: «[...] I reject as unreal the submission that a telephone call from the U.K. to the applicant's U.S. telephone number necessarily involves a use of the mark in the U.K. Nor, in my judgment, is the evidence (such as it is) concerning the applicant's Internet website sufficient to justify the conclusion that accessing the website amounts to use of the mark at the point of access. In any event, the evidence does not disclose the extent to which the website has in fact been accessed from the U.K. The applicant has never had a place of business in the U.K.; the services which it provides are performed outside the U.K.; and, so far as the evidence goes, the only piece of advertising directed specifically at the U.K. is the one advertisement in the Independent newspaper to which I referred earlier».

35. *Supra*, note 16, par. 4a).

D'autre part, l'approche du droit anglais par rapport à l'utilisation d'une marque dans le contexte de l'internet est très intéressante. Il semble raisonnable de pouvoir considérer la publicité d'une marque sur un site Internet comme un élément de preuve d'emploi, à condition que le site en question cible la clientèle du pays visé et que les produits ou services soient offerts dans ce pays. Autrement, il serait trop facile d'invoquer l'utilisation d'une marque à l'aide de la publicité qui lui serait faite sur un site Internet ne visant pas la clientèle de ce pays.

2.3 Emploi de la marque au Canada

Au Canada, la définition d'emploi de la marque n'est pas la même pour les produits et les services visés par une demande d'enregistrement. Le paragraphe 4(1) de la Loi³⁶ énonce qu'une marque est «réputée employée» avec des marchandises si, «au moment du transfert», la marque est apposée sur la marchandise visée par l'enregistrement. Pour être considérée comme un emploi de la marque, la marchandise doit être transférée «dans le cours normal du commerce».

Prenons, par exemple, le cas de l'achat d'une bouteille de jus FRUTOPIA à partir d'une machine distributrice. Au moment du transfert du produit, le consommateur voit la marque FRUTOPIA inscrite sur la bouteille de verre. Il y a donc emploi de la marque de produits au sens du paragraphe 4(1) de la Loi³⁷.

Reprenons l'exemple d'une autre façon: le consommateur voit une bannière FRUTOPIA vantant les mérites de cette boisson. Puisqu'il n'achète pas de produits FRUTOPIA lorsqu'il voit la bannière, ce moyen de publicité ne constitue pas, à lui seul, un emploi de la marque de produits. En effet, le paragraphe 4(1) de la Loi et la jurisprudence canadienne ne considèrent pas que la publicité d'une marque de produits constitue une preuve d'emploi³⁸. On a aussi jugé

36. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13, par. 4(1).

37. *Riches, McKenzie & Herbert c. Pepper King Ltd.*, (2000) 8 C.P.R. (4th) 471, à la p. 478 (C.F.P.I.): «I am satisfied that the registrant Pepper King Ltd. did not meet the onus compelled by section to establish [...] that the invoices bearing the mark «VOLCANO» met the statutory requirements of subsection 4(1) of the Act, i.e. establishing that, at the time of transfer, the purchaser had notice of association between the mark and the wares».

38. *Clairol Int'l Corp. et al. c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al.*, (1968) 55 C.P.R. 176, à la p. 190 (C. de l'É.), [1968] 2 R.C.É. 552 au par. 28: «Pausing here it is, I think, apparent that the presence of the plaintiffs' marks on the defendants' packages is a use of those marks "in association with" the wares in

qu'une marque de marchandises n'était pas utilisée lorsqu'elle était apposée sur un prospectus agissant à la fois comme «annonce et bon de commande»³⁹. Par exemple, la publicité des produits MASTER-CRAFT dans le catalogue de CANADIAN TIRE ne constituerait pas un emploi de la marque, même si le catalogue en question prévoit, à toutes les pages, la possibilité de procéder à des commandes par téléphone et en ligne.

Toutefois, il semble que certains jugements relativement récents aient pris en considération la publicité pour établir l'emploi d'une marque de produits. Dans la décision *Boutiques Progolff Inc. c. Canada*⁴⁰, la Cour d'appel fédérale a décidé que la publicité d'une marque de produits est un élément permettant de prouver la continuité de l'emploi de la marque⁴¹. La Cour fédérale, dans la décision *J.C. Penney Co. c. Gaberdine Clothing Co.*⁴², a décidé qu'une marque de produits était utilisée en prenant en considération, notamment, le fait que la marque était publiée dans un catalogue distribué en mil-

the defendants' packages within the meaning of s. 4(1) because, and as I see it, simply because it is marked on the packages. The purpose for which it is there is, I think, irrelevant on this point which, as I read s. 4, raises only the question of association or no association and states that association is to be deemed to exist in the three defined cases. To my mind, however, the presence of the plaintiffs' marks on the comparative shade charts of the defendants' brochures is not a use of such marks within the meaning of s. 4(1) since the brochures are neither the wares themselves nor the packages in which the wares are distributed and nothing that I would regard as notice to any person purchasing the defendants' wares of any association of the plaintiffs' marks with those wares, so far as I am aware, ever occurs in any use to which the brochure or its chart can be put at the time of the transfer of the property or possession of the defendants' goods to their purchaser». Propos repris dans les décisions suivantes: *J.C. Penney Co. c. Gaberdine Clothing Co.*, (2001) 16 C.P.R. (4th) 151, aux p.172-173, 2001 FCT 1333 (C.F.P.I.); *Cie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. C.A.W.-Canada*, (1996) 71 C.P.R. (3d) 348, aux p. 360-361, [1997] 2 F.C. 306, aux par. 27-28 (C.F.P.I.); *Fibergrid Inc. c. Precisioneering Ltd.*, (1991) 35 C.P.R. (3d) 221, aux p. 233-234 (C.F.P.I.); *Parker-Knoll Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1977) 32 C.P.R. (2d) 148, à la p. 151 (C.F.P.I.). Voir aussi *Boutique Limité Inc. c. Limco Investments, Inc.*, (1998) 84 C.P.R. (3d) 164, 169 (C.F.A.); *Syntex c. Apotex*, [1984] 2 C.F. 1012 aux p. 1020-1021, (1984) 1 C.P.R. (3d) 145 aux p. 151-152 (C.F.A.) (QL).

39. *Syntex c. Apotex, ibid.*, à la p. 1020. Propos repris par les décisions suivantes: *Pro-C Ltd. c. Computer City, Inc.*, (2001) 14 C.P.R. (4th) 441, à la p. 446, [2001] 55 O.R. (3d) 583, au par. 14 (Ont. C.A.); *Fibergrid Inc. c. Precisioneering Ltd.*, *ibid.* à la p. 233.

40. *Boutiques Progolff Inc. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, (1993) 54 C.P.R. (3d) 451 (C.F.A.).

41. *Ibid.*, à la p. 471: «I agree with the trial judge that mere advertising alone cannot prove use of a trade mark. However, like the evidence of sales subsequent to the notice, the advertising may in my view be used to prove continuity of use».

42. *J.C. Penney Co. c. Gaberdine Clothing Co.*, *supra*, note 38.

liers d'exemplaires au Canada⁴³. Par conséquent, les récents développements jurisprudentiels semblent ouvrir la porte à la publicité d'une marque de produits comme de preuve dans le cas de l'emploi d'une marque.

Cependant, il semble que la simple publicité d'une marque de produits sur un site Internet ne constitue pas une preuve d'emploi. En effet, la Cour d'appel de l'Ontario, dans la décision *Pro-C Ltd. c. Computer City, Inc.*⁴⁴ a décidé qu'un site Internet passif, créé uniquement à des fins publicitaires, ne constituait pas un emploi d'une marque de produits. La Cour d'appel de l'Ontario a mentionné que l'affichage d'une marque sur un site Internet pouvait constituer une utilisation d'une marque de produits, à la condition que le site Internet serve au «transfert de propriété», conformément aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi⁴⁵. Ajoutons que la Commission des oppositions des marques de commerce a décidé récemment qu'une marque de produits est utilisée lorsqu'elle figure sur un site Internet permettant la vente des produits en question⁴⁶. Il en est de même lorsqu'une marque figure à l'écran d'un utilisateur au moment du téléchargement des mises à jour (updates) d'un logiciel⁴⁷. La jurisprudence canadienne semble conforme à la *Recommandation commune*, en vertu de laquelle la diffusion d'une marque sur l'internet constitue l'emploi d'une marque dans un État membre lorsque la diffusion a une «incidence commerciale» dans la juridiction de l'État membre⁴⁸.

La preuve de l'utilisation d'une marque «de services» semble plus facile à établir. Le paragraphe 4(2) de la Loi énonce qu'une marque de services est «réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services». La Cour d'appel fédérale a jugé, dans la décision *Gesco Industries, Inc. c. Sim & McBurney*⁴⁹, que le législateur n'a pas

43. *J.C. Penney Co. c. Gaberdine Clothing Co.*, *supra*, note 38, aux p. 178-179.

44. *Pro-C Ltd. c. Computer City, Inc.*, *supra*, note 39.

45. *Pro-C Ltd. c. Computer City, Inc.*, *supra*, note 39, aux p. 446-447.

46. *Law Office of Philip B. Kerr c. Face Stockholm, Ltd.*, (2001) 16 C.P.R. (4th) 105, aux p. 107-108 (Comm.opp.); *Time Manager International A/S (Re)*, [2001] T.M.O.B. 231, aux par. 14-15 (Comm.opp.).

47. *Speedware Corp. Inc. (Re)*, [1999] T.M.O.B. 63, au par. 15 (Comm.opp.): «If the registrant had shown that the trade-mark appeared on the end user screen when the updates were received by such end users, then I would have been prepared to conclude that logically the trade-mark had to have appeared on the updates in Canada and that it so appeared when the product was electronically exported from Canada».

48. *Supra*, note 16.

49. *Gesco Industries, Inc. c. Sim & McBurney*, [2000] A.C.F. n° 1766, (2000) 9 C.P.R. (4th) 480 (C.F.A.).

imposé aux marques de services l'exigence qu'elles soient employées «dans la pratique normale du commerce», «lors d'un transfert de propriété»⁵⁰. Cependant, il existe une autre tendance jurisprudentielle voulant que l'utilisation d'une marque de services doive avoir un caractère commercial⁵¹. D'autre part, il est utile de préciser que les «services» prévus au paragraphe 4(2) de la Loi incluent ceux qui sont «accessoire(s) à la vente de biens». Dans l'affaire *Gesco*, la Cour d'appel fédérale a reconnu que la marque STAINSHIELD était une marque de services, puisqu'elle avait pour objet une «solution anti-taches» pour des tapis fabriqués par l'entreprise GESCO⁵².

D'autre part, la publicité d'une marque de services constitue un emploi dans la mesure où les services ont été exécutés au Canada⁵³

50. *Ibid.*, aux par. 8-9: «Nous ne voyons rien à l'article 4 qui limite ainsi les services auxquels une marque de commerce peut être liée. À notre avis, la question de savoir si les services sont appliqués à un produit avant qu'il soit vendu ou s'ils peuvent être obtenus directement au choix du consommateur ne constitue pas un critère d'application du paragraphe 4(2) [...] En revanche, aux termes du paragraphe 4(1), pour qu'une marque de commerce soit réputée employée en liaison avec des marchandises, un certain nombre de conditions doivent être remplies: au moment du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises, la marque de commerce est-elle employée? Cet emploi se fait-il dans le cours normal des affaires et la marque est-elle apposée sur les marchandises ou les emballages? Le législateur n'a pas imposé ces restrictions ou conditions à la présomption d'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des [services]».
51. *Cie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. C.A.W.-Canada*, *supra*, note 38, aux p. 367-368; *British Columbia Automobile Assn. c. O.P.E.I.U., Local 378, BC Automobile Association*, (2001) 10 C.P.R. (4th) 423, aux p. 462-464 (B.C.S.C.); *Bell ExpressVu Ltd. Partnership c. Tedmonds & Co. Inc.*, [2001] O.J. 1558, au par. 43 (Ont. S.C.J.).
52. *Gesco Industries, Inc. c. Sim & McBurney*, *supra*, note 49, aux par. 10-11. Voir aussi *Renaud Cointreau & Co. c. Cordon Bleu International Ltd.*, (2000) 11 C.P.R. (4th) 95, à la p. 100 (C.F.P.I.) [*Renaud Cointreau (C.F.P.I.)*], conf. par *Renaud Cointreau & Co. c. Cordon Bleu International Ltd.*, (2002) 18 C.P.R. (4th) 415, à la p. 416, 2002 FCA 11 (C.F.A.) [*Renaud Cointreau (C.F.A.)*]; *Société nationale des chemins de fer français c. Venice Simplon-Orient-Express Inc.*, (2000) 9 C.P.R. (4th) 443, à la p. 447 (C.F.P.I.); *Kraft Limited c. Registrar of Trade Marks*, (1984) 1 C.P.R. (3d) 457, à la p. 461 (C.F.P.I.): «The basic requirement of a trade mark with respect to services, then, is that it “distinguish” ... services ... performed by [a person] from those ... performed by others ...”. It is this definition which brings within the scope of the Act trade marks with respect to services. I can see nothing in this definition to suggest that the “services” with respect to which a trade mark may be established are limited to those which are not “incidental” or “ancillary” to the sale of goods». Cette position semble différente de l'approche américaine selon laquelle une marque de services ne doit pas être «merely incidental» à la vente de produits: *supra*, note 22.
53. *Canadian Kennel Club c. Continental Kennel Club*, (1997) 77 C.P.R. (3d) 470, à la p. 472 (C.F.P.I.); *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Limited et John Van Edmond Beachcroft Hawthorne*, (1981) 56 C.P.R. (2d) 44, à la p. 57, [1982] 1 C.F. 638 au par. 39 (C.F.P.I.); *Parker-Knoll Ltd. c. Canada (Registraire des marques de*

ou peuvent être exécutés au Canada⁵⁴. Plusieurs décisions ont mentionné que la publicité dans les journaux et magazines circulant au Canada⁵⁵ ou que la publicité télédiffusée au Canada⁵⁶ constituait un facteur permettant de déterminer si une marque de services était utilisée au sens du paragraphe 4(2) de la Loi. De plus, la Commission des oppositions des marques de commerce a énoncé récemment que l'emploi d'une marque de services peut être prouvé par la publication de la marque sur le site Internet du titulaire de la marque, à condition d'exécuter les services au Canada⁵⁷. Par conséquent, il semble

commerce), *supra*, note 38, à la p. 150; *Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.*, (1974), 16 C.P.R. 97, aux p. 106-109, [1974] 2 C.F. 558, aux par. 50-64 (C.F.P.I.); *Porter c. Don the Beachcomber*, (1966) 48 C.P.R. 280, aux p. 285-286, [1966] Ex. C.R. 982, aux par. 13-14 (C. de l'É.); *Ridout & Maybee c. Trattoria Spago*, (2001) 19 C.P.R. (4th) 557, à la p. 562 (Comm.opp.). Cependant, il existe un courant jurisprudentiel plus libéral: *Société nationale des chemins de fer français c. Venice Simplon-Orient-Express Inc.*, *supra*, note 52, aux p. 447-448; *Tuffy Associates Corp. (Re)*, [1998] T.M.O.B. 218, au par. 6 (Comm.opp.); *International Board of Standards and Practices for Certified Financial Planners Inc. c. Canadian Institute of Financial Planning*, (1993) 48 C.P.R. (3d) 134 aux p. 142-143 (C.F.P.I.); *Saks & Co. c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, (1989) 24 C.P.R. (3d) 49 aux p. 60-61 (C.F.P.I.).

54. *HRB Royalty, Inc. c. Express File, Inc.*, [2002] T.M.O.B. 68, aux par. 16 et 20-21 (Comm.opp.); *Time Manager International A/S (Re)*, *supra*, note 46, au par. 17; *Smith Lyons c. Vertrag Investments Ltd.*, (2000) 7 C.P.R. (4th) 557, aux p. 566-567 (Comm.opp.); *Bedwell Management Systems Inc. c. Mayflower Transit, Inc.*, (1999) 2 C.P.R. (4th) 543, aux p. 548-549 (Comm.opp.); *Tuffy Associates Corp. (Re)*, *ibid.*, au par. 6; *Flowers Direct Inc. c. Florists on Fourth Inc.*, (1998) 83 C.P.R. (3d) 543, à la p. 549 (Comm.opp.); *Clean Duds, Inc. c. 802248 Ontario Ltd.*, (1996) 72 C.P.R. (3d) 266, à la p. 271 (Comm.opp.); *Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf Co.*, (1976) 28 C.P.R. (2d) 20, à la p. 25 (Comm.opp.); Isabelle JOMPHE, «Protection de la propriété intellectuelle», dans Association du Barreau Canadien – Québec, *Symposium sur la Propriété Intellectuelle*, (Montréal, 2003), à la p. 4; Sheldon BURSHTEIN, *The Basics of Trade-Mark Use in Canada: The Who, What Where, When, Why and How*, (Toronto, Blake, Cassels & Graydon LLP, 2002), p. 36.
55. *86129 Ontario Inc. c. Sony Kabushiki Kaisha*, (1995) 65 C.P.R. (3d) 171, aux p. 175-176 (C.F.P.I.); *Saks & Co. c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, *supra*, note 53, aux p. 60-61; *Giles Enterprises Inc. c. Campero International Corp.*, (2000) 9 C.P.R. (4th) 560, à la p. 568 (Comm.opp.); *Teman (Re)*, [1999] C.O.M.C. 110 aux par. 6, 18, 19 et 28 (Comm.opp.); *Rainbow Energeteks Inc. (Re)*, [1999] T.M.O.B. 20 aux par. 6-9 (Comm.opp.); *Curry-General Rent-A-Car Inc. (Re)*, [1990] T.M.O.B. 650 (Comm.opp.). Cependant, dans la décision *Cornerstone Securities Canada Inc. c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, (1994) 58 C.P.R. (3d) 417, à la p. 420 (C.F.P.I.), la Cour fédérale a exigé que la publicité d'une marque de service soit distribuée à des acheteurs potentiels.
56. *Johnston c. Crazy Canucks Enterprises Ltd.*, (2001) 14 C.P.R. (4th) 398, aux p. 399-400 (Comm.opp.).
57. *Law Office of Philip B. Kerr c. Face Stockholm, Ltd.*, *supra*, note 46, à la p. 108 (Comm.opp.); voir aussi *Anheuser-Busch, Inc. c. Racquet Sports Ltd. (BTF Canada Corp.)*, [2000] T.M.O.B. 156, aux par. 12-13 (Comm.opp.); *Riches, McKenzie & Herbert c. Source Telecomputing Corp.*, (1992) 46 C.P.R. (3d) 563, à la p. 564 (Comm.opp.). Cependant, dans la cause *Time Manager International*

que l'emploi d'une marque de services à l'aide d'une publicité soit conditionnelle à l'exécution des services au Canada ou à la possibilité d'exécuter les services au Canada. À première vue, la jurisprudence canadienne concernant l'utilisation d'une marque de services sur l'internet pourrait ne pas correspondre à la notion «d'incidence commerciale» énoncée dans la *Recommandation commune*. En effet, il existe une controverse au Canada entourant la nécessité ou non du caractère commercial d'une marque de services.

Cependant, le paragraphe 3(b)i de la *Recommandation commune* mentionne que «l'exécution de services à des consommateurs se trouvant dans cet État» peut constituer une «incidence commerciale». Cette disposition ressemble à l'obligation, énoncée par la jurisprudence, d'exécuter les services au Canada. Ajoutons que le Canada ne serait pas obligé de modifier sa législation, dans l'éventualité où la jurisprudence canadienne serait en contradiction avec les principes énoncés par la *Recommandation*. En effet, cet instrument international émet des lignes directrices non obligatoires⁵⁸.

Il convient de signaler que la Cour fédérale a mentionné récemment, dans la cause *FileNet Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*⁵⁹, qu'une marque officielle visant des services était employée lorsqu'elle était «affichée et [...] consultée sur [un] site web»⁶⁰. Selon la Cour, l'emploi d'une marque officielle de «services» ne requiert pas l'exécution du service en question. Cependant, la Cour a bien pris soin de préciser, que l'emploi d'une marque «officielle» n'était pas restreint aux critères de l'emploi d'une marque de services, énoncés à l'article 4 de la Loi⁶¹. Par conséquent, il semble

A/S (Re), *supra*, note 46, au par. 17, la Commission des oppositions des marques de commerce n'a pas tenu compte de la publication de la marque de service sur un site Internet et a jugé que la marque n'avait pas été employée.

58. OMPI, *supra*, note 2. Voir aussi *supra*, note 16.

59. *FileNet Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2001 CFPI 865, (2001) 13 C.P.R. (4th) 385 [*FileNet (C.F.P.I.)*], conf. par *FileNet Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2002 CAF 418 (2002), 22 C.P.R. (4th) 328 [*FileNet (C.F.A.)*].

60. *FileNet (C.F.P.I.)*, *ibid.* au par. 65, conf. par *FileNet Corp. (C.F.A)*, *ibid.*, au par. 9. Propos repris dans la décision *Sullivan Entertainment Inc. c. Anne of Green Gables Licensing Authority Inc.*, (2002) 24 C.P.R. (4th) 192, aux p. 214-215, 2002 FCT 1321 (C.F.P.I.).

61. *FileNet Corp. (C.F.P.I.)*, *ibid.*, au par. 62, conf. par *FileNet Corp. (C.F.A.)*, *ibid.*, au par. 9. Voir aussi J.S. BAGGOTT et Mark L. ROBBINS, «What's New on Atypical Marks, Round 2: Official Marks and Famous Marks», dans *From Animation to Zygotes, 37th Spring Meeting and 9th Annual Continuing Education Symposium on IP Law*, (Ottawa, Institut de la Propriété Intellectuelle du Canada, 2003), à la p. 7.

que le ratio du jugement *FileNet* soit difficilement applicable aux marques de services qui ne sont pas des «marques officielles».

Il est regrettable qu'il existe une différence importante entre les critères relatifs à l'emploi d'une marque de produits et ceux qui se rapportent à une marque de services. En effet, la preuve de l'emploi d'une marque de produits au Canada est restreinte à «l'apposition» de la marque au moment du «transfert de propriété». À titre de comparaison, la publicité peut constituer une preuve d'emploi d'une marque de services dans la mesure où les services ont été exécutés au Canada ou peuvent être exécutés au Canada. Or, dans l'affaire *Eye Master Limited c. Ross King Holdings Ltd.*⁶², la Cour fédérale a mentionné, en *obiter*, qu'il était quelque peu «bizarre» de pouvoir interdire l'emploi d'une marque de services par le biais de la publicité comparative non autorisée alors que ce genre d'interdiction est impossible à l'égard d'une marque de produits⁶³. Il semble que la discrimination entre les marques de produits et les marques de services au Canada n'ait plus sa raison d'être⁶⁴. À l'heure de la société de consommation, la publicité devient une composante de plus en plus importante dans le cadre de l'analyse de l'utilisation d'une marque de produits. Il serait donc nécessaire de modifier le paragraphe 4(1) de la Loi, de sorte que la publicité soit un facteur permettant d'établir qu'une marque de produits est utilisée ou non.

À cet effet, le Canada pourrait s'inspirer du droit américain et du droit anglais. Par exemple, le droit américain considère que les catalogues et les publicités télédiffusées constituent une utilisation d'une marque de produits, dans la mesure où l'on inclut les coordonnées permettant de procéder à l'achat du produit en question. Cette façon de faire serait particulièrement utile pour des entreprises canadiennes telles que Canadian Tire, Kanuk et Mountain Equipment Co-op, qui procèdent notamment à la vente de leurs produits à l'aide d'un catalogue. Une telle approche serait possible grâce à une interprétation libérale du paragraphe 4(1) de la Loi. En effet, la possibilité de commander un produit à l'aide d'un catalogue ou d'une publicité télédiffusée pourrait constituer une «apposition» de la mar-

62. *Eye Master Limited c. Ross King Holdings Ltd.*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 459 (C.F.P.I.).

63. *Ibid.*, à la p. 463.

64. Le comité de révision de la *Loi sur les marques de commerce* de 1953, qui a suggéré cette discrimination, n'a pas motivé sa position: *Report of Trade Mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada*, dans *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition (second edition)*, (Vol. 2, The Carswell Company Limited, 1956) à la p. 1156.

que de produits «au moment du transfert de propriété», dans la mesure où le consommateur est informé des moyens pour procéder à la commande de ce produit.

D'autre part, il semble que l'approche américaine par rapport aux marques de services ressemble à la position canadienne sur certains points. En effet, il semble que le droit américain applique de façon libérale l'obligation d'utiliser une marque de services «in commerce». Par exemple, la contrefaçon d'une marque visant à protéger un slogan politique a été considérée comme une utilisation «in commerce» d'une marque de services⁶⁵. Or, le Canada ne semble pas avoir établi clairement si la marque de services doit obligatoirement avoir un caractère commercial⁶⁶. De plus, les positions canadienne et américaine semblent compatibles en ce qui a trait à l'utilisation des marques de services sur l'internet. En effet, la jurisprudence des deux pays semble mettre l'accent sur le fait que la publicité de la marque de services sur un site Internet constitue une utilisation de la marque, dans la mesure où le service en question est «exécuté». La jurisprudence américaine a décidé qu'une marque de services était utilisée «in commerce», en prenant en considération le fait que la marque était affichée sur le menu des utilisateurs d'un service Internet. Au Canada, il a été jugé qu'une marque de services publiée sur un site Internet constituait un emploi de la marque, dans la mesure où les services étaient exécutés au Canada. Il semble donc que le droit canadien et le droit américain soient globalement compatibles en ce qui a trait à l'utilisation des marques de services⁶⁷.

65. *United We Stand America, Inc. c. United We Stand, America New York Inc.*, *supra*, note 19, à la p. 91.

66. *Gesco Industries, Inc. c. Sim & McBurney*, *supra*, note 49, au par. 9; *Cie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. C.A.W.-Canada*, *supra*, note 38, aux p. 367-368; *British Columbia Automobile Assn c. O.P.E.I.U., Local 378, BC Automobile Association*, *supra*, note 51, aux p. 462-464; *Bell ExpressVu Ltd. Partnership c. Tedmonds & Co. Inc.*, *supra*, note 51, au par. 43.

67. Il semble toutefois que le Canada et les États-Unis ne partagent pas la même vision en ce qui a trait aux services accessoires à des produits. La jurisprudence américaine énonce qu'une marque de services ne doit pas être «merely incidental» à la vente de produits, alors que la jurisprudence canadienne permet qu'une marque de service soit enregistrée à l'égard de services «accessoires» à la vente de produits. Cependant, il semble que le Canada ne devrait pas modifier sa législation en conséquence. En effet, la tendance jurisprudentielle canadienne a été adoptée par la Cour d'appel fédérale dans deux décisions récentes: *Gesco Industries, Inc. c. Sim & McBurney*, *supra*, note 49, aux par. 10-11; *Renaud Cointreau (C.F.P.I.) supra*, note 52, à la p. 100, conf. par *Renaud Cointreau (C.F.A.) supra*, note 52, à la p. 416. De plus, il ne semble pas que cette question fasse l'objet d'un débat majeur au Canada.

De plus, l'approche anglaise par rapport aux critères d'emploi d'une marque de produits ou de services est semblable aux conditions du droit canadien relativement à l'utilisation des marques de services. En effet, le Royaume-Uni permet de prouver l'utilisation d'une marque par le biais de la publicité, dans la mesure où les produits ou services sont offerts dans ce pays. Il semble que le Canada devrait accorder plus d'importance à la publicité lorsque vient le temps de déterminer si une marque de produits a été utilisée. Par ailleurs, la publicité intensive est une composante essentielle à la vente des produits et services. Or, la vente est fortement liée à l'emploi de la marque de commerce. Cependant, il existe une différence mineure entre le Royaume-Uni et le Canada en ce qui a trait à l'emploi des marques de services. Au Royaume-Uni, la publicité d'une marque de services doit viser le public du pays en question, alors que le droit canadien met l'accent sur le fait que les publicités d'une marque de services ont «circulé au Canada». Il ne semble pas nécessaire de modifier l'approche canadienne à ce sujet. En effet, l'importance du commerce interfrontalier entre le Canada et les États-Unis fait en sorte que des publicités américaines peuvent «circuler» ou être diffusées au Canada. En somme, le Canada et le Royaume-Uni semblent partager certains points communs relatifs à l'utilisation des marques de services.

En outre, l'approche canadienne par rapport à l'utilisation d'une marque sur un site Internet pourrait éventuellement être le signe avant-coureur d'une modification des critères relatifs à la preuve de l'utilisation des marques de marchandises au Canada. En effet, des décisions récentes au Canada ont tenu compte de l'affichage d'une marque de produits sur un site Internet, dans la mesure où le site en question permettait la vente ou le téléchargement de produits⁶⁸. Cette avancée pourrait inciter les tribunaux à approfondir la brèche ouverte par les jugements *Boutiques Progolff Inc. c. Canada* et *J.C. Penney Co. c. Gaberdine Clothing Co.*, où la publicité avait servi d'élément de preuve d'une marque de marchandises. Le Canada pourrait aussi songer à adopter les positions plus libérales du Royaume-Uni et des États-Unis dans le cas de l'utilisation de la marque par le biais de l'internet. En effet, le droit anglais permet de considérer la publicité d'une marque sur un site Internet comme une preuve d'emploi de la marque, dans la mesure où les produits ou ser-

68. *Pro-C Ltd. c. Computer City, Inc.*, *supra*, note 39; *Law Office of Philip B. Kerr c. Face Stockholm, Ltd.*, *supra*, note 46, aux p. 107-108; *Time Manager International A/S (Re)*, *supra*, note 46, aux par. 14-15; *Speedware Corp. Inc. (Re)*, *supra*, note 47, au par. 15.

vices protégés par la marque sont offerts au Royaume-Uni⁶⁹. Cette mesure serait avantageuse, puisqu'elle permettrait d'évaluer les critères d'utilisation des marques de produits en fonction de ceux élaborés à l'égard des marques de services.

De plus, le Canada pourrait s'inspirer de l'approche américaine selon laquelle un nom de domaine constitue une utilisation «in commerce» d'une marque lorsque le nom de domaine porte atteinte aux activités économiques du véritable titulaire de la marque⁷⁰. Le genre de situations où un nom de domaine ou un signe affiché sur internet cause préjudice à une marque de commerce risque de s'accroître, en raison de l'importance de l'internet dans le monde d'aujourd'hui. Présentement, le jugement *Pro-C Ltd. c. Computer City, Inc.*, de la Cour d'appel de l'Ontario, semble difficilement conciliable avec cette position. En effet, la Cour d'appel a mentionné que l'affichage de la marque WINGEN sur le site Internet de la défenderesse ne constituait pas un emploi de la marque WINGEN de la demanderesse, puisque la défenderesse ne vendait pas de produits portant la marque WINGEN par le biais de son site Internet. Pourtant, les agissements de la défenderesse avaient porté atteinte aux activités économiques de la demanderesse, puisque le serveur de la demanderesse a été encombré à plusieurs reprises par des consommateurs intéressés par les produits de la défenderesse⁷¹. Or, il serait possible d'échapper aux contraintes du jugement *Pro-C* grâce au recours en «passing off». Certains jugements canadiens récents ont établi qu'un recours en «passing off» peut interdire l'utilisation d'un nom de domaine ou la publication d'un signe sur internet, qui constituerait une atteinte économique aux droits du véritable titulaire d'une marque au Canada⁷². Cependant, le gouvernement canadien pourrait envisager

69. *R. c. 800-Flowers Trade Mark*, [2002] F.S.R. 12 (C.A.), *supra*, note 33, au par. 100.

70. *E. & J. Gallo Winery c. Spider Webs Ltd.*, *supra*, note 13, à la p. 275.

71. *Pro-C c. Computer City, Inc.*, *supra*, note 39, à la p. 444: «[...] many Computer City customers seeking information or service for their purchased computers mistakenly found their way to Pro-C's Web site. They saw the label WINGEN on their units and sought out a site in that name rather than Computer City. Pro-C's evidence at trial was that over a period of some months it received over 100,000 hits (visits) per month by Computer City's customers. Because of the unwanted traffic to its Web site, Pro-C alleged that it could no longer service its clients or effectively sell its programs and that its business was destroyed. Its statement of claim is based solely on infringement of its trade-mark in Canada».

72. *Rolls-Royce plc c. Fitzwilliam*, (2002) 19 C.P.R. (4th) 1, aux p. 7-9 et 21, 2002 FCT 598 (C.F.P.I.); *Itravel2000.com Inc. (c.o.b. Itravel) c. Fagan*, (2001) 11 C.P.R. (4th) 164, aux p. 169-170 (Ont. S.C.J.); *Bell Actimedia Inc. c. Puzo (Communications Globe Tête)*, (1999) 2 C.P.R. (4th) 289, aux p. 290, 291, 295-296 (C.F.P.I.).

de modifier le paragraphe 4(1) de la Loi si les tribunaux canadiens décidaient d'appliquer le ratio du jugement *Pro-C c. Computer City, Inc.* aux recours en «passing off».

L'étude de droit comparé du droit canadien, américain et anglais a permis de constater qu'il ne serait pas incompatible de modifier sensiblement la législation canadienne de sorte que la publicité constitue une preuve d'utilisation d'une marque de produits. Il semble également que la position canadienne par rapport à l'utilisation des marques de services concorde globalement avec le droit américain et le droit anglais. D'autre part, la jurisprudence canadienne par rapport à l'utilisation des marques sur internet pourrait éventuellement influencer l'adoption d'une interprétation plus libérale des critères visant l'utilisation d'une marque de marchandises au Canada. Cependant, il serait utile que le droit canadien porte une attention particulière aux approches plus libérales du droit anglais et américain par rapport à l'utilisation d'une marque par le biais de l'internet.

Passons maintenant à l'analyse du niveau minimal d'utilisation de la marque dans le cas des recours fondés sur l'emploi de la marque de commerce.

3. Recours fondés sur l'emploi de la marque

Les pays de common law permettent certains recours en radiation ou en opposition fondés sur l'emploi d'une marque. En effet, il est possible de demander la radiation d'une marque en raison de sa non-utilisation. Cette mesure permet d'obtenir la radiation par voie sommaire ou par le biais d'un recours en abandon de la marque. D'autre part, la preuve de l'utilisation préalable ou de la révélation préalable au Canada est nécessaire lors des recours en opposition ou en radiation fondés sur l'antériorité d'une marque. Retenons cependant que l'analyse de la preuve d'emploi diffère au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

La première analyse examinera les procédures sommaires d'invalidation prévues par le droit américain, le droit anglais et le droit canadien. La seconde passera en revue les recours en invalidation fondés sur l'abandon, puis sur l'antériorité d'une marque.

3.1 Procédures sommaires d'invalidation

Les règles entourant les procédures sommaires d'invalidation peuvent varier d'un pays à l'autre. Au cours de cette section, nous comparerons le droit américain, le droit anglais et le droit canadien sous cet angle. Il y sera suggéré de modifier le droit canadien pour mettre fin à une controverse entourant la compétence du registraire à analyser une preuve d'emploi lors d'un recours sommaire.

3.1.1 Approches américaine et anglaise

Les États-Unis prévoient une procédure sommaire permettant la radiation de marques de commerce non utilisées. L'article 1058 du *U.S. Code*⁷³ stipule que le titulaire d'une marque enregistrée a l'obligation statutaire d'envoyer une preuve d'utilisation de la marque à deux périodes précises, c'est-à-dire avant le sixième anniversaire de l'enregistrement de la marque et au cours de l'année précédant le renouvellement de la marque.

Pour être conforme à l'article 1058, il suffit d'envoyer un affidavit d'utilisation de la marque ainsi qu'un spécimen d'utilisation pour chacun des biens et services visés par l'enregistrement. Notons que la preuve d'utilisation d'une marque de produits peut inclure les tests de mise en marché. Toute omission à l'égard d'un bien ou service entraîne la radiation de la marque à l'égard de cet élément⁷⁴.

73. 15 U.S.C. §1058: «(a) Each registration shall remain in force for 10 years, except that the registration of any mark shall be canceled by the Director for failure to comply with the provisions of subsection (b) of this section, upon the expiration of the following time periods, as applicable: (1) For registrations issued pursuant to the provisions of this Act, at the end of 6 years following the date of registration. [...]

(b) During the 1-year period immediately preceding the end of the applicable time period set forth in subsection (a), the owner of the registration shall pay the prescribed fee and file in the patent and trademark office—(1) an affidavit setting forth those goods or services recited in the registration on or in connection with which the mark is in use in commerce and such number of specimens or facsimiles showing current use of the mark as may be required by the Director; or (2) an affidavit setting forth those goods or services recited in the registration on or in connection with which the mark is not in use in commerce and showing that any such nonuse is due to special circumstances which excuse such nonuse and is not due to any intention to abandon the mark».

74. *TMEP*, *supra*, note 20, §1604.09: «(c): If the owner does not file a substitute or supplemental affidavit or declaration that the mark was in use in commerce on or in connection with the omitted goods/services within the period for response to the Office action (*see* TMEP §1604.16), the omitted goods/services will be deleted from the registration».

La «United States Patents and Trademark Office» (USPTO) présume que la déclaration d'utilisation «in commerce» est véridique, à moins d'indications contraires dans la preuve qui lui est présentée par le titulaire de la marque⁷⁵. Il suffit que l'affidavit stipule que la marque a été employée «in commerce» dans plusieurs États des États-Unis. L'USPTO peut aussi invalider un enregistrement, lorsqu'il existe des différences notables avec la marque telle qu'employée⁷⁶. En outre, les tiers peuvent, à tout moment, intenter une «petition to cancel» à l'égard de la marque lorsque l'affidavit mentionne faussement que la marque a été utilisée⁷⁷. Le recours en «petition to cancel» est une procédure *inter partes*, entendue devant un tribunal administratif, le «Trademark and Trial Appeal Board» (T.T.A.B.)⁷⁸. En déterminant s'il y a eu fraude, le tribunal a la compétence d'évaluer si la marque a été utilisée «in commerce»⁷⁹.

L'approche américaine est très intéressante, puisqu'elle permet de balayer du registre les marques qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'utilisation. En effet, on a estimé que plus de 33 % des marques sont radiées du registre américain des marques de commerce pour le simple fait que leurs titulaires respectifs n'ont pas déposé l'affidavit indiquant que la marque a été utilisée «in commerce»⁸⁰. Cette manière expéditive est bénéfique, puisqu'elle sanctionne les titulaires de marques qui ne se sont pas donné la peine de

75. *TMEP, supra*, note 20, § 1604.10: «[...] The Office presumes that a registrant who states that the mark is in use in commerce is stating that the mark is in use in a type of commerce that Congress can regulate, unless there is contradictory evidence in the record».

76. *TMEP, supra*, note 20, § 1604.13; *McCarthy on Trademarks, supra*, note 4, § 17:27.

77. 15 U.S.C. §1064(3); Rudolf CALLMANN et al., *Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies*, 4^e éd. (New York, Clark Boardman Callaghan, 2001), §26:22: «[...] It is fraud to file such an affidavit falsely stating that the mark is still in use, when in fact it has been abandoned [*First Nat. Bank v. Autoteller Sys. Serv. Corp.*, 9 U.S.P.Q. 2d 1740, 1742-43 (T.T.A.B. 1988)]; *Pilates, Inc. v. Current Concepts, Inc.*, 120 F.Supp.2d 286, 57 U.S.P.Q.2d 1174, 1196 (S.D.N.Y. 2000) (dictum)»; James E. HAWES, *Trademark Registration Practice*, 2^e éd., West Group, 2002, «Appendix D. Trademark Fraud in the PTO – A Trap for the Unwary? (An inquiry into Duto to Search for, and to Disclose, Adverse Use or Registration)»: «Fraud in the procurement or maintenance of a federal trademark registration (sometimes referred to as “fraud in the Trademark Office”) can arise in proceedings before the United States Patent and Trademark Office (PTO) [...] as grounds for cancellation of a registration [...]».

78. *McCarthy on Trademarks, supra*, note 4, § 20:101; 37 C.F.R. § 2.116(a) et § 2.116(e).

79. *Pilates, Inc. c. Current Concepts, Inc.*, 120 F.Supp. 2d 286, aux p. 312-313, 57 U.S.P.Q. 2d 1174, aux p. 1195-1196 (S.D.N.Y. 2000); *First Nat. Bank c. Autoteller Sys. Serv. Corp.*, 9 U.S.P.Q. 2d 1740, à la p. 1743 (T.T.A.B. 1988).

80. *McCarthy on Trademarks, supra*, note 4, § 19:136.

fournir une preuve sommaire d'emploi de la marque. D'autre part, l'analyse non approfondie de la preuve d'emploi par le registraire permet aussi de «désengorger» le processus d'évaluation de l'emploi des marques. En effet, toute partie s'estimant lésée par la fausseté d'une déclaration peut se présenter devant un tribunal administratif qui évaluera en profondeur la preuve d'emploi de la marque.

Contrairement aux États-Unis, le Royaume-Uni n'a pas adopté de procédure sommaire ayant pour objet la radiation des marques. L'article 46 du *Trade Mark Act 1994* du Royaume-Uni permet la radiation d'une marque pour absence d'usage sérieux («genuine use») après cinq ans à compter de son enregistrement. Cependant, ce recours prévoit la tenue de procédures *inter partes*⁸¹. Enfin, tel que prévu aux États-Unis et au Canada, le Registraire a la compétence d'évaluer si l'utilisation d'une marque modifiée est conforme à la marque enregistrée⁸².

Procédons maintenant à l'analyse de l'approche canadienne par rapport à la preuve d'emploi requise dans le cadre d'une procédure sommaire en invalidation.

3.1.2 Approche canadienne

Le recours prévu à l'article 45 de la Loi est une procédure sommaire⁸³: «cette procédure a été décrite avec justesse comme visant à éliminer du registre le “bois mort”»⁸⁴. Il ne s'agit pas d'une procédure *inter partes*⁸⁵ comme ce qui est prévu à l'article 57 de la Loi. Une ana-

81. *Trade Marks Act 1994*, art. 46(4): «An application for revocation may be made by any person, and may be made either to the registrar or to the court [...]»; *The Trade Mark Rules 2000*, Statutory Instrument 2000 No. 136, rule 31(9): «Upon completion of the evidence the registrar shall request the parties to state by notice to her in writing whether they wish to be heard; if any party requests to be heard the registrar shall send to the parties notice of a date for the hearing».

82. *Budejovicky Budvar Narodni Podnik c. Anheuser-Busch Inc*, *supra*, note 30, aux paragraphes 4 et 11.

83. *Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney*, *supra*, note 49, au par. 4; *Vogue Bras-siere Inc. c. Sim & McBurney*, (2000) 5 C.P.R. (4th) 537, aux p. 548-549 (C.F.P.I.); *Osler, Hoskin & Harcourt c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, (1997) 77 C.P.R. (3d) 475, à la p. 482 (C.F.P.I.); *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco*, (1987) 13 C.P.R. (3d) 289, à la p. 293 (C.F.P.I.); *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco (No. 2)*, (1987) 17 C.P.R. (3d) 237, à la p. 241 (C.F.A.).

84. *Swabey Ogilvy Renault c. Golden Brand Clothing (Canada) Ltd.*, (2002) 19 C.P.R. (4th) 516, à la p. 520, 2002 FCT 458 (C.F.P.I.); *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco*, *ibid.* à la p. 293.

85. *Meredith & Finlayson c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, (1991) 40 C.P.R. (3d) 409, à la p. 412 (C.F.A.): «Section 45 provides a simple and expeditious method of removing from the register marks which have fallen into disuse. It is

lyse approfondie de la véracité d'un affidavit déposé en vertu de l'article 45 nécessiterait un recours en vertu de l'article 57⁸⁶.

Toutefois, il existe une controverse quant à la possibilité de contre-interroger au cours du processus régi par l'article 45 de la Loi. Certaines décisions interdisent la tenue d'un contre-interrogatoire au cours de cette période⁸⁷. Cependant, la tendance jurisprudentielle actuelle offre la possibilité de demander la permission au tribunal de procéder à un contre-interrogatoire⁸⁸. Il semble que la tenue de contre-interrogatoires risque de «détourner» le recours de l'article 45 de la Loi de son objectif premier, c'est-à-dire radier du registre les marques non utilisées, grâce à une procédure sommaire. La tenue de contre-interrogatoires risque de favoriser la tenue de procès *de facto*, au détriment des recours en invalidation⁸⁹ qui prévoient expressément un recours *inter partes* devant la Cour fédérale. En comparaison, le droit américain ne permet pas la tenue de contre-interrogatoires lors de l'examen de la déclaration d'utilisation. Tel que mentionné précédemment, l'USPTO présume que la déclaration

not intended to provide an alternative to the usual inter partes attack on a trade mark envisaged by s. 57. The fact that an applicant under s. 45 is not even required to have an interest in the matter [...] speaks eloquently to the public nature of the concerns the section is designed to protect [...] Clearly it is not intended that there should be any trial of a contested issue of fact, but simply an opportunity for the registered owner to show, if he can, that his mark is in use or if not, why not». Propos repris par les décisions suivantes: *United Grain Growers Ltd. c. Lang Michener*, [2001] 3 C.F. 102, au par. 16, 2001 FCA 66 (C.F.A.); *Renaud Cointreau (C.F.P.I.)*, *supra*, note 52, à la p. 100, conf. par *Renaud Cointreau (C.F.A.)*, *supra*, note 52, à la p. 416; *Austin Nichols & Co., Inc. c. Cinnabon Inc.*, (1998) 82 C.P.R. (3d) 513, à la p. 520 (C.F.A.); *Johann Becher oHG Likorfabrik c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, (1997) 71 C.P.R. (3d) 461, à la p. 464 (C.F.P.I.); *Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney*, (1997) 76 C.P.R. (3d) 289, aux p. 293-294 (C.F.P.I.); *Woods Canada Ltd. c. Lang Michener*, (1996) 71 C.P.R. (3d) 477, à la p. 480 (C.F.P.I.).

86. *Boutiques Progolff Inc. c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, *supra*, note 40, à la p. 458; *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (No. 2)*, *supra*, note 83, à la p. 241; *Moosehead Breweries Ltd. c. Molson Cos. Ltd. et al.*, (1985) 11 C.P.R. (3d) 208, à la p. 210 (C.F.A.); *Burke-Robertson c. Carhartt Canada Ltd.*, (1994) 56 C.P.R. (3d) 353, aux p. 354-355 (C.F.P.I.).

87. *Osler, Hoskin & Harcourt c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, *supra*, note 83, aux p. 482-483; *Burke-Robertson c. Carhart Canada Ltd.*, *ibid.*, à la p. 355; *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, [1980] 2 C.F. 338, au par. 22, (1979) 45 C.P.R. (2d) 194, à la p. 198 (C.F.P.I.). Voir aussi Hugues G. RICHARD et al., *Canadian Trade-Marks Act Annotated revised*, Vol. 2 (Toronto, Carswell, 2002) aux p. 45-15 et 45-16.

88. *House of Kwong Sang Hong International Ltd. c. Borden Ladner Gervais LLP*, (2001) 16 C.P.R. (4th) 51, à la p. 52, 2001 FCT 964 (C.F.A.); *Sim & McBurney c. Microtel Ltd.*, (2000) 7 C.P.R. (4th) 260, aux p. 263-264 (C.F.P.I.).

89. *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. (1985), c. T-13), art. 18 et 57 (aux pré-sentes: «la Loi»).

d'utilisation est valide, à moins d'indications contraires dans la preuve qui lui est présentée par le titulaire de la marque. Or, le contre-interrogatoire est possible lorsqu'une partie intente une «petition to cancel» pour fausseté de la déclaration d'utilisation de la marque «in commerce». Il nous semble que le Canada devrait s'inspirer de l'approche américaine. En effet, le recours prévu à l'article 45 est une procédure sommaire et ne devrait pas se transformer en un véritable procès.

L'article 45 de la Loi ne requiert pas une preuve d'emploi continu de la marque⁹⁰. La Cour d'appel fédérale a stipulé, dans la décision *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco*⁹¹, qu'une seule vente peut suffire à conserver une marque visée par l'article 45⁹². Ce principe a été repris dans plusieurs jugements⁹³, notamment dans la décision *Pernod Ricard c. Molson Companies Ltd.*⁹⁴. Dans cette affaire, la Cour fédérale a décidé qu'une seule vente de 959 boîtes de boisson alcoolisée RICARD était suffisante pour maintenir l'enregistrement de la marque visée par un recours en vertu de l'article 45 de la Loi⁹⁵. Cependant, la Cour d'appel fédérale a décidé, dans la cause *Bacaardi c. Quarry Corp.*⁹⁶, qu'une «vente isolée, dissociée de tout contexte», ne pouvait pas suffire à maintenir un enregistrement attaqué en vertu de l'article 45⁹⁷. Dans cette affaire, la preuve de l'utilisation de la marque était limitée à une seule vente de 41 boîtes

90. *Boutiques Progol Inc. c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, *supra*, note 40, à la p. 464; *Vogue Brassiere Inc. c. Sim & McBurney*, *supra*, note 83, à la p. 549; *Osler, Hoskin & Harcourt c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, *supra*, note 83, à la p. 483; *Coscelebre Inc c. Registrar of Trade Marks*, (1991) 35 C.P.R. (3d) 74, à la p. 82 (C.F.P.I.). Voir aussi Canada, OPIC, *Avis, procédures sous l'article 45*, 03/20/96, en ligne: OPIC, <www.opic.gc.ca>: «[...] la période pertinente pour démontrer l'emploi est maintenant «à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis».

91. *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco (No. 2)*, *supra*, note 83.

92. *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.*, *supra*, note 83, à la p. 293: «Evidence of a single sale, whether wholesale or retail, in the normal course of trade may well suffice so long as it follows the pattern of a genuine commercial transaction and is not seen as being deliberately manufactured or contrived to protect the registration of the trade mark. Evidence in response to a s. 44 notice should be forthcoming in quality, not quantity, and there is no need nor justification for evidentiary overkill».

93. *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco (No. 2)*, *supra*, note 83, à la p. 241; *Vogue Brassiere Inc. c. Sim & McBurney*, *supra*, note 83, à la p. 549; *Osler, Hoskin & Harcourt c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, *supra*, note 83, à la p. 484; *Molson Co. c. Moosehead Breweries Ltd.*, (1990) 32 C.P.R. (3d) 363, à la p. 368 (C.F.P.I.).

94. *Pernod Ricard c. Molson Companies Ltd.*, (1987) 18 C.P.R. (3d) 160 (C.F.P.I.).

95. *Ibid.*, à la p. 169.

96. *Bacaardi c. Quarry Corp.*, [1999] A.C.F. 345 (C.F.A.), (1999) 86 C.P.R. (3d) 127.

97. *Bacaardi c. Quarry Corp.*, *supra*, note 96, par. 2.

de rhum CASTILLO. Cette décision est conforme à la cause *Philip Morris*⁹⁸, où la Cour d'appel fédérale avait mentionné que la preuve d'une seule vente ne devait pas être faite délibérément pour maintenir l'enregistrement de la marque.

Le niveau de preuve requis est peu élevé lorsqu'il s'agit d'éviter une radiation de la marque en vertu de l'article 45 de la Loi⁹⁹. Cependant, la Cour d'appel fédérale a déclaré, dans la cause *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*¹⁰⁰, que le registraire devait déterminer si l'affidavit du titulaire de la marque visée était suffisant au regard des critères énoncés à l'article 4 de la Loi. Selon la Cour, l'objet de l'article 45 est de «débarrasser le registre des inscriptions des marques de commerce dont les propriétaires inscrits ne revendiquent plus de bonne foi l'emploi»¹⁰¹. Le registraire ne peut pas se contenter d'accepter une simple déclaration d'utilisation de la marque: le titulaire de la marque visée doit «indiquer» et non simplement «énoncer» les biens et services avec lesquels la marque a été employée¹⁰². Pour ce faire, le registraire doit évaluer la preuve qui lui est soumise en fonction des critères énoncés à l'article 4 de la Loi¹⁰³.

98. *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco (No. 2)*, *supra*, note 83, à la p. 241.

99. *Austin Nichols & Co., Inc. c. Cinnabon Inc.*, *supra*, note 85, à la p. 525; *Central Transport, Inc. c. Mantha & Associates*, (1995) 64 C.P.R. (3d) 354, à la p. 355 (C.F.A.); *Woods Canada Ltd. c. Lang Michener*, *supra*, note 85, à la p. 480.

100. *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 C.F. 679, (1980) 53 C.P.R. (2d) 62 (C.F.A.).

101. *Ibid.*, au par. 9.

102. *Ibid.*, au par. 10: «Le paragraphe 44(1) exige qu'il soit fourni au registraire un affidavit ou une déclaration statutaire "indiquant", et non simplement énonçant, si la marque de commerce est employée, c'est-à-dire décrivant l'emploi de cette marque de commerce au sens de la définition de l'expression "marque de commerce" à l'article 2 et de l'expression "emploi" à l'article 4. Cela ressort clairement des termes du paragraphe en question puisqu'il exige que le propriétaire inscrit fournisse un affidavit ou une déclaration statutaire indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Cela a pour but non seulement d'indiquer au registraire que le propriétaire inscrit ne veut pas renoncer à l'enregistrement, mais aussi de l'informer quant à l'emploi de la marque de commerce afin que lui et la Cour, s'il y a appel, puissent être en mesure d'apprécier la situation et d'appliquer, le cas échéant, la règle de fond énoncée au paragraphe 44(3). Il n'est pas permis à un propriétaire inscrit de garder sa marque s'il ne l'emploie pas, c'est-à-dire s'il ne l'emploie pas du tout ou s'il ne l'emploie pas à l'égard de certaines des marchandises pour lesquelles cette marque a été enregistrée». Voir aussi *Swabey Ogilvy Renault c. Golden Brand Clothing (Canada) Ltd.*, *supra*, note 84, à la p. 520.

103. *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, *supra*, note 100, au par. 11.

Il existe une controverse quant à l'étendue des pouvoirs d'appréciation de la preuve d'emploi de la marque dans le contexte de l'article 45 de la Loi. Plusieurs décisions ont adopté une position semblable au ratio de la décision *Plough*¹⁰⁴, qui confère au registraire le pouvoir d'évaluer la preuve d'utilisation de la marque en fonction des critères de l'article 4. La Cour d'appel fédérale, dans la décision *Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney*¹⁰⁵, a statué que le registraire n'excédait pas sa compétence lorsqu'il décidait si la preuve démontrait ou non un emploi de la marque¹⁰⁶. Toutefois, un autre courant jurisprudentiel favorise une interprétation restrictive des pouvoirs conférés au registraire. La Cour fédérale, dans la décision *Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney*¹⁰⁷, avait cité plusieurs décisions selon lesquelles les questions de faits et de droit ne doivent pas être débattues dans le cadre d'un recours en vertu de l'article 45 de la Loi¹⁰⁸. Récemment, la Cour d'appel fédérale a refusé au regis-

104. *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co. et al.*, (1984) 80 C.P.R. (2d) 228, aux p. 235-236 (C.F.A.); *Cullman Ventures, Inc. c. Quo Vadis International Ltd. / Ltée*, (2000) 9 C.P.R. (4th) 330, à la p. 341 (C.F.P.I.); *Kaisha (c.o.b. Sharp Corp.) c. 88766 Canada Inc.*, (1997) 72 C.P.R. (3d) 195, aux p. 199-200 (C.F.P.I.); *Royal Bank of Canada c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, (1995) 63 C.P.R. (3d) 322, aux p. 326-327 (C.F.P.I.).

105. *Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney*, *supra*, note 49.

106. *Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney*, *supra*, note 49, au par. 4: «Nous sommes d'avis que la registraire n'a pas excédé sa compétence en examinant si l'emploi décrit par Gesco se faisait en liaison avec des marchandises ou des services. L'article 45 est certes une procédure sommaire, mais il exige que le registraire détermine si une marque de commerce est utilisée en liaison avec des marchandises ou des services spécifiés dans l'enregistrement. Les mots pertinents du paragraphe 45(3) concernent la question de savoir si la marque de commerce est employée "soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard d'une de ces marchandises ou de l'un de ces services". Lorsque aucune preuve d'emploi en liaison avec une des marchandises ou un des services spécifiés dans l'enregistrement n'est fournie, l'enregistrement de la marque de commerce est susceptible d'être radié. Lorsqu'il y a une preuve d'emploi à l'égard d'une partie mais non de la totalité des marchandises ou des services spécifiés dans l'enregistrement, l'enregistrement est susceptible d'être modifié par la suppression des marchandises ou des services pour lesquels il n'y a pas de preuve d'emploi. Pour cette raison, nous ne souscrivons pas à la conclusion du juge de première instance selon laquelle la compétence du registraire aux termes du paragraphe 45(3) se limite à établir l'existence d'une preuve d'emploi. La registraire n'a pas excédé sa compétence en décidant s'il y avait emploi de la marque de commerce en liaison avec des services».

107. *Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney*, *supra*, note 85.

108. *Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney*, *supra*, note 85, à la p. 294: «[The object of the procedure provided under s. 45] is not to be used by opposing parties to resolve difficult questions of fact and law concerning conflicting commercial claims to the use of a trademark: *Moosehead Breweries Ltd. v. Molson Cos. Ltd. et al.* (1985), 11 C.P.R. (3d) 208 at 211 (F.C.A.); *Effem Foods Ltd. v. Sears Canada Inc.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 23 at 24 (F.C.T.D.); *Value Village Markets*

traire le pouvoir d'évaluer si une marque avait été employée de façon à se distinguer des biens des concurrents du titulaire de la marque¹⁰⁹. Les décisions favorisant l'approche restrictive fondent leur argumentation sur la décision *Meredith & Finlayson c. Canada (Registrar of Trade Marks)*¹¹⁰ de la Cour d'appel fédérale, selon laquelle l'article 45 de la Loi ne permet pas la tenue d'un procès en fonction des faits de la preuve présentés devant le registraire¹¹¹. Si l'on se fonde sur ce raisonnement, l'analyse approfondie de la preuve d'emploi par le registraire pourrait constituer un «procès déguisé». Cependant, plusieurs décisions ont attribué au registraire le pouvoir de déterminer si une marque modifiée pouvait constituer un emploi de la marque telle qu'enregistrée¹¹².

- (1990) Ltd. v. Canada (Reg. T.M.) (1995), 60 C.P.R. (3d) 502 at 509 (F.C.T.D.); *International Board of Standards and Practices for Certified Financial Planners Inc. v. Canadian Institute of Financial Planning* (1993), 48 C.P.R. (3d) 134 at 148 (F.C.T.D.)». Voir aussi la décision *Central Transport, Inc. c. Mantha & Associates, supra*, note 99, à la p. 355.
109. *United Grain Growers Ltd. c. Lang Michener, supra*, note 85, aux par. 14-15: «En toute déférence, le registraire a mal interprété ses fonctions sous l'article 45 et a commis une erreur de droit en s'engageant dans une enquête pour décider si les mots "Country Living" étaient utilisés de façon à distinguer le magazine de l'appelante. Il n'y a rien dans l'article 45 qui demande au registraire de réexaminer la question de savoir si la marque de commerce déposée est employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises. Aux termes de l'article 45, le seul devoir du registraire est plutôt de déterminer, à l'égard des marchandises que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce, telle qu'elle se trouve dans le registre, a été employée dans les trois ans précédant l'avis. En l'espèce, le fait que la marque de commerce déposée "Country Living" était apposée sur le magazine Country Guide lors du transfert de la propriété ou de la possession du magazine dans la pratique normale du commerce n'est pas contesté. Nous sommes d'avis qu'une fois qu'il a été établi qu'une marque de commerce déposée, telle qu'elle est inscrite dans le registre, était employée en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement, l'enquête prévue à l'article 45 est terminée». Voir aussi *Novopharm Ltd. c. AstraZeneca AB*, (2001) 13 C.P.R. (4th) 61, à la p. 71, 2001 FCT 645 (C.F.P.I.).
110. *Meredith & Finlayson c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, *supra*, note 85.
111. *Meredith & Finlayson c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, *supra*, note 85, à la p. 412.
112. *Registrar of Trade Marks c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, société anonyme*, (1985) 4 C.P.R. (3d) 523, à la p. 525 (C.F.A.); *Ivy Lea Shirt Co. c. 1227624 Ontario Ltd. (c.o.b. Muskoka Fine Watercraft and Supply Co.)*, (2001) 11 C.P.R. (4th) 489, aux p. 499-500 (C.F.P.I.); *Anheuser-Busch, Inc. c. McDermid and Co.*, [2000] A.C.F. 153, au par. 13 (C.F.P.I.); *Cullman Ventures, Inc. c. Quo Vadis International Ltd. / Ltée*, *supra*, note 104, à la p. 343; *Jean Patou Inc. c. Luxo Laboratories Ltd.*, [1998] F.C.J. 1910, au par. 36 (C.F.P.I.) [*Jean Patou Inc. (C.F.P.I.)*], conf. par *Jean Patou Inc. c. Luxo Laboratories Ltd.*, [2001] A.C.F. (Quicklaw) 67 (C.F.A.) [*Jean Patou Inc. (C.F.A.)*]; *Johann Becher oHG Likorfabrik c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, *supra*, note 85, aux p. 465-467; *Little Eagle Corp. c. Aliments Dainty Foods Inc.*, (1994) 53 C.P.R. (3d) 573, aux p. 574-575 (Comm.opp.); *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*, (1984) 2 C.P.R. (3d) 535, aux p. 538-539 (Hearing officer, Trade Marks).

Il semblerait préférable que l'article 45 de la Loi soit modifié de façon à ce que le registraire n'ait pas de pouvoir d'appréciation de la preuve d'utilisation qui lui est soumise. En effet, l'article 45 est une procédure sommaire. Le fait que le registraire évalue la preuve d'utilisation constitue un «détournement de procès» au détriment du recours en abandon de la marque prévu à l'alinéa 18(1)c) de la Loi, de même qu'à son article 57. Les exigences élevées du recours fondé sur l'abandon de la marque semblent avoir encouragé plus d'un à se prévaloir de l'article 45, au détriment de l'article 57 et de l'alinéa 18(1)c) de la Loi¹¹³. En effet, l'article 45 n'impose pas de fardeau de preuve aux tiers qui exigent une preuve d'utilisation de la marque. Il est regrettable de constater que plusieurs ont tenté d'obtenir une analyse en profondeur de la preuve d'utilisation par le biais de l'article 45, au lieu de procéder à un procès en bonne et due forme. Le Canada pourrait donc modifier l'article 45 de la Loi en s'inspirant de l'approche américaine. Le registraire pourrait présumer que la déclaration d'utilisation de la marque est valide, sauf s'il existe une preuve contraire par rapport à la déclaration et aux spécimens d'utilisation qui lui sont soumis¹¹⁴. Le registraire conserverait cependant le pouvoir de radier une marque, lorsque l'enregistrement et la marque employée n'auraient plus les mêmes caractéristiques dominantes¹¹⁵. Cela permettrait de mettre un terme au débat entourant la compétence du registraire en vertu de l'article 45.

Cependant, l'évaluation sommaire de la preuve d'emploi par le registraire pourrait encourager certains fraudeurs à présenter de fausses déclarations. Dans une telle éventualité, il pourrait être important de songer à prévoir un nouveau recours en invalidation de la marque fondé sur la fausseté de la déclaration d'emploi de la marque. Ce nouveau recours permettrait aux parties lésées de demander au tribunal d'évaluer en profondeur la preuve d'utilisation de la marque. Les tiers pourraient donc intenter un recours en radiation devant la Cour fédérale lorsque l'affidavit mentionnerait faussement que la marque avait été utilisée. Puisque le nouveau recours en radiation serait une procédure *inter partes*, l'autorité saisie du recours pourrait permettre la tenue de contre-interrogatoires et aurait la compétence pour évaluer la preuve d'utilisation de la marque.

113. Il existe peu de décisions traitant du recours en radiation fondé sur l'abandon d'une marque. En contrepartie, il existe plusieurs décisions analysant la portée de l'article 45 de la Loi dans le cadre d'une demande de radiation d'une marque non utilisée: Sheldon BURSHTAIN, *supra*, note 54, à la p. 91.

114. *TMEP*, *supra*, note 20, § 1604.10.

115. *Supra*, note 112.

Procédons maintenant à l'analyse du recours en radiation fondé sur l'abandon d'une marque en fonction du droit américain, du droit anglais et du droit canadien.

3.2 Recours en radiation fondé sur l'abandon de la marque

Au Canada, le recours en invalidation fondé sur l'abandon d'une marque¹¹⁶ est plus exigeant que la procédure sommaire en radiation d'une marque. En effet, il s'agit d'un recours *inter partes*¹¹⁷, où les parties ont la possibilité de présenter leur preuve et de contre-interroger les témoins de la partie adverse¹¹⁸. D'autre part, l'autorité saisie d'un recours en abandon a le loisir d'évaluer de façon exhaustive la preuve d'utilisation qui lui est soumise. Le fardeau de preuve doit être assumé par celui qui intente le recours en question¹¹⁹. Le droit américain¹²⁰ et le droit anglais¹²¹ comportent des dispositions similaires.

Cependant, le droit canadien exige, en plus de la preuve de non-utilisation¹²², la preuve de l'intention du titulaire d'abandonner la marque visée¹²³. Or, il est possible de présumer l'abandon d'une

116. Alinéa 18(1)c) et par. 57(1) de la Loi.

117. Art. 57 de la Loi; Hugues G. RICHARD et al., *supra*, note 87, à la p. 57-3: «Section 57 read with section 20(b) of the *Federal Court Act* gives the Federal Court-Trial Division an exclusive original jurisdiction to hear a request to expunge or amend an entry on the register».

118. *Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106, Gazette du Canada Partie II, Vol. 132, n° 4, à la p. 424, art. 282(1) et 299(2).

119. Scott JOLLIFFE et al., *Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition*, 4^e éd. (Toronto, Thomson Carswell, 2002), à la p. 11-37.

120. *McCarthy on Trademarks*, *supra*, note 4, § 17:4, § 20:41 & § 20:43.

121. Robin JABOC et al., *Kerly's law of Trade Marks and Trade Names*, 13^e éd. (London, Sweet & Maxwell, 2001), à la p. 298.

122. La jurisprudence canadienne a statué qu'une marque est non utilisée, notamment lorsque la marque employée n'a plus les caractéristiques dominantes de la marque enregistrée: *Promafil Canada Ltee c. Munsingwear, Inc.*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 59, aux p. 70-71 (C.F.A.); *Alibi Roadhouse Inc. c. Grandma Lee's International Holdings Ltd.*, (1997) 76 C.P.R. (3d) 327, aux p. 337-338 et 340 (C.F.P.I.).

123. *Philip Morris inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (No. 1)*, (1987) 17 C.P.R. (3d) 289, à la p. 298 (C.F.A.); *Jean Patou Inc.* (C.F.P.I.), *supra*, note 112, au par. 32, conf. par *Jean Patou Inc.* (C.F.A.), *supra*, note 112; *White Consolidated Industries, Inc. c. Beam of Canada Inc.*, (1991) 39 C.P.R. (3d) 94, aux p. 107-108 (C.F.P.I.); *Promafil Canada Ltee c. Munsingwear, Inc.*, *supra*, note 122, à la p. 64; *Marineland Inc. c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, *supra*, note 53, aux p. 110-111; *Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. c. Labatt Brewing Co. Ltd.*, (1983) 68 C.P.R. (2d) 1, à la p. 28 (C.F.P.I.); Sheldon BURSHTEN, *supra*, note 54, à la p. 91; Scott JOLLIFFE et al., *Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition*, *supra*, note 119, à la p. 11-43.

marque sur la base d'une certaine période de non-utilisation. Au Canada, il n'existe aucun délai minimal pour établir l'abandon d'une marque. La Cour fédérale a jugé qu'une marque était abandonnée lorsqu'elle n'était pas utilisée pendant 10¹²⁴ et 20 ans¹²⁵.

Le droit américain est similaire à la position canadienne. Le paragraphe 1064(3) du *U.S. Code* mentionne la possibilité d'intenter une «petition to cancel» à tout moment, lorsque la marque visée est abandonnée. Celui qui se prévaut d'un tel recours doit prouver que le titulaire de la marque attaquée n'a pas l'intention de faire à nouveau un emploi «in commerce» de sa marque¹²⁶. À défaut, l'article 1127 du *U.S. Code*¹²⁷ mentionne que l'abandon d'une marque est présumé après trois années continues de non-utilisation¹²⁸.

Le Royaume-Uni prévoit la possibilité d'intenter un recours en invalidation d'une marque qui n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux («genuine use») pendant cinq années à compter de son enregistrement¹²⁹. Cependant, le Royaume-Uni ne requiert pas la preuve de l'intention de l'abandon de la marque. La marque attaquée est maintenue dans le registre si elle a fait l'objet d'un «genuine use» dans le cadre d'activités commerciales au Royaume-Uni au cours des cinq années après son enregistrement. La Court of Appeal a défini le «genuine use» dans la décision *Budejovicky Budvar Narodni Podnik v. Anheuser-Busch Inc.*:

It is not a question of whether or not you are genuinely in the beer trade and happen to have used the mark one or more times in the course of that trade. You have to justify maintaining your monopoly excluding others from using the mark. And the justification for that must lie not in the fact that you happen to have

124. *Marineland Inc. c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, *supra*, note 53, à la p. 111.

125. *Borden, Inc. c. Hostess Food Products Ltd.*, (1989) 28 C.P.R. (3d) 45, aux p. 55-57, [1990] 1 C.F. 570, aux par. 28 et 31 (C.F.P.I.).

126. Toutefois, aux États-Unis, le niveau de preuve exigé semble plus difficile à atteindre. En effet, «[a]n «intent to resume» requires the trademark owner to have plans to resume commercial use of the mark. Stopping at an «intent not to abandon» tolerates an owner's protecting a mark with neither commercial use nor plans to resume commercial use. Such a license is not permitted by the Lanham Act: *Exxon Corp v. Humble Exploration Co.*, 217 U.S.P.Q. 1200, 1204-1205 (5th Cir. 1983)», cité dans *McCarthy on Trademarks*, *supra*, note 4, §17:11.

127. 15 U.S.C. § 1127 «abandoned».

128. Le droit américain permet le recours en abandon lorsque la marque employée pendant plusieurs années n'a pas la même «commercial impression» que la marque enregistrée. Voir *McCarthy on Trademarks*, *supra*, note 4, § 17: 25 & 17:26.

129. *Trade Marks Act 1994*, *supra*, note 28, art. 46.

used it, but in the fact that you are conducting a business under that mark.¹³⁰

Par conséquent, le titulaire d'une marque peut éviter la sanction d'un recours en abandon seulement en faisant la preuve qu'il commerce avec cette marque. La preuve d'emploi, à elle seule, n'est pas suffisante pour éviter l'invalidation de la marque.

Il serait souhaitable de modifier l'alinéa 18(1)c) de la Loi pour permettre un recours en abandon après un certain nombre d'années. La jurisprudence canadienne a mentionné seulement à deux reprises que la non-utilisation pendant 10 ans¹³¹ et 20 ans¹³² constituait un abandon de la marque. Or, à la lumière du droit américain et du droit anglais, il semble qu'il serait possible de modifier l'alinéa 18(1)c) de la Loi, de sorte que l'abandon soit présumé après un certain nombre d'années de non-utilisation. L'établissement de balises claires permettrait de redorer le blason du recours prévu audit alinéa 18(1)c), et à l'article 57 de la Loi. En effet, la transformation graduelle du recours sommaire de l'article 45 en un procès *de facto* a rendu de moins en moins intéressant le recours en invalidation fondé sur l'abandon de la marque. Par conséquent, la modification proposée pourrait confirmer le rôle sommaire du registraire dans le cadre d'une procédure intentée en vertu de l'article 45 de la Loi.

Procédons maintenant à l'analyse des recours en radiation et en opposition fondés sur l'antériorité de la marque.

3.3 Recours fondé sur l'antériorité de la marque

Les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada prévoient la possibilité de s'opposer à une demande d'enregistrement ou de demander la radiation d'une marque en raison de l'antériorité d'une autre marque. Cependant, ces trois pays n'exigent pas tous que la marque antérieure soit encore utilisée.

Aux États-Unis, le paragraphe 1052(d) du *U.S. Code*¹³³ permet d'invoquer l'emploi antérieur d'une marque ou d'un «trade name»

130. *Budejovicky Budvar Narodni Podnik c. Anheuser-Busch Inc.*, *supra*, note 30, au par. 29.

131. *Marineland Inc. c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, *supra*, note 53, à la p. 111.

132. *Borden, Inc. c. Hostess Food Products Ltd.*, *supra*, note 125, aux p. 55-57.

133. 15 U.S.C. §1052(d): «No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it –
(d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the

pour demander la radiation d'une marque du registre dans le cadre d'une «petition to cancel»¹³⁴. Conformément à cette disposition, la marque du requérant doit avoir été utilisée antérieurement et ne doit pas avoir été abandonnée. Le requérant d'une «petition to cancel» a le fardeau de prouver l'emploi antérieur et le non-abandon de sa marque si le titulaire de la marque attaquée invoque ce moyen à titre de défense¹³⁵. Le paragraphe 1052(d) du *U.S. Code* permet aussi de s'opposer à l'enregistrement d'une autre marque. L'opposant peut fonder ses prétentions sur l'emploi préalable d'une marque de commerce ou d'un «trade name»¹³⁶. Il semble que le déposant d'une demande d'enregistrement faisant l'objet d'une opposition pourrait invoquer, à titre de défense, l'abandon ou l'absence d'utilisation antérieure de la marque de l'opposant¹³⁷.

Le Royaume-Uni permet aussi de s'opposer à une demande d'enregistrement¹³⁸ ou de demander l'invalidation¹³⁹ d'une marque en alléguant l'antériorité d'une autre marque. Cependant, l'utilisation antérieure ne constitue pas un facteur établissant l'antériorité d'une marque. L'antériorité de la marque est déterminée par la date d'enregistrement de la marque antérieure. Néanmoins, l'antériorité peut aussi être obtenue par la notoriété d'une marque¹⁴⁰. D'autre

United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive [...]».

134. 15 U.S.C. § 1064. Voir aussi *McCarthy on Trademarks, supra*, note 4, § 20:53.
135. *West Florida Seafood c. Jet Restaurants, Inc.*, 31 F.3d 1122, aux p. 1128-1129, 31 U.S.P.Q. 2d 1660, aux p. 1665-1666 (Fed. Cir. 1994): «The governing statute does not speak of «continuous use», but rather of whether the mark or trade name has been «previously used in the United States by another and not abandoned.» 15 U.S.C. § 1052(d) (emphasis added) [...] The abandonment allegation is, in effect in the stance of a defense to a prior use assertion. Under the facts of this case, the party asserting abandonment bears at minimum a burden of coming forth with some evidence of abandonment». Voir aussi *McCarthy on Trademarks, supra*, note 4, § 20:17.
136. *McCarthy on Trademarks, supra*, note 4, § 20:16.
137. *McCarthy on Trademarks, supra*, note 4, § 20:17.
138. *Trade Marks Act 1994, supra*, note 28, art. 6, 7(2) et 38(2).
139. *Trade Marks Act 1994, supra*, note 28, art. 47(2): «The registration of a trade mark may be declared invalid on the ground-(a) that there is an earlier trade mark in relation to which the conditions set out in section 5(1), (2) or (3) obtain, or (b) that there is an earlier right in relation to which the condition set out in section 5(4) is satisfied [...]».
140. *Kerly's law of Trade Marks and Trade Names, supra*, note 121, à la p. 253: «All of the prohibitions provided by section 5(1), (2) and (3) of the 1994 Act are concerned with earlier trade marks. These are defined in section 6 of the Act. Section 6(1) of the Act identifies the various types of trade mark in relation to which a conflict may arise. In summary they are earlier United Kingdom national registrations, registrations entitled to protection in the United Kingdom under the Madrid Protocol, Community trade marks and marks entitled to protection in

part, il semble que le titulaire d'une marque ou d'une demande d'enregistrement visé par un recours en invalidation ou en opposition ne pourrait pas demander, au cours de l'instance, la radiation de la marque de la partie adverse pour absence d'usage sérieux pendant cinq années ininterrompues depuis sa date d'enregistrement: la loi anglaise semble plutôt prévoir que le défendeur devrait tenter un recours distinct visant à radier la marque de la partie adverse¹⁴¹.

Au Canada, l'application conjointe des articles 16 et 17 de la Loi permet notamment d'invoquer l'antériorité d'une marque dans le cadre d'une requête en radiation¹⁴² et d'une requête en opposition¹⁴³. Le requérant doit prouver qu'il a «employé» ou «révélé» sa marque au Canada antérieurement à la marque contestée, même si le défendeur n'a pas invoqué l'antériorité à titre de moyen de défense. Cette façon de faire ne correspond pas à la tendance actuelle du droit américain.

Au Canada, le degré d'utilisation exigé est assez élevé dans le cas d'un recours fondé sur l'antériorité d'une marque. L'utilisation antérieure d'une marque se démontre à l'aide de ventes continues et substantielles¹⁴⁴ ou d'une preuve d'«emploi ininterrompu [...] dans la pratique normale du commerce»¹⁴⁵. Cependant, certaines

the United Kingdom under the Paris Convention or the WTO Agreement (TRIPS) as well known marks».

141. *Trade Marks Act 1994, supra*, note 28, art. 46(1)(a). Voir aussi *The Trade Marks Rules 2000*, S.I. 2000/136, art. 13, 31 et 33.
142. Le paragraphe 18(1) *in fine* de la Loi énonce qu'un enregistrement est «invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir». Les conditions relatives à la validité d'un enregistrement sont énoncées à l'article 16 de la Loi.
143. L'alinéa 38(2)c) de la Loi permet de s'opposer à une demande d'enregistrement lorsque «le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement». L'article 16 de la Loi «[traite] des personnes ayant droit à l'enregistrement d'une marque de commerce»: Hugues G. RICHARD et Laurent CARRIÈRE, *Loi canadienne sur les marques de commerce annotée* (Scarborough, Carswell, 2000) à la p. 387; Hugues G. RICHARD et al., *Canadian Trade-Marks Act Annotated revised, supra*, note 87, à la p. 38-6.
144. *Caricline Ventures Ltd. c. ZZTY Holdings Ltd.*, (2001) 16 C.P.R. (4th) 484, à la p. 503, 2001 FCT 1342; *Redsand, Inc. c. Dylex Ltd.*, (1997) 74 C.P.R. (3d) 373, à la p. 384 (C.F.P.I.); *Uniwel Corp. c. Uniwel North America Inc.*, (1996) 66 C.P.R. (3d) 436, à la p. 451 (C.F.P.I.); *Mr. Goodwrench Inc. c. General Motors Corp.*, (1994) 55 C.P.R. (3d) 508, à la p. 513 (C.F.P.I.); *Sequa Chemicals, Inc. c. United Color and Chemicals Ltd.*, (1993) 53 C.P.R. (3d) 216, aux p. 218-220 (C.F.A.); *Borden, Inc. c. Hostess Food Products Ltd.*, *supra*, note 125, aux p. 53-54; *Grants of St. James Ltd. c. Andres Wines Ltd.*, (1969) 58 C.P.R. 281, à la p. 283 (Comm.opp.).
145. *Labatt Brewing Co. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd.*, [1996] A.C.F. 370, aux par. 11-13, (1996) 67 C.P.R. (3d) 258, aux p. 261-262 (C.F.P.I.). Voir aussi *CompuLife Software Inc. c. CompuOffice Software Inc.*, (2001) 13 C.P.R. (4th) 117, à la p. 133, 2001 FCT 559; *Cheung Kong (Holdings) Ltd. c. Living Realty Inc.*, (1999) 4 C.P.R. (4th) 71, à la p. 81, (C.F.P.I.).

décisions récentes ont maintenu l'utilisation antérieure à l'aide d'une simple vente¹⁴⁶. L'emploi d'une marque «dans la pratique normale du commerce» peut varier d'un secteur à l'autre de l'économie canadienne. On a décidé que les ventes d'une entreprise «saisonnière» constituaient un emploi de la marque¹⁴⁷. Toutefois, l'apposition d'une marque sur une facture ne constitue pas en soi une utilisation d'une marque de produits au sens de l'article 16 de la Loi, tant qu'il n'y a pas de preuve que la facture «accompagnait» les produits en question au moment du transfert de propriété¹⁴⁸.

Il ne serait pas souhaitable que le recours en radiation fondé sur l'emploi préalable, prévu au paragraphe 18 *in fine* de la Loi, n'exige pas de preuve d'emploi préalable continu «dans la pratique normale du commerce». Le fait de diminuer les exigences concernant la preuve d'emploi permettrait aux titulaires de marques non utilisées de bénéficier indûment de ces recours. En revanche, il semblerait que la preuve d'emploi antérieur pourrait être établie plus sommairement dans le cas d'un recours en opposition, dans la mesure où il s'agit d'une procédure sommaire au même titre que le recours en radiation prévu à l'article 45 de la Loi.

Le Canada pourrait éventuellement songer à permettre au titulaire d'une marque contestée de «contre-attaquer» au cours de l'instance en demandant la radiation de la marque du titulaire de la partie adverse pour cause de non-utilisation. À l'heure actuelle, la Loi permet seulement au défendeur de réfuter la preuve d'emploi antérieur de la marque de la partie adverse. Elle ne semble pas prévoir la possibilité de produire l'équivalent d'une «demande reconventionnelle» dans la même instance. Un ajout portant une disposition de la sorte permettrait au titulaire d'une marque attaquée de se prévaloir des recours fondés sur la non-utilisation de la marque, sans pour autant créer une nouvelle instance. À ce titre, il pourrait être utile de s'inspirer de l'approche américaine, selon laquelle le titulaire d'une marque contestée peut invoquer l'abandon de la marque de la partie adverse à titre de moyen de défense¹⁴⁹.

146. *J.C. Penney Co. c. Gaberdine Clothing Co.*, *supra*, note 38, à la p. 178; *Aircraft Technical Publishers c. ATP Aero Training*, (1998) 84 C.P.R. (3d) 480, à la p. 488 (C.F.P.I.).

147. *Ivy Lea Shirt Co. c. 1227624 Ontario Ltd. (c.o.b. Muskoka Fine Watercraft and Supply Co.)*, *supra*, note 112, aux p. 497-498.

148. *J.C. Penney Co. c. Gaberdine Clothing Co.*, *supra*, note 38, aux p. 174-175; *Jalite Public Ltd. c. Suarez Lencina*, (2002) 19 C.P.R. (4th) 406, à la p. 411 (Comm.opp.).

149. *Supra*, note 135.

4. Conclusion

L'utilisation de la marque fait partie intégrante du droit des marques de commerce au Canada. Cependant, certaines modifications importantes devraient être apportées à la Loi canadienne sur les marques de commerce. Il faudrait ainsi permettre que la publicité serve de preuve d'utilisation d'une marque de produits. En effet, la publicité est devenue une composante essentielle à la vente des biens et services protégés par une marque de commerce. D'autre part, le droit canadien pourrait s'inspirer de l'approche américaine, selon laquelle un nom de domaine peut constituer un emploi «in commerce» d'une marque, dans la mesure où le nom de domaine constitue une entrave aux activités économiques du véritable titulaire de la marque de commerce.

De plus, le Canada devrait modifier certains de ses recours en opposition et en radiation fondés sur l'emploi de la marque. Il faudrait clarifier la nature sommaire du recours prévu à l'article 45 de la Loi et préciser expressément que le registraire n'a pas le pouvoir d'évaluer en profondeur la preuve d'utilisation qui lui est soumise. En effet, la controverse actuelle entourant la possibilité de contre-interroger et la compétence du registraire par rapport à l'évaluation de la preuve d'utilisation tend à créer un type de procès *de facto*, au détriment du recours en abandon de la marque prévu à l'alinéa 18(1)c) de la Loi.

L'article 57 de la Loi devrait aussi être modifié, de façon à énoncer clairement le délai minimal permettant de présumer l'abandon d'une marque après un délai de non-utilisation. En effet, l'incertitude entourant le délai minimal de non-utilisation a encouragé plus d'un à se prévaloir de la procédure sommaire prévue à l'article 45 de la Loi, au détriment du recours en abandon.

Enfin, il ne faudrait pas diminuer le degré de la preuve d'utilisation antérieure d'une marque dans le cas d'un recours en invalidation fondé sur l'antériorité d'une marque. Il serait également souhaitable d'ajouter la possibilité au défendeur de soulever, au cours de l'instance, l'invalidité de la marque de la partie adverse, en raison de sa non-utilisation.

Les marques de commerce font partie de notre culture et de notre patrimoine. Elles sont, dans une certaine mesure, un gage de santé financière pour les entreprises. À ce titre, il est à souhaiter que le gouvernement canadien se penche sur des questions de grande

politique en droit des marques de commerce et leur accorde autant d'attention qu'à celles soulevées en droit d'auteur et en droit des brevets. En 1997, le gouvernement a donné suite aux revendications de certains groupes de pression et modifié en conséquence la *Loi sur le droit d'auteur*¹⁵⁰. En 2003, la Cour suprême du Canada s'est penchée sur la brevetabilité des vivants¹⁵¹. Cette question, qui ne semble pas obtenir de consensus au sein de l'opinion publique, incitera vraisemblablement le gouvernement canadien à légiférer en la matière. En revanche, les modifications apportées au cours des dernières années à la Loi ne semblent pas avoir été aussi substantielles. Les dernières modifications concernaient l'ajout de dispositions au sujet des indications géographiques¹⁵² et des licences d'emploi de la marque¹⁵³. Mis à part ces ajouts, il ne semble pas que la Loi ait fait l'objet de modifications substantielles depuis 1953¹⁵⁴. Il semble donc que le temps soit propice à un réexamen complet de la Loi.

150. *Loi sur le droit d'auteur* (L.C. 1997, c. 24).

151. *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 4 R.C.S. 45.

152. L.C. 1994, c. 47.

153. L.C. 1993, c. 15.

154. Scott JOLLIFFE et al., *Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition*, *supra*, note 119, à la p. 1-9.