

Vol. 14, n° 1

L'enregistrement de la marque notoire: réflexions pratiques et théoriques

Isabelle Pillet*

| | |
|--|-----|
| 1. Introduction | 337 |
| 2. Le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque notoire | 337 |
| 2.1 La recherche | 337 |
| 2.2 La demande d'enregistrement | 338 |
| 2.2.1 La marque de commerce notoire canadienne . . | 339 |
| 2.2.1.1 Demande d'enregistrement fondée sur l'usage: paragraphe 16(1) et alinéas 30a) et 30b) | 339 |
| 2.2.1.2 Avantages du caractère notoire: la marque descriptive, faussement descriptive ou constituée d'un nom de famille | 340 |
| 2.2.1.3 Danger du caractère notoire: la marque générique | 341 |

© Isabelle Pillet, 2001.

* Avocate, du cabinet De Man Pilote.

| | | |
|-----------|--|-----|
| 2.2.2 | La marque de commerce notoire étrangère . . . | 342 |
| 2.2.2.1 | Demande d'enregistrement fondée sur le dépôt étranger: paragraphe 16(2), alinéa 30d) et paragraphe 31(2) | 342 |
| 2.2.2.2 | Danger de non-usage de la marque étrangère notoire au Canada | 344 |
| 2.2.2.3 | Demande d'enregistrement fondée sur la révélation de la marque au Canada: paragraphe 16(1) et alinéa 30c). | 345 |
| 2.2.2.3.1 | Dimension géographique . . . | 346 |
| 2.2.2.3.2 | Dimension temporelle | 347 |
| 2.2.2.3.3 | La distribution de marchandises | 347 |
| 2.2.2.3.4 | La publicité par imprimés ou par radio | 348 |
| 3. | La protection de la marque notoire | 349 |
| 3.1 | La procédure d'opposition: article 38. | 349 |
| 3.2 | La radiation de la marque: article 18 | 352 |
| 4. | Action en contrefaçon de la marque | 353 |
| 4.1 | Article 19 | 353 |
| 4.2 | Article 20 | 354 |
| 4.3 | Article 22 | 355 |
| 5. | Action en concurrence déloyale. | 356 |
| 6. | Conclusion. | 361 |

1. Introduction

Il est difficile de croire qu'une marque de commerce canadienne jouissant d'une certaine notoriété au Canada n'ait pas été protégée au préalable par un dépôt canadien. Cependant, dans un pays comme le Canada, où la protection d'une marque peut débuter avec l'usage, il se peut que le détenteur d'une marque devenue notoire n'ait pas eu au départ les moyens financiers ou l'information nécessaire pour procéder à une demande d'enregistrement. Il est également possible qu'au début de l'usage de la marque, cette dernière n'était tout simplement pas enregistrable au sens des alinéas 12(1)a) ou 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* (ci-après désignée comme «la Loi»).

Pour ce qui est de la marque notoire étrangère, son enregistrement à travers le monde dépend plus souvent qu'autrement des moyens financiers requis et de la planification commerciale faite par le détenteur étranger. L'enregistrement de la marque notoire, canadienne ou étrangère, devrait toujours être une option à privilégier car sa protection sera d'autant plus facile à faire respecter et ce, à des coûts moins élevés.

Après un survol des règles d'enregistrement de la marque notoire canadienne, puis des règles de la marque notoire étrangère, nous exposerons les recours offerts par la Loi pour les titulaires des marques notoires déposées.

2. Le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque notoire

2.1 *La recherche*

Même si une marque jouit déjà d'une certaine notoriété sur le marché canadien, soit par l'usage, soit par la révélation au Canada¹ qui en a été faite, il est toujours fortement conseillé de vérifier l'état

1. Article 5 de la Loi.

du registre canadien des marques avant de procéder à une demande d'enregistrement.

Cette démarche peut paraître superflue, mais elle demeure importante en matière de stratégie, afin de prévoir les obstacles potentiels à redouter de tiers détenteurs de marques similaires ou identiques et antérieures à la vôtre. En effet, on fait souvent référence aux agissements parasitaires des tiers qui enregistrent une marque similaire à une marque notoire pour profiter de l'image positive ou, tout simplement, de la clientèle qui s'y rattache.

Mais il faut également avoir à l'esprit les agissements des tiers détenteurs de marques dont l'enregistrement est antérieur à votre dépôt et qui, par l'effet de la Loi, ont préséance sur votre demande d'enregistrement. Si ces tiers découvrent l'existence du dépôt de votre marque notoire similaire ou identique à la leur, ils auront le droit d'empêcher l'enregistrement de votre marque, à moins d'obtenir une rémunération importante en contrepartie d'une renonciation ou cession de leurs droits.

La recherche de disponibilité permet ainsi de cibler à l'avance les conflits potentiels. Il vaut mieux approcher les détenteurs de ces marques avant qu'ils ne vous connaissent, afin de négocier au besoin la cession de leur marque, dans l'anonymat, et à un prix abordable.

2.2 La demande d'enregistrement

Il faut tout d'abord rappeler que la marque de commerce, selon l'article 2 des définitions de la Loi, englobe également la marque de certification et le signe distinctif relié à l'habillage du produit, communément appelé «get-up». La demande d'enregistrement pour une marque notoire couvre par conséquent également ces derniers items.

Il n'existe pas au Canada de demande d'enregistrement spécifique pour une marque de commerce notoire, tout comme il n'existe pas de registre spécifique attribué exclusivement aux marques de commerce notoires enregistrées.

Il est intéressant de noter qu'à cet effet, le bureau des marques de commerce au Japon a développé, depuis le 1^{er} juillet 1999, une directive relativement à l'étude des dépôts des marques par l'examineur. Les marques notoires sont classifiées par le «Japanese Patent Office» et cette liste est consultée par l'examineur lors de l'examen de dépôt de marques.

L'AIPPI² japonaise compile cette liste pour les marques notoires japonaises et la liste des marques notoires étrangères est compilée par les agences gouvernementales étrangères, telles la BDI (Buones Verband de Deutschen Industrie e.v.), L'INPI (Institut national de la propriété industrielle) et L'INDICAM (Istituto de Dentrecomerca per la lotta alla contraffazione).

Le Bureau canadien des marques de commerce n'utilise pas à l'heure actuelle de liste compilant les marques notoires canadiennes ou étrangères pouvant le guider lors de l'étude des demandes d'enregistrement.

2.2.1 La marque de commerce notoire canadienne

2.2.1.1 Demande d'enregistrement fondée sur l'usage: paragraphe 16(1) et alinéas 30a) et 30b)

La demande d'enregistrement pour la marque notoire canadienne est nécessairement basée sur l'usage, puisque cette marque est devenue notoire sur le marché canadien suite à l'usage qui en a été fait. La demande ne pourra être basée sur la révélation de la marque au Canada telle que prévue par le paragraphe 16(1) de la Loi, car cette hypothèse est réservée pour les marques étrangères employées dans un pays de l'Union³. Nous y reviendrons un peu plus loin.

Le requérant qui dépose une demande d'enregistrement peut être soit une personne physique, une personne morale ou une association de personnes constituée en société, tel que le définit l'article 2 de la Loi. Cette demande doit donc être conforme aux exigences de l'article 30 et indiquer un état des marchandises et/ou des services en liaison avec lesquels la marque notoire est utilisée au Canada, dans les termes ordinaires du commerce.

Le Canada est encore l'un des seuls pays industrialisés où il n'existe pas de système de classification internationale de marchandises et de services. N'ayant pas adhéré à l'Arrangement de Nice⁴ de 1957, le Canada n'impose qu'un seul tarif de taxation, indépendamment de la nature de la catégorie générale des marchandises et services couverts et de leur nombre.

2. Association internationale pour la propriété intellectuelle.

3. Article 5 de la Loi.

4. Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services du 15 juin 1957.

La demande devra indiquer la date de premier usage au sens des articles 2 et 4 de la Loi, soit la date de la première vente des marchandises ou des services au Canada comportant la marque qui fait l'objet de la demande. Si cette première vente a été faite par un prédécesseur en titre, elle sera considérée comme un usage de la marque pourvu que le requérant indique le nom de son prédécesseur.

Lorsque la marchandise est exportée du Canada, la marque sera réputée être utilisée au Canada si elle a été apposée sur la marchandise ou sur les colis contenant la marchandise, avant l'exportation⁵.

La marque devra toutefois être enregistrable au sens des articles 12 à 15, 24 et 25 de la Loi. Comme nous l'avons énoncé auparavant, il se peut qu'une marque notoire n'ait pas été déposée dès le début de son usage parce qu'elle n'était tout simplement pas enregistrable au sens de l'article 12 de la Loi.

2.2.1.2 Avantages du caractère notoire: la marque descriptive, faussement descriptive ou constituée d'un nom de famille

Le caractère notoire de la marque canadienne peut faciliter l'obtention de l'enregistrement lorsque cette dernière n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)a) de la Loi parce qu'elle est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes. Elle n'est pas non plus enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)b), parce qu'elle est clairement ou faussement descriptive.

En effet, suivant le paragraphe 12(2) de la Loi, une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en vertu des alinéas 12(1)a) ou 12(1)b) pourra le devenir si elle a été utilisée de façon à être devenue distinctive à la date de production de la demande d'enregistrement.

Pour démontrer que la marque constituée d'un nom de famille ou, encore, qui est descriptive ou faussement descriptive, a acquis un caractère distinctif au sens de la Loi, le requérant doit déposer un affidavit dans lequel il allègue l'emploi considérable de la marque à travers le Canada⁶. Cet emploi devra être fait pendant une période

5. Paragraphe 4(3) de la Loi.

6. Paragraphe 32(1); voir également l'avis du Journal des marques de commerce, publié le 30 juillet 1975, «Preuves exigées en vertu des paragraphes 30(2) [31(2)] et 31(1) [32(2)] de la *Loi sur les marques de commerce*».

de temps donnée et en liaison avec les produits et services visés. Le requérant devra ainsi indiquer la publicité extensive qu'il a faite pour la marque à travers le Canada.

Pour ce faire, une preuve constituée de sondages⁷, publicité faite dans les journaux, magazines, médias de radio et télévision, doit démontrer que la marque a acquis dans l'esprit du consommateur un sens second faisant en sorte qu'il associe automatiquement la marque aux produits et services couverts par cette dernière. À plus forte raison, une marque devenue notoire au Canada pourra ainsi facilement remplir ces critères.

Il est à remarquer qu'il est possible qu'une marque canadienne descriptive ou faussement descriptive soit devenue très connue dans une ou deux provinces canadiennes, et non pas à travers le Canada. Dans ce cas-là, suivant le paragraphe 32(2) de la Loi, l'examineur pourra restreindre l'enregistrement de la marque descriptive ou faussement descriptive à ces provinces uniquement. Toutefois, selon nous, une pareille hypothèse serait illogique dans la mesure où une marque devenue notoire jouit, par définition, d'une réputation à travers le Canada.

Par ailleurs, le titulaire d'une marque qui se prévaut du paragraphe 12(2) et à qui le registraire ne demande aucune preuve d'affidavit sur le caractère distinctif de la marque, n'aura pas pour autant un enregistrement invalide. En effet, le paragraphe 18(1) de la Loi indique que cet oubli de la part du registraire ne pénalisera pas le requérant si une procédure de radiation était intentée par un tiers. Le requérant devra toutefois démontrer qu'au moment de la production de la demande d'enregistrement, la marque était devenue distinctive.

Cette disposition est d'autant plus utile en cas d'erreur du registraire lorsqu'un tiers tente d'obtenir indûment la radiation de l'enregistrement d'une marque notoire pour en tirer un avantage pécuniaire.

2.2.1.3 Danger du caractère notoire: la marque générique

Il peut arriver qu'une marque soit devenue notoire au point de voir le public utiliser celle-ci dans le vocabulaire courant pour dési-

7. Stéphanie MALO, «La preuve par sondages en matière de marque de commerce» <http://www.robic.ca/publications/257.htm>.

gner un objet ou un verbe. Il s'agit du même phénomène que celui qui se produit avec les marques de commerce enregistrées qui ont acquis au cours du temps une certaine notoriété.

Les marques telles que «Frigidaire» pour désigner un réfrigérateur, «Q-Tips» pour désigner un coton-tige et «Kleenex» pour un mouchoir en papier constituent des exemples classiques.

Si ces marques peuvent, au fil du temps, perdre leurs protection et usage exclusif alors qu'elles étaient enregistrées, une marque notoire devenue générique ne pourra, selon le même principe, bénéficier d'une protection par le biais d'un enregistrement et ce, en raison de l'alinéa 12(1)c) de la Loi.

2.2.2 La marque de commerce notoire étrangère

Comme pour les marques canadiennes notoires, les marques étrangères notoires ne bénéficient pas au Canada d'un registre spécifique ou d'une demande d'enregistrement distincte en raison de leur notoriété étrangère. Il faut se référer tout simplement aux mêmes règles de dépôt que celles appliquées pour le dépôt de marques canadienne, ainsi que celles appliquées pour le dépôt de marques étrangères.

Le dépôt de la marque étrangère notoire peut ainsi être fondé sur l'usage de la marque, mais également sur la révélation de la marque⁸ et le dépôt fait à l'étranger⁹. Rien n'empêche le requérant étranger de faire une demande basée sur un usage projeté de la marque au Canada¹⁰, mais cette option a peu d'intérêt lorsque le requérant ne compte pas utiliser sa marque au Canada, à moins qu'il ne s'agisse d'un dépôt fait dans le but de bloquer toute autre demande d'enregistrement pendant un certain temps.

2.2.2.1 Demande d'enregistrement fondée sur le dépôt étranger: paragraphe 16(2), alinéa 30d) et paragraphe 31(2)

Aux termes du paragraphe 16(2), la Loi permet au titulaire d'une marque étrangère déposée dans son pays d'origine de demander l'enregistrement de sa marque au Canada sur cette base et ce, même si la marque est employée ailleurs, dans un pays quelconque.

8. Paragraphe 16(1) de la Loi.

9. Paragraphe 16(2) de la Loi.

10. Paragraphe 16(3) de la Loi.

Cet article prend sa source en fait dans l'article 6 de la Convention d'union de Paris, à laquelle le Canada a adhéré. Ainsi, les pays membres de l'Union ont l'obligation de permettre aux étrangers membres de l'Union d'enregistrer leur marque lorsqu'elle est déposée dans leur pays d'origine.

Par «pays d'origine», l'article 2 de la Loi indique qu'il peut s'agir d'un pays de l'Union où le requérant a son principal établissement, son domicile ou dont il est ressortissant. Le requérant devra mentionner le nom du pays étranger et faire une déclaration selon laquelle à la date de la production de la demande, son prédécesseur en titre ou lui-même avaient employé la marque en liaison avec les mêmes catégories de marchandises et services que ceux couverts par la demande canadienne¹¹.

La marque étrangère doit toutefois être enregistrable au sens de la Loi, soit respecter les articles 12 à 15, 24 et 25. Une remarque est à faire en ce qui concerne une marque étrangère déposée dans le pays d'origine du requérant, et qui n'est pas enregistrable au sens de l'article 12 de la Loi. L'article 14 vient assouplir en quelque sorte les règles de dépôt dans un tel cas.

En effet, le paragraphe 14(1) permet aux marques étrangères qui ne sont pas enregistrables en vertu de l'article 12 d'obtenir un dépôt au Canada, sur la même base que le dépôt effectué dans le pays d'origine, pourvu que la marque déposée au Canada ne soit pas substantiellement différente de celle déposée dans le pays d'origine. Le paragraphe 14(2) précise par ailleurs qu'en cas de différences entre les deux dépôts, les différences ne doivent pas porter atteinte à son caractère distinctif, ou ne pas affecter son identité dans la forme sous laquelle elle a été déposée dans le pays d'origine.

L'avantage de l'article 14, c'est qu'il a préséance sur les critères d'enregistrabilité énoncés à l'article 12 de la Loi.

Notons aussi qu'une marque de commerce enregistrée à l'étranger peut être constituée d'un nom de famille (alinéa 12(1)a)), être clairement ou faussement descriptive (alinéa 12(1)b)), être constituée du nom d'une marchandise ou d'un service dans une langue (alinéa 12(1)c)). Le propriétaire étranger n'aura pas ainsi l'obligation de respecter le paragraphe 12(2) et de démontrer par affidavit que la marque étrangère comportant l'une des particularités prévues aux

11. Alinéa 30d) de la Loi.

alinéas a), b) ou c) de l'article 12 est devenue distinctive au Canada au moment du dépôt.

Toutefois, il ne faut pas confondre la notion de distinctivité indiquée au paragraphe 12(2) avec la notion de distinctivité exigée à l'alinéa 14(1)b). En tout état de cause, la marque étrangère devra tout de même être distinctive eu égard aux circonstances, y compris la durée de l'emploi qui en a été fait dans tout pays¹².

Selon la doctrine¹³, la preuve requise par affidavit pour établir la distinctivité de la marque en vertu de l'alinéa 14(1)b) est toutefois moins exigeante que celle requise au paragraphe 12(2) pour la marque canadienne. En effet, comme nous l'avions mentionné dans le cas de la marque notoire canadienne, si le registraire juge que la marque n'est pas distinctive à travers le Canada, il a le pouvoir de restreindre l'enregistrement à un territoire donné seulement¹⁴.

Or, en vertu de l'alinéa 14(1)b), le propriétaire étranger de la marque notoire pourra obtenir un enregistrement s'appliquant à tout le territoire canadien en démontrant, entre autres, l'usage effectué à l'étranger, sans qu'il puisse y avoir de restriction quant au territoire visé par le registraire. Le détenteur étranger d'une marque notoire jouit ainsi de certains avantages qui n'existent pas en faveur du propriétaire canadien d'une marque non distinctive notoire. La preuve du caractère distinctif de la marque notoire est plus exigeante et certainement plus onéreuse à obtenir pour le propriétaire d'une marque canadienne notoire.

2.2.2.2 Danger de non-usage de la marque étrangère notoire au Canada

Le paragraphe 16(2) procure un avantage certain au propriétaire d'une marque étrangère notoire qui désire obtenir un enregistrement canadien sur la base du dépôt étranger. Toutefois, s'il n'a pas l'intention d'utiliser sa marque au Canada, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un licencié autorisé, il serait

12. Paragraphe 31(2) de la Loi; Directive II.7.8.2 du *Manuel d'examen des marques de commerce*; avis du 30 juillet 1995 du *Journal des marques de commerce*: «Preuves exigées en vertu des articles 30(2) [31(2)] et 31(1) [32(2)] de la *Loi sur les marques de commerce*».

13. Robic-Léger, *Loi canadienne sur les marques de commerce annotée*, éd. 2000 Carswell, p. 247.

14. Paragraphe 32(2) de la Loi.

passible de perdre son enregistrement en cas de procédure de radiation initiée par des tiers¹⁵, pour non-usage de la marque au Canada.

En effet, si des tiers réalisaient que la marque notoire étrangère déposée au Canada n'est pas utilisée, ces derniers pourraient tenter une procédure de radiation de la marque en vertu de l'article 45 de la Loi et, précisément, tenter de déposer ensuite une demande d'enregistrement pour la marque notoire.

Selon la procédure de radiation, le titulaire étranger devra démontrer qu'il a employé la marque au Canada au sens de l'article 4 au cours des trois années précédant l'avis de radiation envoyé par le registraire. En pratique, le registraire n'envoie pas d'avis en vertu de l'article 45 si la marque n'est pas enregistrée depuis au moins trois ans, ce qui laisse ainsi au propriétaire étranger de la marque notoire un certain délai avant de commencer l'usage de la marque.

2.2.2.3 Demande d'enregistrement fondée sur la révélation de la marque au Canada: paragraphe 16(1) et alinéa 30c)

Le propriétaire d'une marque notoire étrangère qui désire déposer sa marque sur la base de la révélation qui en a été faite au Canada devra respecter les exigences de l'article 5 de la Loi. Cet article établit les critères à remplir pour qualifier une marque comme étant révélée au Canada. Il fut adopté afin de mettre en application au niveau national les obligations qui incombent au Canada en matière de protection de marques étrangères notoires en vertu de la Convention d'union de Paris.

En effet, l'article 5 prend sa source dans l'article 6 *bis* de la Convention d'union de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle. Ainsi, les pays membres de l'Union doivent protéger les marques étrangères qui sont notoires dans le pays d'origine et qui sont détenues par des propriétaires provenant d'un pays membre de l'Union.

Une marque étrangère notoire qui n'est pas utilisée ni enregistrée dans un pays membre de l'Union se voit tout de même accorder une protection par le pays membre où la protection est recherchée. Au Canada, cette protection s'effectue par le biais de l'application de l'article 5 de la Loi.

15. Article 45 de la Loi.

Aux termes de cet article, le détenteur d'une marque étrangère notoire est réputé faire connaître sa marque au Canada lorsqu'il utilise cette dernière dans un pays de l'Union, autre que le Canada, et qu'il distribue ses marchandises en liaison avec la marque au Canada, dans la mesure où la marque est devenue connue suite à cette distribution.

De plus, la marque étrangère sera réputée être révélée au Canada lorsqu'elle est utilisée dans un pays membre de l'Union et que les marchandises et les services couverts sont annoncés en liaison avec la marque dans des publications imprimées ou dans des émissions de radio, dans la mesure où la marque est devenue connue suite à ces annonces.

Certaines remarques et limites sont à mentionner relativement à l'application de l'article 5.

Plusieurs¹⁶ sont d'opinion que le Canada n'a pas véritablement respecté ses obligations en vertu de la convention de l'Union de Paris en imposant des règles additionnelles de distribution, publicité et émissions de radio effectuées au Canada pour établir qu'une marque est réputée y être révélée.

Pour ce qui est de la preuve de la révélation, l'article 5 demeure muet quant au degré de révélation qui est exigé ainsi que pour ce qui est de la date à partir de laquelle la marque étrangère notoire est considérée révélée au Canada. La jurisprudence n'est venue compléter que partiellement les conditions d'application de cet article.

2.2.2.3.1 Dimension géographique

L'article 5 n'indique aucunement l'étendue géographique nécessaire pour considérer une marque comme étant reconnue. La jurisprudence canadienne d'il y a vingt-cinq ans exigeait que la reconnaissance d'une marque notoire se fasse dans tout le Canada, excluant ainsi la reconnaissance de la marque localement, dans une province¹⁷.

16. Robic-Léger, *Loi canadienne sur les marques de commerce annotée*, éd. 2000 (Toronto, Carswell, 2000), p. 34; Daniel R. BERESKIN, dans l'ouvrage de Frederick W. MOSTERT, *Famous and Well Known Marks, An International Analysis*, Butterworths, 1997, p. 234; Daniel R. BERESKIN, «Making Known a foreign trademark: Has Canada fulfilled its convention obligations?», (1989) 4 *I.P.J.* 330.

17. *Wian c. Maddy*, [1974] 2 C.F. 558; *Marineland c. Marine Wonderland*, 16 C.P.R. (2d) 97 (C.F.P.I.).

Puis l'étendue géographique fut diminuée à une partie substantielle du pays, dans l'arrêt *Valle's Steak House c. Tessier*¹⁸. Ainsi, la reconnaissance d'une marque dans les provinces maritimes ou, même, dans une province comme le Québec, dans laquelle se retrouve une forte concentration de la population canadienne a été jugée suffisante au sens de l'article 5 pour parler d'une reconnaissance de la marque au Canada.

2.2.2.3.2 Dimension temporelle

L'article 5 n'indique pas non plus à partir de quand une marque sera jugée comme étant révélée. S'agit-il de la date de la première parution imprimée ou émission de radio diffusée? De la date de la première distribution de marchandises au Canada? Doit-on attendre un certain délai à partir du moment où la première publicité circule ou, encore, lorsque la première marchandise est distribuée pour parler d'une marque révélée? Et, dans l'affirmative, combien de temps?

Ces questions demeurent en suspens car les cours n'ont pas encore été appelées à y répondre.

2.2.2.3.3 La distribution de marchandises

Auparavant, la distribution de marchandises provenant de l'étranger, ou qui était effectuée par des tiers au Canada, n'était pas considérée comme un emploi de la marque au sens des articles 2 et 4 de la Loi.

Toutefois, la jurisprudence de la Cour fédérale est venue confirmer que la distribution de marchandises provenant de l'étranger constituait un usage de la marque par le titulaire étranger.

Dans l'arrêt de *Manhattan Industries*¹⁹, la Cour a déterminé que, même s'il existait un agent intermédiaire aux États-Unis à qui le transfert de la possession de la marchandise avait été fait avant d'être acheminée au distributeur canadien, la marque était réputée être employée au Canada puisqu'elle était vendue par un détaillant canadien au consommateur canadien.

18. [1981] C.F. 441 (C.F.P.I.).

19. *Manhattan Industries c. Princeton Manufacturing Ltd.*, (1971) 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F.P.I.).

Il est ainsi étonnant de retrouver encore aujourd'hui la disposition de l'alinéa 5a) comme condition de révélation d'une marque au Canada. En effet, à partir du moment où une marque notoire étrangère est utilisée au Canada par le biais d'un licencié autorisé, il est beaucoup plus simple de rechercher une protection de la marque étrangère à partir d'un dépôt fondé sur l'usage par un distributeur autorisé que de passer par l'application de l'article 5.

Par ailleurs, l'alinéa 5a) exclut curieusement le cas de la fourniture de services au Canada que l'on pourrait retrouver dans le cas de franchises, par exemple, où le franchiseur étranger demeurerait propriétaire de la marque.

Il s'agit là d'une divergence d'application qui crée en quelque sorte une discrimination entre le détenteur d'une marque étrangère notoire couvrant des marchandises et le détenteur d'une marque étrangère couvrant des services. Toutefois, à notre humble avis, cette discrimination est devenue purement théorique dans la mesure où le propriétaire étranger d'une marque notoire de services recherchera plutôt une protection de sa marque par l'usage qui en aura été fait par le licencié ou le franchiseur au Canada.

En conclusion, il semblerait que l'alinéa 5a) n'ait plus aujourd'hui de raison d'être.

2.2.2.3.4 *La publicité par imprimés ou par radio*

La publicité faite dans des publications imprimées ou dans des émissions de radio devra être faite au Canada. Ainsi, la connaissance de la marque notoire étrangère par des résidents canadiens au cours de leur voyage à l'étranger n'est pas pertinente.

Par «imprimés»²⁰, on entend la publication de publicité dans les journaux, magazines, brochures, à l'exception du matériel promotionnel imprimé et donné au public. (*i.e.*, sacs en papier, plastique, verres, etc.).

De plus, la notion d'émissions de radio ordinairement captées au Canada englobe également les émissions de télévision²¹.

20. *Wian c. Maddy*, [1965] 2 R.C.É. 16.

21. *Ibid.*, p. 17.

Force est de constater que le dépôt de la marque étrangère notoire basé sur la révélation faite au Canada ne semble pas particulièrement des plus accessibles. Dans la mesure où il n'est pas clairement indiqué dans la Loi à partir de quand la révélation d'une marque est réputée être faite au Canada, il devient difficile de savoir à partir de quand sa protection débute.

Par ailleurs, le fardeau de la preuve pour démontrer la révélation au Canada d'une marque étrangère notoire est assez lourd. Il en reviendra au requérant de démontrer d'une part que les publications imprimées et/ou les annonces publicitaires ont été faites au Canada et reçues par le public canadien, et que d'autre part il en a résulté une reconnaissance notoire au Canada.

La mesure de cette reconnaissance devra se faire au moyen d'une preuve par experts, sondages et autres mesures techniques pour évaluer l'importance de la diffusion de la publicité. En d'autres termes, la révélation de la marque au Canada devra être démontrée à des coûts relativement élevés.

L'intérêt pour le propriétaire d'une marque notoire étrangère de procéder à une demande d'enregistrement basée sur la révélation de sa marque au Canada est bien évidemment la date à partir de laquelle ses droits seront protégés. En effet, bien que le dépôt d'une marque étrangère basée sur l'enregistrement étranger soit plus facile à obtenir, et à des coûts moins importants, la date de protection en vertu de cette demande ne débutera qu'au moment du dépôt de la demande canadienne, à moins qu'une date de priorité de six mois n'ait été revendiquée en vertu de l'article 34 de la Loi. Une marque déposée sur la base de la révélation au Canada, elle, aura nécessairement une date de protection antérieure à celle de son dépôt.

3. La protection de la marque notoire

3.1 La procédure d'opposition: article 38

La procédure d'opposition initiée à la Commission des oppositions permet à toute personne, intéressée ou non, de s'opposer à l'enregistrement d'une marque de commerce dans les deux mois de sa publication dans le Journal des marques, pour les motifs indiqués aux alinéas a) à d) du paragraphe 38(2) de la Loi, soit:

38(2)a): la demande d'enregistrement ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;

38(2)b): la marque n'est pas enregistrable, en vertu des articles 9 à 15, 24 et 25;

38(2)c): le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, en vertu des articles 16 et 23;

38(2)d): la marque connexe n'est pas distinctive, en vertu des articles 4, 12, 18 et du paragraphe 48(2).

L'enregistrement de la marque notoire comporte-t-il plus d'avantages que la marque notoire non enregistrée en cas de procédure d'opposition?

Il est clair que la procédure d'opposition n'est pas restreinte qu'aux détenteurs de marques déposées. Elle s'offre également aux propriétaires de marques non déposées, canadiennes ou étrangères. Toute personne, intéressée ou non, peut instituer une procédure d'opposition.

L'enregistrement de la marque notoire est toutefois très utile lorsque le titulaire d'une marque révélée au Canada s'oppose à l'enregistrement d'une marque de commerce parce que le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, suivant l'alinéa 38(2)c) de la Loi. Dans un tel cas, le titulaire n'aura pas le fardeau de démontrer la date de la révélation de sa marque au Canada lors de la procédure d'opposition puisque cette date aura été déjà établie au préalable dans le certificat d'enregistrement obtenu.

L'enregistrement de la marque notoire est également un atout dans le cadre d'une opposition à l'enregistrement de la marque pour non-distinctivité. En effet, l'envers de la médaille pour le propriétaire d'une marque notoire étrangère non enregistrée qui s'oppose à l'enregistrement d'une marque portant à confusion avec la sienne, c'est de risquer de se voir opposer les mêmes arguments de non-distinctivité lors de l'enregistrement de sa propre marque, par le requérant devenu opposant.

Le caractère notoire d'une marque comporte-t-il plus d'avantages en matière de procédures d'opposition?

Le caractère notoire d'une marque déposée peut sembler, à première vue, être avantageux en matière d'opposition. Toutefois, la notoriété ne semble jouer en faveur de l'opposant que de façon limitée, soit lorsqu'il fonde son opposition sur l'alinéa 38(2)d) de la

Loi, c'est-à-dire sur le caractère non distinctif du requérant de la marque.

En effet, un requérant qui adopte ou désire adopter une marque portant à confusion avec la marque notoire, ne possède pas une marque adaptée à distinguer ses produits et services de ceux de la marque notoire, lorsque cette dernière possède une réputation au Canada.

La Cour d'appel fédérale a ainsi établi, dans l'arrêt *Andres Wines Ltd. c. E. & J. Gallo Winery*²², qu'il était suffisant pour le propriétaire étranger que sa marque soit connue au Canada pour conclure que le public canadien puisse se tromper quant à l'origine des biens. Par «tromperie», on entend que le public canadien serait porté à croire que les biens couverts par la marque imitatrice proviendraient – à tort – de la compagnie étrangère utilisant déjà cette marque.

La reconnaissance de la marque notoire étrangère par le public canadien qui voyage ou, encore, la publicité étrangère qui déborde au Canada, comme c'est le cas de celle provenant des États-Unis, sera suffisante pour établir que la marque est connue au Canada. Pour réussir avec succès dans sa procédure d'opposition, le propriétaire étranger n'aura qu'à démontrer qu'en raison de la réputation de sa marque au Canada, la marque du requérant canadien est incapable de distinguer les biens et services de ceux du propriétaire étranger. Il en résulterait que le public serait amené nécessairement à se tromper quant à l'origine des biens et services.

Le test pour démontrer la reconnaissance de la marque notoire au Canada est donc moins difficile à réussir que celui exigé pour démontrer la révélation de la marque au Canada sous l'article 5, le caractère notoire de la marque étrangère facilitant d'autant plus ce test.

Le propriétaire étranger n'aura pas à démontrer que la reconnaissance de sa marque découle de la publicité et des activités effectuées au Canada, comme l'exige l'article 5. Le caractère notoire de la marque sera certainement un atout important qui sera retenu par la Cour lorsqu'un titulaire désirera protéger l'achalandage canadien rattaché à sa marque notoire, mais utilisée à l'étranger.

22. [1976] 2 C.F. 3 (C.A.F.).

Par contre, lorsque la demande d'opposition est fondée sur l'alinéa 38(2)b), c'est-à-dire lorsque la marque n'est pas enregistrable parce qu'elle porte à confusion avec une marque déposée²³, le caractère notoire n'ajoute pas de poids dans la balance en faveur de l'opposant.

En effet, pour déterminer s'il y a confusion, les critères du paragraphe 6(5) de la Loi sont pris en considération par le registraire. Bien que l'alinéa 5a) de l'article 6 retienne comme critère la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues, il ne s'agit pas d'un critère exhaustif et la confusion doit s'évaluer suivant toutes les circonstances en l'espèce.

La jurisprudence qui sera traitée un peu plus loin démontre bien que la tendance de la Cour fédérale est de conclure à une confusion uniquement lorsque les marchandises ou les services couverts par la marque portant à confusion sont les mêmes que ceux de la marque notoire, ou s'ils ont à tout le moins un lien de connexité entre eux.

3.2 La radiation de la marque: article 18

Lorsque la marque imitatrice est déjà enregistrée, l'action en radiation de la marque prévue à l'article 18 de la Loi est un recours possible et qui doit être entrepris en Cour fédérale (article 57).

Les motifs de radiation d'une marque enregistrée reprennent en partie les mêmes motifs que ceux prévus en matière d'opposition, savoir:

18(1)a): la marque n'est pas enregistrable (*id.* 38(2)b));

18(1)b): la marque n'est pas distinctive (*id.* 38(2)d));

18(1)c): la marque est abandonnée;

18(1) *in fine*: le requérant n'est pas admis à l'enregistrement, sous réserve de l'article 17 de la Loi (similaire à 38(2)c)).

À la différence de l'opposition, la question de la marque non enregistrable doit s'évaluer à la date de l'enregistrement, et celle de la non-distinctivité doit s'évaluer au moment de l'institution de la procédure de radiation.

23. Alinéa 12(1)d).

L'alinéa 18(1) *in fine* est similaire à l'alinéa 38(2)c) en matière d'opposition. Cet article ajoute cependant une exception pour les marques enregistrées depuis plus de cinq ans. En effet, l'enregistrement visé ne pourra faire l'objet d'une radiation, à moins que le demandeur ne réussisse à démontrer que le requérant connaissait l'existence ou la révélation de sa marque au moment de la demande d'enregistrement.

Selon nous, si effectivement la marque notoire a été déposée sur la base d'une révélation ou d'un usage antérieur au Canada, une présomption de connaissance de la marque notoire devrait s'établir en faveur du demandeur de la procédure de radiation, compte tenu de l'existence de son enregistrement qui est publié dans le registre.

De plus, comme dans le cas de la procédure d'opposition sous 38(2)c), si la marque notoire a été enregistrée sur la base de sa révélation en vertu du paragraphe 16(1), il sera plus facile pour le demandeur de prouver la date de la révélation de sa marque étrangère notoire par le biais de son enregistrement, contrairement aux propriétaires de marques notoires étrangères non déposées au Canada.

Enfin, si l'enregistrement que l'on désire faire radier a plus de cinq ans d'existence, il nous apparaît clair que la preuve de la connaissance de l'usage ou de la révélation antérieure de la marque notoire par le requérant en est d'autant simplifiée, puisque la révélation de la marque aura été publiée et fait partie du registre des marques.

La radiation d'une marque n'empêche cependant pas le propriétaire de la marque radiée de continuer à l'utiliser, ou même de faire une nouvelle demande d'enregistrement. C'est pourquoi il est plutôt conseillé d'initier cette demande de radiation dans le cadre d'une action en contrefaçon de la marque ou en concurrence déloyale, où des conclusions en injonction sont demandées pour interdire l'utilisation de la marque attaquée.

4. Action en contrefaçon de la marque

4.1 Article 19

Lorsque l'enregistrement de la marque notoire est obtenu, l'article 19 de la Loi confère à la marque une protection en vertu de laquelle le propriétaire pourra l'utiliser de façon exclusive au

Canada en liaison avec les marchandises et les services qu'elle couvre. Toute utilisation non autorisée de la marque identique déposée pourra être empêchée et ce, à travers le Canada.

L'application de l'article 19 est cependant restreinte au cas d'emploi d'une marque identique à la marque notoire, déposée et utilisée en liaison avec les mêmes produits et services que ceux couverts par la marque notoire. Par emploi, on entend l'emploi de la marque au sens des articles 2 et 4 de la Loi, par opposition à l'utilisation de la marque notoire dans un prospectus de publicité, par exemple.

Si l'imitateur n'utilise qu'une marque similaire avec les mêmes produits et services, ou une marque identique en liaison avec d'autres produits et services ou si, encore, il n'emploie pas la marque au sens de l'article 4 de la Loi, le recours sous l'article 19 ne pourra constituer le fondement juridique d'une action en contrefaçon. Il faudra alors se référer à l'article 20 de la Loi.

4.2 Article 20

Toute utilisation d'une marque similaire portant à confusion avec la marque notoire déposée pourra être empêchée en vertu de l'article 20 de la Loi.

Le paragraphe 20(1) crée une présomption de violation de la marque enregistrée lorsqu'une personne non autorisée emploie un nom commercial ou une marque de commerce portant à confusion avec la marque déposée en vendant, distribuant ou annonçant des marchandises ou services sous ce nom.

Nous constatons ici un élargissement de la notion d'emploi de la marque mentionné à l'article 19 et le paragraphe 20(1) englobe par conséquent tous les actes d'usurpation de la marque, y compris par voie de publicité comparative ou de distribution.

De plus, cet article peut s'appliquer lorsqu'il ne s'agit pas des mêmes produits et services couverts par la marque notoire déposée. Le propriétaire n'a ainsi qu'à démontrer qu'un tiers vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque ou un nom commercial qui crée de la confusion avec la sienne. Le tiers sera ainsi présumé violer la marque déposée et aura le fardeau de prouver le contraire par les moyens de défense prévus au paragraphe 20(2).

Une exception est prévue cependant au paragraphe 20(2) pour la personne qui utilise de bonne foi un nom commercial portant à confusion avec la marque enregistrée. Si ce nom commercial est constitué de son nom personnel, du nom géographique de son siège social d'affaires, ou s'il décrit le genre ou de la qualité de ses marchandises ou services, cet emploi ne sera autorisé que dans la mesure où la bonne foi est prouvée. De plus, l'emploi du nom portant à confusion devra être fait en liaison avec un nom commercial, excluant ainsi tout emploi du nom à titre de marque de commerce.

À ceci s'ajoute la condition que l'emploi du nom commercial portant à confusion ne sera autorisé que dans la mesure où il n'est pas fait de manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle rattachée à la marque. Par conséquent, si l'emploi du nom commercial portant à confusion entraîne une diminution de la valeur de la clientèle rattachée à la marque, il y aura violation de la marque déposée, au sens du paragraphe 20(1).

4.3 Article 22

Cet article vient en quelque sorte compléter les recours prévus pour le propriétaire d'une marque notoire déposée lorsque les articles 19 et 20 ne peuvent s'appliquer. Il empêche toute personne d'employer une marque, déposée par une autre, de manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage rattaché à cette marque.

La jurisprudence²⁴ a, de façon générale et malheureusement pour les propriétaires de marques contrefaites, toujours restreint l'interprétation du mot «emploi» d'une marque déposée à la définition prévue aux articles 2 et 4 de la Loi.

L'article 22 vient compléter l'article 20 en ce que la notion de diminution de la valeur d'achalandage n'est pas limitée qu'à l'utilisation d'un nom commercial portant à confusion, mais elle s'applique également dans les cas d'emploi de la marque déposée.

La réputation d'une marque connue a déjà eu un certain poids dans la question de la preuve de diminution de la valeur d'achalandage. En effet, la Cour fédérale avait retenu, dans l'arrêt *Source*

24. *Rôtisserie Saint-Hubert c. Syndicat des travailleurs de la Rôtisserie St-Hubert de Drumondville (CSN)*, [1987] R.J.Q. 443 (C.S.Q.); *Coca-Cola Ltd. c. Pradham*, (1997) 77 C.P.R. (3d) 50 (C.F.P.I.), conf. (1999) 85 C.P.R. (3d) 489 (C.A.F.).

*Perrier*²⁵, l'argument selon lequel les défendeurs voulaient sciemment profiter de la réputation de la marque «PERRIER», pour commercialiser des bouteilles d'eau du robinet, dont la forme et les étiquettes étaient similaires à celles de Perrier.

Bien qu'il s'agissait pour les défendeurs d'activités de moquerie à caractère politique, et qu'après examen de la bouteille le consommateur pouvait facilement reconnaître la plaisanterie avec la marque «PIERRE EH!», la Cour fédérale a décidé qu'il en résulterait une diminution de la valeur de la clientèle. Le critère retenu par la Cour était celui de la probabilité d'une diminution de la valeur de la clientèle rattachée à la marque, qu'il s'agisse d'une plaisanterie ou non.

Quelques années plus tard, la Cour fédérale d'appel a toutefois raffermi sa position dans l'arrêt *Havana House Cigar*²⁶ en ce qui a trait à la question de la preuve relative à la diminution de la valeur de l'achalandage. Malgré la renommée des cigares de La Havane, la Cour a exigé plus qu'une probabilité de dépréciation de l'achalandage, donc une preuve où il y aurait suffisamment d'éléments pour conclure à une dépréciation de l'achalandage.

5. Action en concurrence déloyale

L'article 7 de la Loi permet au propriétaire d'une marque d'intenter une action en concurrence déloyale.

Bien que la question de la validité constitutionnelle de l'article 7 soit toujours en suspens, ce dernier est abondamment utilisé en cas de concurrence déloyale.

À la différence de l'action en contrefaçon, qui n'est prévue que dans les cas où la marque est déposée, l'action en concurrence déloyale peut être entreprise dans le cas d'actes de concurrence déloyale posés à l'encontre d'une marque de commerce, déposée ou non. Rien n'empêche toutefois le demandeur d'initier une action en concurrence déloyale, dans laquelle seraient allégués des actes de contrefaçon en vertu des articles 19, 20 et 22 de la Loi, si sa marque est déposée.

25. *Société Anonyme c. Fira-less Marketing Co.*, [1983] 2. C.F. 18 (C.F.P.I.).

26. *Havana House Cigar & Tobacco Marchants Ltd. c. Skyway Cigar Store*, (1998) 81 C.P.R. (3d) 203 (C.F.P.I.), mod. par [1999] A.C.F. 1749 (C.A.F.).

Les actes de concurrence déloyale peuvent également être empêchés par le biais de recours provinciaux en matière de responsabilité civile, soit par l'article 1457 du *Code civil du Québec* ou encore par le recours en «passing-off» que l'on retrouve dans les provinces de common law. Toutefois, le jugement d'une cour provinciale n'aura d'effet qu'à l'intérieur de cette province, par opposition au jugement de la Cour fédérale qui, lui, s'applique dans toutes les provinces canadiennes.

L'alinéa 7b) de la Loi traite du délit de substitution et est celui qui concerne le plus les imitateurs de marques notoires. Cet alinéa vise l'interdiction d'actes délictuels selon lesquels l'imitateur profite de l'achalandage d'une autre personne en faisant passer ses produits et services pour ceux de cette autre personne. Les actes de concurrence déloyale peuvent être différents et ne se résument pas uniquement à l'usage d'une marque de commerce portant à confusion. Il peut également s'agir de l'usage d'un nom commercial portant à confusion, d'un signe distinctif de la marque notoire, de l'habillement, de la publicité, etc.

Il semble que l'évolution des décisions de la Cour fédérale en matière de concurrence déloyale à l'égard des marques notoires demeure à la fois conservatrice sur certains points et progressiste sur d'autres.

Par progressiste, nous faisons référence à l'ouverture d'esprit qu'elle a démontrée en ce qui a trait à la reconnaissance d'un droit de propriété dans l'achalandage lorsque la marque n'est pas utilisée au Canada.

En effet, dans l'arrêt *Enterprise Rent-A-Car*²⁷, la compagnie américaine demanderesse avait établi aux États-Unis une chaîne de location de véhicules devenue très connue dans ce pays. Cette entreprise s'était fait connaître au Canada par les consommateurs canadiens qui, voyageant aux États-Unis, utilisaient ses services de location de véhicules. La défenderesse canadienne utilisait la même marque, «ENTERPRISE RENT-A-CAR», au Canada en liaison également avec des services de location de véhicules.

Bien que la compagnie américaine n'était pas présente au Canada, qu'elle n'utilisait pas la marque au Canada et donc qu'elle

27. *Enterprise Rent-A-Car Co. c. Enterprise Car and Truck Rentals Ltd.*, (1996) 66 C.P.R. (3d) 453 (C.F.P.I.), conf. par (1998) 79 C.P.R. (3d) 45 (C.A.F.).

n'était pas en situation de concurrence au Canada, la Cour fédérale a déterminé que l'achalandage relié à une marque pouvait résulter de l'usage de la marque au Canada, ainsi que de l'usage de la marque dans un autre pays par le biais de la publicité étrangère portée à l'attention du public canadien. La Cour d'appel a ainsi reconnu que l'achalandage canadien relié à l'usage d'une marque américaine aux États-Unis méritait une protection au Canada. Elle a en quelque sorte adopté une interprétation élargie des articles 3, 4 et 5 de la Loi.

La Cour avait retenu dans cet arrêt le fait que la défenderesse canadienne avait délibérément adopté la marque «ENTERPRISE RENT-A-CAR», puisqu'elle en connaissait l'existence au préalable, afin de bénéficier de sa notoriété au Canada.

Il est à noter que la marque «ENTERPRISE RENT-A-CAR», au moment de la poursuite, n'était pas une marque enregistrée au Canada et une demande d'enregistrement avait été déposée parallèlement au Bureau des marques par la compagnie américaine. Une opposition²⁸ a ensuite été déposée par la compagnie canadienne, qui fut accordée par la Commission des oppositions.

En effet, la compagnie américaine requérante avait basé sa demande d'enregistrement sur la révélation de sa marque au Canada. Toutefois, le débordement de la publicité américaine au Canada n'a pas été jugée admissible au sens de l'article 5 par la Commission des oppositions pour démontrer la révélation de la marque. La Commission a ainsi refusé l'enregistrement de la marque de la requérante américaine. Nous retrouvons ici un exemple parfait de la difficulté de déposer une marque basée sur la révélation.

Il est intéressant de noter que la protection et l'usage exclusif de la marque «ENTERPRISE RENT-A-CAR» au Canada ne pourra ainsi débiter à partir du moment où la marque a été connue du public canadien par la publicité effectuée aux États-Unis et captée au Canada, mais que l'achalandage canadien relié à cette marque sera tout de même protégé à partir de ce moment. Ceci vient renforcer l'argument que l'article 5 de la Loi impose des obligations lourdes au propriétaire de marque notoires étrangères qui n'ont pas lieu d'être et qui sont voire même illogiques.

28. *Enterprise Car & Truck Rentals Ltd. c. Enterprise Rent-A-Car Co.*, 87 C.P.R. (3d) 544 (Commission des oppositions).

Au fil du temps, la Cour fédérale s'est révélée relativement conservatrice sur d'autres points, notamment dans l'application du test de confusion en matière de concurrence déloyale à une marque notoire. En effet, lorsque les actes de concurrence déloyale sont effectués à l'égard des marchandises et services identiques à ceux couverts par la marque notoire, la cour donnera raison au propriétaire de la marque notoire, comme d'ailleurs elle l'a fait dans l'affaire précitée de *Enterprise Rent-A-Car*.

Toutefois, lorsque les marchandises et services vendus sous la marque portant à confusion ne sont pas les mêmes que ceux couverts par la marque notoire, la Cour fédérale n'accordera pas de protection particulière à la marque notoire car elle continue d'appliquer le test traditionnel de confusion.

L'arrêt *Berry Bros.*²⁹ rendu en 1980 démontre que la Cour examine en premier lieu s'il existe un lien entre les marchandises couvertes par la marque portant à confusion et celles de la marque notoire, pour éviter que la marque imitatrice ne profite de l'achalandage de la marque notoire. La Cour avait ainsi pris en considération la réputation de la marque notoire «CUTTY SARK» pour le scotch whisky, pour empêcher l'enregistrement de la marque «CUTTY SARK» en liaison avec du tabac. Elle avait déterminé qu'il pouvait exister un lien entre les produits faisant en sorte que le consommateur moyen pouvait être induit en erreur quant à l'origine des produits.

Toutefois, lorsque les marchandises ou services de la marque portant à confusion n'ont aucun lien quant à l'idée qu'ils puissent suggérer avec ceux de la marque notoire, la Cour fédérale n'accorde pas de protection plus large parce qu'une marque déposée est notoire.

L'affaire *Pink Panther*³⁰ en est un exemple récent. La compagnie United Artists, productrice du célèbre film et bande dessinée «THE PINK PANTHER» s'était opposée à l'enregistrement de la marque «PINK PANTHER» déposée sur la base d'un usage projeté en liaison avec des produits de beauté. L'opposition a été rejetée pour défaut de confusion mais, en appel devant la Cour fédérale de pre-

29. *Berry Bros. & Ruda Ltd. c. Planta Tabak – Manufactur Dr. Manfred Oberman*, (1980) 53 C.P.R. (2d) 130 (C.F.P.I.).

30. *United Artists c. Pink Panther Beauty Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 (C.A.F.), requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada produite [1998] S.C.C.A. 273; désistement d'appel produit le 1999-06-21 (C.S.C.).

mière instance, cette dernière a accepté d'accorder une protection plus large à la marque «PINK PANTHER» en raison du caractère notoire de la marque.

Cette décision fut toutefois infirmée par la Cour fédérale d'appel, qui a rajusté la balance dans le test d'appréciation de la confusion en appliquant une approche plus rigoriste. La Cour d'appel a refusé de voir une confusion possible entre les deux marques, compte tenu de la nature différente des marchandises et qu'aucun lien de connexité ne pouvait être fait entre ces dernières.

De plus, la Cour s'est basée sur le principe qu'il fallait accorder un certain crédit au consommateur moyen et que ce dernier ne pouvait véritablement se tromper sur l'origine des marchandises, compte tenu du manque de connexité entre elles.

La Cour d'appel fédérale ne fut pas toutefois unanime sur la question. La dissidence exprimée par l'honorable juge J.A. McDonald indique, à bon droit, qu'il serait naïf de croire que la décision de l'appelante d'utiliser le nom «PINK PANTHER» n'était pas préméditée ni reliée à la notoriété de la marque. Selon lui, l'appelante croyait certainement que le consommateur moyen se rappellerait des produits de la marque de l'intimée lorsqu'il verrait le nom de «PINK PANTHER» sur les produits de beauté. La seule présence du nom laisserait au consommateur moyen la possibilité de se demander si l'intimée était le promoteur de ces produits.

Bien que la permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada fut obtenue, United Artists s'est désistée de son appel. Le dossier de la demande d'enregistrement de la marque projetée «PINK PANTHER» indique qu'il y a eu par la suite une cession de la demande d'enregistrement en faveur de United Artists par le requérant.

Il aurait été intéressant de connaître la position de la Cour suprême sur la question de confusion en cas de marque notoire. United Artists a sans doute décidé de parer au plus important, soit d'éviter la dilution de sa marque notoire et ce, à moindres frais.

Dans l'affaire *Lexus*³¹, la Cour d'appel fédérale a réitéré sa position. La compagnie canadienne Toyota est détentrice des marques

31. *Toyota Jidisha Kabushiki Kaisha c. Lexus Food Inc.*, (2000) C.P.R. (4d) 297 (C.A.F.); requête pour autorisation d'en appeler à la Cour suprême du Canada produite le 2001-01-18 et refusée le 2001-07-12: [2001] S.C.C.A. 32 (C.S.C.).

déposées «LEXUS» et «LEXUS & Dessin» enregistrées en liaison avec des véhicules, pièces et accessoires. Elle s'est opposée à l'enregistrement de la marque projetée «LEXUS» produite par Lexus Food en liaison avec des fruits, fruits en conserve, jus de fruits et jus de légumes.

L'opposition fut rejetée et, en appel à la Cour fédérale de première instance, cette dernière infirma la décision de la Commission et refusa l'enregistrement de la marque projetée «LEXUS». Cependant, la Cour d'appel fédérale renversa la décision de la section de première instance et autorisa l'enregistrement de la marque. Sa décision fut calquée sur celle rendue deux ans auparavant dans l'affaire *Pink Panther*.

En effet, selon la Cour, la notoriété d'une marque en soi ne protège pas une marque de façon absolue. Il ne s'agit que d'un facteur qui doit être considéré parmi d'autres dans le test de confusion. Décider autrement remettrait en question le concept fondamental de la marque de commerce:

If the fame of a name could prevent any other use of it, the fundamental concept of a trade-mark being granted in relation to certain wares could be rendered meaningless.³²

Il est certes dommage de voir la Cour fédérale se cantonner dans l'application du test classique de confusion en matière de contrefaçon d'une marque notoire. Il est clair que le caractère notoire d'une marque confère un certain pouvoir d'attraction dont plusieurs aimeraient bénéficier. La marque notoire est un actif qui a été acquis par l'effort et l'ingéniosité de son propriétaire et elle mérite ainsi selon nous d'avoir une protection élargie. Espérons que la Cour suprême du Canada aura cette fois-ci l'occasion de se pencher sur la question.

6. Conclusion

Le système canadien des marques de commerce fait en sorte qu'il n'est pas obligatoire de procéder au dépôt d'une marque de commerce notoire pour pouvoir l'utiliser et la protéger au Canada. Toutefois, comme nous l'avons vu, le propriétaire d'une marque déposée a le droit d'en faire l'usage exclusif et ce, à travers le Canada. L'enre-

32. *Ibid.*, p. 301.

gistrement d'une marque notoire permet au propriétaire d'avoir recours non seulement à l'action en contrefaçon (ce que la marque non déposée ne permet pas), mais il crée également une présomption de connaissance de l'existence de la marque par les tiers, et donc de leur mauvaise foi lorsque ces derniers tentent indûment de la copier.

Toutefois, il est bien malheureux de constater que, malgré l'enregistrement de la marque notoire tant canadienne qu'étrangère, la Cour fédérale permette l'enregistrement d'une marque identique et portant à confusion avec la marque notoire lorsqu'elle couvre des marchandises ou services différents de ceux couverts par la marque notoire.

Même si, dans les faits, la confusion n'est pas probable, il reste que le propriétaire de la marque notoire subit un préjudice, soit l'affaiblissement du caractère distinctif de sa marque par dilution. Une solution à ce problème serait de permettre l'enregistrement de la marque «défensive» en liaison avec des marchandises et services différents de ceux couverts par la marque notoire. La loi anglaise permet ce type d'enregistrement.

Les États-Unis ont pour leur part réglé ce problème en amendement, en 1999, leur Loi sur les marques de commerce américaine de 1946, avec des dispositions empêchant la dilution d'une marque notoire.

En attendant, au Canada, le propriétaire d'une marque notoire peut toujours déposer sa marque sur la base d'un usage projeté en liaison avec toutes les catégories de marchandises et services existant par le biais d'une demande d'enregistrement que l'on appelle «Omnibus». Cette solution n'est bien évidemment que temporaire pour quelques années car, tôt ou tard, le requérant devra déposer une déclaration d'usage sous peine de voir sa demande radiée. Mais, dans l'immédiat, il sera protégé contre la dilution de sa marque notoire au Canada.