

*Capsule*

**L'utilisation d'une marque  
de commerce « étrangère »  
sous l'égide de la *Charte de  
la langue française***

**Stefan Martin\***

1. INTRODUCTION . . . . .	137
2. L'EXCEPTION BÉNÉFICIE-T-ELLE AUX SEULES MARQUES DE COMMERCE ENREGISTRÉES ? . . . . .	139
3. LA NOTION DE MARQUE : LA FRONTIÈRE TĒNUE ENTRE LES NOMS COMMERCIAUX ET LES MARQUES DE COMMERCE . . . . .	141
4. CONCLUSION . . . . .	144

---

© Stefan Martin, 2010.

\* Stefan Martin, avocat et associé du cabinet Fraser Milner Casgrain à Montréal.

## 1. INTRODUCTION

L'utilisation au Québec de marques de commerce composées de mots extraits d'une langue étrangère demeure un sujet passablement controversé. En 2001, l'utilisation par « McDonald » et « Second Cup » de leur seule marque anglaise sur leur enseigne avait provoqué des manifestations violentes, y compris l'incendie d'un établissement de la célèbre chaîne de café. On se souviendra également du tollé qu'avait provoqué la décision de la chaîne « Second Cup » d'angliciser son enseigne en soustrayant de sa marque de commerce les mots « les cafés »<sup>1</sup>. Plus récemment, au mois de janvier 2009, c'est la compagnie « Red Bull » qui a provoqué l'indignation d'une partie de la population de la Ville de Québec et l'intervention du ministre Sam Haddad en raison du choix du nom de sa compétition de patinage extrême « Red Bull Crashed Ice ».

À ce titre, on rappellera qu'en principe le français est la langue de l'affichage public et de la publicité commerciale<sup>2</sup> :

51. Toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie, doit être rédigée en français. Cette règle s'applique également aux menus et aux cartes des vins.

58. L'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français.

Affichage en deux langues.

Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante.

---

1. « Second Cup – Au diable le français », *Le Journal de Montréal*, édition du 18 octobre 2007.  
2. *Charte de langue française*, L.R.Q., ch. C-11, art. 51 et 58.

### Choix du gouvernement.

Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les lieux, les cas, les conditions ou les circonstances où l'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement en français ou peuvent se faire sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue.

Une exception à ce principe a toutefois été aménagée en 1993 au bénéfice des marques de commerce. Le gouvernement du Québec a en effet adopté un amendement au *Règlement sur la langue du commerce et des affaires*<sup>3</sup> (ci-après le « Règlement »), créant certaines exceptions aux articles 51 et 58 de la *Charte de la langue française* (ci-après la « Charte »). Parmi celles-ci, deux visent directement les marques de commerce. Le paragraphe 7(4) crée une exception à la règle prévue à l'article 51 de la Charte ; le paragraphe 25(4) quant à lui crée une exception à la règle contenue à l'article 58. Ces dispositions se lisent comme suit :

**7. Sur un produit**<sup>4</sup> peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue que le français, les inscriptions suivantes :

[...]

4<sup>o</sup> une marque de commerce reconnue au sens de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. (1985), c. T-13), sauf si une version française en a été déposée.

**25. Dans l'affichage public et la publicité commerciale,** peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français :

[...]

3. Voir Décret 1756-93 du 8 décembre 1993, (1993) 125 *G.O.* II, 8891.

4. L'exception contenue à l'article 7 n'est pas limitée aux inscriptions sur les produits. L'article 51 de la Charte étend l'application de la règle à toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie. L'article 7 doit être lu en conjonction avec l'article 1 du Règlement qui stipule qu'« une disposition applicable à une inscription sur un produit s'applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inscription sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie », à moins que le contexte n'indique un sens différent. En regard de l'article 7, il n'y a pas lieu de restreindre le sens aux inscriptions sur les produits.

4<sup>o</sup> une marque de commerce reconnue au sens de la *Loi sur les marques de commerce*, sauf si une version française a été déposée.

Il est remarquable que, jusqu'à tout récemment, ces dispositions n'ont pas donné lieu à un contentieux très étoffé. C'est ainsi que l'on s'attardera pour un instant à un jugement rendu le 21 juillet 2009 par la Cour supérieure dans l'affaire *Centre sportif St-Eustache*<sup>5</sup>, de même qu'à un revirement de position de l'Office québécois de la langue française quant à la portée de ces exceptions.

## 2. L'EXCEPTION BÉNÉFICIE-T-ELLE AUX SEULES MARQUES DE COMMERCE ENREGISTRÉES ?

Le régime bénéficie aux marques de commerce « reconnues » au sens de la *Loi sur les marques de commerce* (ci-après la « Loi »), pour lesquelles aucune version française n'a été déposée, c'est-à-dire enregistrée auprès du registraire canadien des marques de commerce<sup>6</sup>. Le concept de marque de commerce reconnue est étranger à la Loi. La définition de « marque de commerce » que l'on retrouve à la Loi réfère tant aux marques de commerce employées qu'aux marques de commerce déposées, c'est-à-dire qui ont fait l'objet d'un enregistrement. En d'autres termes, le bénéfice de l'exception aux articles 51 et 58 de la Charte naît de la simple utilisation d'un terme en tant que marque de commerce selon les paramètres de l'article 4 de la Loi. C'est précisément cette position qui a été retenue par la jurisprudence :

[6] Il n'est pas obligatoire d'enregistrer une marque pour qu'elle soit reconnue comme étant une marque de commerce. L'usage en association aux services offerts pendant un certain temps peut servir à établir un droit de propriété sur la marque. Évidemment, il repose sur l'usager de prouver l'usage et la réputation<sup>2</sup>. Or la défenderesse a démontré à la satisfaction du tribunal qu'elle se sert de ce slogan ou de cette marque « Coast to Coast Services » depuis les années 70 pour annoncer ses services de transport de marchandise partout en Amérique du Nord. Elle a donc droit à la dérogation de l'article 25.<sup>7</sup>

5. *Centre sportif St-Eustache c. Procureur général du Québec*, 2009 QCCS 3307.

6. L'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* définit une marque de commerce déposée comme étant une marque de commerce enregistrée.

7. *Procureur général du Québec c. St-Germain Transport (1994) inc.*, EYB 2006-108909.

Cette interprétation avait également été retenue par l'Office québécois de la langue française :

4. L'exception relative aux marques de commerce vise les marques « reconnues », qu'elles soient ou non déposées. Il s'agit de noms de « marchandises » ou de « services » au sens de la loi fédérale.

D'une manière étrange, l'Office est revenu sur cette interprétation au mois de septembre 2008 et estime que le champ d'application de l'exception est désormais limité aux marques de commerce enregistrées :

Dans un litige entre parties privées, peuvent être protégées les marques qu'elles soient déposées ou non. Cependant, dans le contexte linguistique du présent règlement, et afin d'appliquer un critère objectif, uniforme et qui ne prête pas à interprétation, l'Office considère que sont visées par l'exception touchant les marques « reconnues » (prévue par le 4<sup>e</sup> des art. 4, 13 et 25) uniquement les marques déposées auprès du Bureau des marques (OPIC), si les formalités d'enregistrement sont terminées à la date où l'exception est soulevée.<sup>8</sup>

On notera tout d'abord qu'il est de jurisprudence constante que les avis de l'Office n'ont aucune force probante et ne sauraient en aucun cas lier les tribunaux :

[19] Since the Court is called upon to examine the actions of a private litigant, the views expressed by the Office can have no more than persuasive as opposed to binding value.<sup>9</sup>

Par ailleurs, il est improbable que cette nouvelle interprétation soit retenue par les tribunaux. En effet, elle repose sur un ajout au texte du Règlement en substituant au mot « reconnue » le terme « déposée ». Au demeurant, cette incertitude a été dissipée par un jugement récent rendu par la Cour supérieure dans l'affaire du *Centre sportif St-Eustache*. Dans la lignée d'une jurisprudence bien établie, la Cour reprend la formule désormais classique à l'effet que l'exception prévue au paragraphe 25(4) du Règlement s'applique

8. Office québécois de la langue française, *Charte de la langue française et règlements dont l'application relève de l'office avec notes explicatives et jurisprudence* (septembre 2008), p. 126.

9. *Centre sportif St-Eustache c. Procureur général du Québec*, 2009 QCCS 3307.

indifféremment aux marques de commerce, qu'elles soient ou non déposées :

[21] The Appellant argues that a trade-mark does not have to be registered to receive the protections contained in the Trade-marks Act [3]. This being so, a non-registered trade-mark can fall within the exception found at para. 25(4) of the Regulation (see para. [5] above). The Court would agree.<sup>10</sup>

Finalement, la position adoptée par l'Office se heurte à une objection considérable découlant de l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Lego*. La Cour a en effet jugé que la Loi s'applique tant aux marques déposées qu'aux marques non enregistrées :

[28] La *Loi sur les marques de commerce* établit un régime de réglementation tant des marques de commerce déposées que des marques de commerce non déposées.<sup>11</sup>

### **3. LA NOTION DE MARQUE : LA FRONTIÈRE TËNUE ENTRE LES NOMS COMMERCIAUX ET LES MARQUES DE COMMERCE**

On conviendra que la distinction entre les notions voisines de marques de commerce et de noms commerciaux demeure tnue. Dans bien des cas, l'entreprise se sert simultanment de son nom commercial à titre de marque de commerce et dans son enseigne. Dans les deux cas, le signe est un lment de ralliement de la clientle. Toutefois, alors que la marque de commerce a pour fonction de distinguer les produits ou services de ceux d'un concurrent, le nom commercial a essentiellement pour but d'identifier et de distinguer une personne morale. Ceci dit, rien n'exclut que le nom commercial puisse galement servir de marque de commerce, *a fortiori* à titre de marque de commerce. Ce principe repose sur une jurisprudence aussi traditionnelle que constante qui observe qu'il n'y a aucune incompatibilit entre l'usage d'un terme à titre de nom commercial et de marque de commerce :

Trade mark and trade name usage are not necessarily mutually exclusive, and using a trade mark that is part of a corporate name does not constitute a bar to proving «use» : see Road

10. *Centre sportif St-Eustache c. Procureur gnral du Qubec*, 2009 QCCS 3307.

11. *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, 2005 CSC 65.

Runner Trailer Mfg. Ltd. v. Road Runner Trailer Co. (1984), 1 C.P.R. (3d) 443 (F.C.T.D.).<sup>12</sup>

Un jugement récent de la Cour supérieure apporte sa contribution à cette question toujours d'actualité, mais dans le contexte de l'article 58 de la Charte. Dans l'espèce soumise à l'appréciation de la Cour, le propriétaire d'un centre de quilles a porté en appel une décision rendue par la Cour du Québec qui avait retenu les infractions aux articles 58 et 205 de la Charte découlant de l'utilisation par l'appelante dans son enseigne des termes « Bowl-Mat » et « Oh Daddy ». L'appelante prétendait qu'elle devait bénéficier de l'exception à l'article 58 de la Charte aménagée en faveur des marques de commerce par le paragraphe 25(4) du Règlement. Ce moyen avait été rejeté succinctement par la Cour du Québec qui estimait qu'il ne fallait pas confondre le nom commercial et la marque de commerce et que « le fait d'évoluer sous une [...] appellation ne confère pas pour autant à celle-ci le statut de marque de commerce » :

[24] Mais il ne faut cependant pas confondre la marque de commerce avec le nom commercial qui est l'appellation sous laquelle une entreprise poursuit ses activités. Le fait d'évoluer sous une telle appellation ne confère pas pour autant à celle-ci le statut de marque de commerce.

[25] De l'avis du tribunal, une dénomination sociale ne peut être déposée ou protégée comme marque de commerce que si elle est utilisée en tant que telle pour identifier des marchandises ou les services de son détenteur. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

[26] La preuve soumise au tribunal démontre que la défenderesse exploite deux de ses entreprises sous les noms commerciaux Bowl-Mat et Oh Daddy et ce, respectivement depuis 1999 et 2001. Mais rien dans cette preuve ne nous permet de conclure qu'elle utilise aussi ces noms comme marque de commerce pour identifier un produit ou un service en particulier, comme le font des entreprises telles que St-Hubert et Commensal.

[27] La défenderesse pourrait par exemple développer une série de produits alimentaires et utiliser le nom de son restaurant pour les identifier et les faire connaître auprès de sa clientèle.

---

12. *Opus Building Corp. c. Opus Corp.*, (1995) 60 CPR (3d) 100 (C.F.P.I.), p. 104.

Ce nom pourrait alors être considéré comme une marque de commerce parce qu'il est utilisé en tant que tel.<sup>13</sup>

Le jugement de la Cour supérieure approuve la décision de la Cour du Québec et juge que l'utilisation par l'appelante des termes « O'Daddy » et « Bowl-Mat » constitue l'usage d'un nom commercial et non d'une marque de commerce. Cette solution doit être condamnée, car elle paraît en contradiction tant avec le texte qu'avec la jurisprudence. En effet, la notion d'usage que l'on retrouve à l'article 4 de la Loi réfère à un emploi en relation avec des services lorsque la marque est « employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services ». Dans un premier temps, il convient de rappeler que la notion de services a fait l'objet d'une interprétation très libérale par les tribunaux<sup>14</sup>. Il ne fait aucun doute que la location de pistes servant aux jeux de quilles constitue un service au sens de l'article 4 de la Loi. Par ailleurs, il est indéniable que lorsque la marque est reproduite sur l'enseigne d'une entreprise ou d'un commerce, elle est effectivement « montrée dans l'exécution ou l'annonce de ses services » et qu'à ce titre, il s'agit bien d'un usage à titre de marque de commerce. Enfin, il convient de garder à l'esprit que l'appelante n'avait pas reproduit sur son enseigne son nom commercial, soit « Les amusements Bowl-Mat », mais bien sa marque de commerce « Bowl-Mat ».

C'est donc du critère tiré de la définition d'« usage » que l'on retrouve à l'article 4 de la Loi qui doit être retenu pour définir la portée de l'article 25 du Règlement. Or, cette notion d'usage couvre une grande variété d'utilisation de la marque telle que la reproduction sur un panneau publicitaire, un véhicule de livraison, un catalogue, des factures, des bons de commandes, des documents promotionnels et évidemment, des enseignes.

Cela dit, le problème est peut-être ailleurs. D'aucuns pourraient affirmer que cette conclusion n'entre pas dans les prévisions de l'article 25 du Règlement, à tout le moins qu'elle dépasse l'intention des rédactions des amendements de 1993. À cet argument on opposera que la notion de marque de service a été introduite dans la Loi en 1953 et qu'elle n'était donc pas inconnue en 1993 et que ce faisant, la portée du régime d'exception doit demeurer cohérente avec la philosophie du droit des marques.

13. *Procureur général du Québec c. Centre sportif St-Eustache*, EYB 2003-41580.

14. *Société nationale des chemins de fer français c. Venice Simplon – Orient Express inc.*, (2000) 9 CPR (4<sup>th</sup>) 443 (C.F.P.I.).



#### 4. CONCLUSION

Le sujet est loin d'être épuisé. Au demeurant, la situation du Canada n'est pas unique. De nombreux pays, incluant notamment la France<sup>15</sup>, ont adopté des lois destinées à préserver leur patrimoine linguistique. La controverse découle de la confrontation de deux objectifs tout aussi louables : d'une part, la protection du patrimoine linguistique du Québec et, d'autre part, les réalités liées aux obligations internationales du Canada découlant notamment des accords ADPIC (article 20) et de l'article 1708 de l'*ALÉNA* qui prohibent toute disposition ayant pour résultat d'entraver de manière « injustifiable » l'usage d'une marque de commerce « tel que l'usage simultané d'une autre marque ».

Par ailleurs, il convient également de tenir compte des réalités liées aux stratégies de mise en marché d'entreprises étrangères vendant leurs produits et services au Québec. En effet, et plus encore dans le contexte actuel du commerce international, une marque de commerce a par essence une vocation internationale. Les entreprises déploient des budgets astronomiques afin d'assurer la reconnaissance et la notoriété internationales de leurs marques. Ainsi, le succès de leurs démarches est intimement lié à l'uniformité de ces marques.

Finalement, il convient également de garder à l'esprit que bien des marques de commerce enregistrées et utilisées au Canada sont composées de termes étrangers utilisés à des seules fins esthétiques. D'autres marques utilisent des termes étrangers sans aucune logique grammaticale ou terminologique. Certaines marques de commerce reproduisent des locutions étrangères, notamment latines, dans le seul but de créer des références historiques. D'autres exemples relèvent de l'utilisation d'une onomatopée à vague connotation « étrangère ». Toute tentative de discrimination ou d'analyse de ces marques relève d'un exercice par essence subjectif. À cet égard, rappelons que le droit s'accommode mal de cette incertitude.

Certains pourraient prétendre que l'industrie s'est accommodée des exigences linguistiques relatives à la langue d'affichage et à la langue d'étiquetage. Ce serait mal comprendre la fonction intrinsèque des marques de commerce et leur vocation universelle que de soutenir une telle analogie.

---

15. Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relativement à l'emploi de la langue française. Voir également la Loi lituanienne sur la langue officielle adoptée en 1995, la Loi de république de la Lettonie sur les langues de 1992, la Loi sur la langue de l'Estonie adoptée en 1995, la Loi sur la langue polonaise adoptée le 7 octobre 1999, la Loi sur la langue officielle de la Fédération de Russie de 2005.