

Capsule

**La célébrité d'un individu et
l'enregistrement de son nom comme
marque de commerce : survol de
Matol Biotech Laboratories Ltd.
*c. Jurak Holdings Ltd.***

Iana Alexova*

1. Introduction	211
2. La décision	212
2.1 Les faits	212
2.2 Questions	213
2.3 Analyse et conclusions de la Cour.	213
3. Conclusion	215

© CIPS, 2009.

* Avocate de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

1. Introduction

Les règles entourant l'enregistrabilité d'un nom ou d'un nom de famille en tant que marque de commerce ont fait maintes fois l'objet d'une étude de la part des tribunaux. Le principe général en la matière demeure que toute personne peut identifier ses marchandises par son nom dans la mesure où elle ne tente pas de les faire passer pour ceux d'une autre personne. Toutefois, les cours étant réticentes à empêcher une personne de se prévaloir du principe en question, elles le sont tout autant à octroyer à quelqu'un le monopole sur un nom¹.

Mais, de plus en plus, la question se pose d'un angle différent, à savoir celui où l'objection de non-enregistrabilité est formulée non seulement en raison du caractère patronymique d'une marque de commerce, mais également à cause de la célébrité de l'individu à laquelle elle est ou pourrait être associée.

L'explication apparaît lorsqu'il nous est donné de poser les yeux sur l'énoncé de pratique publié par le Bureau des marques de commerce qui, au stade de l'examen, est ce sur quoi se basent les examinateurs pour formuler leurs objections en la matière².

Selon la directive administrative en question, une objection formulée en vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi est prise en considération seu-

1. *Bell Insurance Agencies Ltd. c. Bell Cross Insurance Agency Ltd.* (1983), 72 C.P.R. (2d) 46 (Q.B. Manitoba). Cette décision de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba traite de l'usage d'un nom comme partie d'un nom commercial. Certains sont toutefois d'avis que le raisonnement de la Cour pourrait s'appliquer dans un contexte de marques de commerce. Voir, à ce sujet, Roger T. HUGHES et Toni POLSON ASHTON, *Hughes on Trade Marks*, 2^e éd. (Markham, LexisNexis, 2005), p. 627-628. Ce concept est également traité par Harold G. FOX, dans son ouvrage *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e éd. (Toronto, Carswell, 1972), à la p. 131 : [Traduction] « Il sera toujours très difficile de convaincre le registraire ou le tribunal qu'un mot non enregistrable au premier abord a acquis un deuxième sens suffisant pour en autoriser l'enregistrement, car le législateur et les tribunaux ont toujours été peu disposés à accorder ainsi à une personne un monopole sur ce que les autres pourraient légitimement vouloir utiliser aussi. »
2. Cet avis de pratique, intitulé « Alinéa 12(1)a) de la loi – nom ou nom de famille », a été publié dans l'édition du 16 août 2000 du *Journal des marques de commerce* (vol. 47, n^o 2390).

lement si au moins 25 occurrences du nom peuvent être trouvées dans des annuaires téléphoniques canadiens. Toutefois, lorsque la marque de commerce est constituée du nom d'un particulier célèbre, ladite objection peut être soulevée, même en l'absence du nombre fatidique d'apparitions. À ce moment, c'est sur la célébrité de l'individu qu'est fondée l'objection.

D'entrée de jeu, mentionnons que la jurisprudence en la matière n'est pas ce qu'il y a de plus prolifique, ce pourquoi il est intéressant de s'attarder quelques instants à une récente décision qui en traite brièvement, tout en illustrant les principes généraux applicables.

2. La décision

2.1 Les faits

Dans *Matol Biotech Laboratories Ltd. c. Jurak Holdings Ltd.*³, la Cour fédérale a rejeté un appel contestant une décision de la Commission d'opposition des marques de commerce qui refusait la demande d'enregistrement de la marque de la requérante.

À l'origine, une demande d'enregistrement pour la marque de commerce KARL JURAK (ci-après : « la Marque ») avait été déposée le 5 février 1999 par Matol Biotech Laboratories Ltd. (ci-après : « Matol »), suite à laquelle un rapport d'examen fut émis, comprenant entre autres comme objection la non-enregistrabilité de la Marque en vertu de l'alinéa 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*⁴. En réponse, de la preuve a été produite par la requérante afin de réclamer le bénéfice du paragraphe 12(2) de la Loi, ce qui eut comme résultat le retrait de ladite objection. Plus précisément, la demande d'enregistrement de la Marque avait été déposée en relation avec des minéraux et vitamines pour usage thérapeutique.

C'est dans ce contexte que Jurak Holdings Ltd. (ci-après : « Holdings ») a entamé une procédure d'opposition. Il y était, entre autres, allégué que la Marque n'était pas enregistrable puisqu'elle n'était constituée principalement que du nom ou du prénom d'un individu vivant ou décédé il y a moins de trente ans et que, même si le nom Karl Jurak apparaissait moins de 25 fois dans les annuaires téléphoniques, il n'en

3. *Matol Biotech Laboratories Ltd. c. Jurak Holdings Ltd.*, 2008 FC 1082.

4. L.R.C. (1985), c. T-13 (ci-après : « la Loi »).

demeurait pas moins qu'il s'agissait du nom d'un individu célèbre. Holdings a également contesté la validité de la preuve soumise au soutien de la réclamation du bénéfice du paragraphe 12(2) de la Loi.

La preuve déposée par Holdings comprenait notamment l'affidavit d'Anthony Carl Jurak, président de Holdings et chef de la direction de Jurak Corporation World Wide Inc. Anthony Carl Jurak était également le co-fondateur de Matol et le fils de feu Dr Karl Jurak, décédé en 1993. À la lumière de la preuve devant elle, la Commission d'opposition était d'avis que ledit Dr Karl Jurak n'avait guère acquis suffisamment de notoriété au Canada pour être considéré comme quelqu'un de célèbre. Par contre, il a été décidé qu'une fois ce fait établi, cela ne mettait aucune fin au test applicable lors d'une interprétation de l'alinéa 12(1)a) de la Loi. Le test appliqué, la Commission fut d'avis que la Marque serait néanmoins perçue comme n'étant principalement qu'un nom du point de vue du consommateur canadien moyen. De plus, la preuve à l'effet que la Marque avait été employée au Canada de manière à être devenue distinctive n'a pas été jugée pertinente, d'où l'appel.

2.2 Questions

Deux questions sont soulevées à l'occasion du pourvoi devant la Cour fédérale :

1. Le tribunal a-t-il commis une erreur en décidant que Holdings avait rencontré son fardeau de preuve initial ?
2. À la lumière de la nouvelle preuve soumise devant la Cour, la Marque est-elle devenue distinctive de manière à pouvoir bénéficier de la protection prévue au paragraphe 12(2) de la Loi ?

2.3 Analyse et conclusions de la Cour

Les dispositions pertinentes à l'analyse de la Cour sont l'alinéa 12(1)a) et le paragraphe 12(2) de la Loi, qui se lisent comme suit :

- | | |
|---|---|
| 12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : | 12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not |
|---|---|

a) 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 ;

(a) a word that is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years ;

[...]

[...]

(2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant.

(2) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.

À titre préliminaire, le juge Lemieux effectue une revue de la jurisprudence pertinente relativement au faits en l'espèce et réitère le test à appliquer lors de l'interprétation de l'alinéa 12(1)a) de la Loi, à savoir :

- déterminer si la Marque est le nom ou surnom d'un particulier vivant ou qui est récemment décédé ;
- si la réponse à la première question est affirmative, déterminer si la Marque sera perçue comme n'étant principalement qu'un nom ou un nom de famille à l'esprit du consommateur canadien moyen.

Notons que les parties s'entendaient sur le point que le premier volet du test en question avait été rencontré, ainsi que sur la norme de contrôle applicable à la décision contestée, à savoir la décision raisonnable.

Premièrement, en ce qui concerne la preuve additionnelle produite par Matol (c'est-à-dire un affidavit produit alors que la demande d'enregistrement était encore au stade d'examen, une recherche dans les annuaires téléphoniques canadiens montrant que le terme « Jurak » n'y apparaît que 22 fois et une signification alternative au terme en question, trouvée sur l'Internet), elle n'a pas été jugée suffisante afin de rencontrer la norme de contrôle en question.

Ensuite, la Cour précise que le fardeau initial applicable à Holdings était d'établir que Karl Jurak était bel et bien quelqu'un qui est décédé

dans les 30 dernières années, ce qui fut fait et n'avait d'ailleurs pas été contesté par la suite. Par ailleurs, le juge Lemieux confirme que Matol détenait le fardeau de démontrer que la Marque n'était pas « principalement que » le nom d'une personne, mais bien autre chose, charge dont elle n'a pu se délester.

La Cour conclut également que la preuve ne révélait pas un emploi de la Marque de manière à ce que celle-ci soit devenue distinctive aux termes de la Loi, notamment car cette dernière n'apparaissait pas de façon régulière sur les marchandises visées. Des dichotomies inexplicables avaient par ailleurs fait leur chemin entre l'affidavit produit par Matol au stade d'examen de la demande et celui soumis ultérieurement au Tribunal.

3. Conclusion

À la lumière de l'énoncé de pratique précédemment mentionné, il n'est pas interdit de penser que les objections émises au stade d'examen d'une marque de commerce concernant la célébrité d'un individu puissent être fondées sur les résultats de recherches Internet (c'est-à-dire en fonction du nombre d'occurrences obtenues). Bien que l'Internet puisse être un indicateur, il nous semble qu'une mise en garde s'impose puisque cela peut, dans certains cas, occasionner des incongruités dans la mesure où il n'existe pas automatiquement une proportionnalité entre les occurrences obtenues lors d'une recherche informatique et la notoriété de quelqu'un. De plus, il peut très bien arriver que ce ne soit pas nécessairement l'individu dont le nom fait l'objet d'une demande d'enregistrement qui jouisse d'une renommée, mais bien sa marque de commerce ainsi que les produits vendus sous cette dernière.

Les tribunaux canadiens n'ont certainement pas terminé de débattre la question de l'enregistrabilité du nom d'un particulier (que ce dernier soit prétendument célèbre ou non), les parties à la décision en cause n'en étant point à leur première joute⁵ (et n'en étant peut-être pas à leur dernière !).

5. Voir notamment *Jurak Holdings Ltd. c. Matol Laboratories Ltd.* (2006), 50 C.P.R. (4th) 337 (Comm.opp.) et *Jurak Holdings Ltd. c. Matol Laboratories Ltd.* (2007), 64 C.P.R. (4th) 207 (Comm.opp.).