

Vol. 19, n° 3

La marque fantôme au Canada et aux États-Unis

Catherine Bergeron*

1. INTRODUCTION	729
2. LA MARQUE FANTÔME EN DROIT CANADIEN	731
2.1 Les enjeux de la marque fantôme	731
2.2 Décisions portant sur la variation dans l'emploi des marques de commerce	733
2.3 Décisions évoquant le concept de la marque fantôme	739
3. LA MARQUE FANTÔME EN DROIT AMÉRICAIN	744
3.1 La position du USPTO quant à l'enregistrement de la marque fantôme	744
3.2 Décisions portant sur les marques fantômes	745
4. CONCLUSION	752

© CIPS, 2007.

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

1. INTRODUCTION

Qu'est-ce qu'une marque fantôme ? Ce n'est pas une marque de commerce qui donne des frissons ! En bref, une marque fantôme est une marque de commerce dans laquelle une portion spécifique est représentée par un indicateur d'élément fantôme (qu'il s'agisse d'un blanc, de lignes pointillées, de points de suspension, etc.) agissant comme substitut d'un mot ou d'un symbole susceptible de varier en fonction de la nature des produits et services désignés par la marque¹. Par exemple, un commerçant pourrait être titulaire de l'enregistrement de la marque de commerce PLAISIRS DE _____ pour désigner une gamme de produits, sachant que chaque produit de la gamme sera vendu sous l'une ou l'autre des marques de commerce de type « PLAISIRS DE _____ », telle que PLAISIRS DE CHARLEVOIX. C'est l'élément variable (ou fantôme) de la marque de commerce qui en fait une marque fantôme. Cette dernière suggère donc une pluralité de marques de commerce.

Dans ce contexte, l'expression « marque fantôme » est donc surtout utilisée pour désigner une marque de commerce inscrite au registre des marques de commerce, que ce soit une marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement ou d'un enregistrement, par opposition à son emploi dans le marché. En effet, l'élément fantôme de la marque fantôme disparaît pour être remplacé par un élément variable (tels une saveur, une année, un lieu géographique, un numéro de série, etc.) lorsque la marque de commerce est apposée sur des produits ou employée dans l'exécution de services.

1. Traduction libre d'une définition de la marque fantôme tirée de la décision américaine *In re International Flavors & Fragrances Inc.*, 51 USPQ2d 1513 (fed. Cir. 1999) (ci-après « *In re International Flavors* »). Un exemple de marque fantôme au Canada : — SPOONFED, enregistrement 574,956, comprenant la description suivante : « The — designations represent different descriptors and vary according to the subject matter of the particular tutorial software or tutorial book. These — designations are themselves not part of the mark ». Un exemple de marque fantôme aux États-Unis : — FOR DUMMIES, enregistrement 2,124, 132, comprenant la description suivante : « The “—” designations represent different descriptive computer terms and vary according to the subject matter of the goods. These “—” designations are themselves not part of the mark ».

Contrairement au Canada, la marque fantôme (*phantom mark*) est un concept autonome aux États-Unis. Non seulement est-elle décrite dans le manuel d'examen du *United States Patent and Trademark Office*² (ci-après « USPTO »), mais les auteurs et les tribunaux américains y font spécifiquement référence. D'ailleurs, depuis l'affaire *In re International Flavors*³, et pour les raisons qui seront expliquées un peu plus loin, le USPTO adopte la position qu'une marque fantôme n'est pas enregistrable aux États-Unis.

Cependant, en droit canadien, le concept même de la marque fantôme n'est pas établi. Bien que le registre canadien des marques de commerce comporte son lot de marques de commerce dans lesquelles des portions spécifiques sont désignées par des lignes pointillées ou une série de lettres « XXXX », la *Loi sur les marques de commerce*⁴, les tribunaux judiciaires, la Commission des oppositions de même que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada n'y font pas référence. Les marques fantômes, enregistrables en soi, ne constituent pas une catégorie particulière de marques de commerce et elles reçoivent le même traitement que les marques de commerce ordinaires lorsqu'on demande leur enregistrement.

En empruntant le concept de marque fantôme aux Américains, les praticiens canadiens font généralement référence à la marque fantôme pour désigner une marque de commerce (élément principal invariable) à laquelle sont ajoutés des éléments variables, créant ainsi une pluralité de marques de commerce, qu'il y ait ou non un élément fantôme spécifiquement indiqué dans la demande d'enregistrement ou l'enregistrement. Une description plus large de la marque fantôme comprend donc également les marques de commerce, inscrites au registre, qui sont appelées à être complétées par des éléments variables au moment de l'emploi.

Voilà pourquoi les marques de commerce bien connues de type « FOR DUMMIES »⁵, employées en liaison avec divers livres, logiciels et autres outils d'information, pourraient selon nous être visées par une définition élargie de la marque fantôme. La portion « FOR DUMMIES » fait invariablement partie de la marque de commerce alors que le segment variable varie en fonction du type de livre ou de logiciel qu'elle désigne, comme par exemple : LAPTOPS FOR

2. *Trademark Manual of Examination Procedures* (TMEP) – 4th Edition.

3. *In re International Flavors*, précitée, note 1.

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

5. Le titulaire des marques de commerce « FOR DUMMIES » enregistrées au Canada est Wiley Publishing, Inc.

DUMMIES, DOG TRAINING FOR DUMMIES, WORKOUTS FOR DUMMIES et LONDON FOR DUMMIES. La marque de commerce FOR DUMMIES est enregistrée, entre autres au Canada et aux États-Unis, mais, dans les faits, c'est une multitude de déclinaisons de marques de commerce qu'on emploie.

Ainsi, malgré les distinctions importantes à faire entre la *phantom mark* américaine et la marque fantôme canadienne (s'il en existe une !), nous nous permettons d'employer cette expression ci-après pour faire référence à une description élargie de ce type de marques.

En l'absence de développements récents sur le sujet, nous dédions les prochaines pages à un rappel des enjeux et des décisions principales en matière de marque fantôme au Canada et aux États-Unis.

2. LA MARQUE FANTÔME EN DROIT CANADIEN

2.1 Les enjeux de la marque fantôme

Tel que mentionné ci-haut, la marque fantôme engendre une variété possiblement infinie de marques de commerce découlant d'un même dénominateur commun. En demandant l'enregistrement d'une marque de commerce comprenant un élément fantôme (ou une marque de commerce simplement composée de l'élément invariable d'une série de marques de commerce), la requérante réalise non seulement une économie en terme de frais d'enregistrement, mais elle contourne également la règle à l'effet qu'une demande d'enregistrement ne doit viser qu'une seule marque de commerce. En effet, la Règle 24 du *Règlement sur les marques de commerce*⁶ énonce entre autres qu'« une demande distincte est produite pour l'enregistrement de chaque marque de commerce ».

Prenons l'exemple fictif de la requérante qui désire protéger les marques PLAISIRS DE CHARLEVOIX et PLAISIRS DE GASPÉ par la voie de l'enregistrement. Ne pouvant demander l'enregistrement de ces deux marques de commerce par le biais d'une seule demande bien qu'elles partagent l'élément commun « PLAISIRS DE », cette requérante pourrait donc être tentée de demander l'enregistrement de la marque de commerce PLAISIRS DE, quitte à employer les variantes voulues de la marque de commerce en y ajou-

6. Règlement existant en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*.

tant les éléments « CHARLEVOIX » et « GASPÉ » selon les produits et services qui sont désignés.

Cependant, à supposer que cette même requérante obtienne l'enregistrement de la portion invariable « PLAISIRS DE », un emploi inadéquat des variations de cette marque fantôme pourrait avoir un impact indésirable sur la validité de son enregistrement et sur son caractère distinctif. En effet, tout dépendant de la façon dont les marques PLAISIRS DE CHARLEVOIX et PLAISIRS DE GASPÉ seraient employées, incluant les efforts de marquage approprié, il n'est pas évident qu'un consommateur non averti reconnaîtrait l'élément « PLAISIRS DE » comme étant la marque de commerce, donc comme identificateur de source, portant ainsi atteinte à son caractère distinctif.

Dans la mesure où, au moment de la demande d'enregistrement, le registraire des marques de commerce ne s'intéresse pas à l'emploi que la requérante entend faire de sa marque de commerce, ce n'est pas en soi l'enregistrement de la marque PLAISIRS DE qui cause problème dans cette situation fictive. Comme nous le verrons plus loin dans certaines décisions rendues dans le cadre de procédures en radiation (par la voie administrative⁷ ou judiciaire⁸) ou de procédures d'opposition⁹, la viabilité de l'enregistrement d'une telle marque et son caractère distinctif dépendront plutôt de l'emploi fait par son titulaire et de la capacité de ce dernier de démontrer l'emploi de la marque telle qu'enregistrée.

On peut en déduire que les possibilités multiples engendrées par la marque fantôme sont susceptibles de représenter un véritable piège pour son titulaire qui se soucie peu de la façon dont cette marque, ainsi que la « famille » de marques qui en découle, sont employées. La fonction même de la marque de commerce est de distinguer les produits et services d'une personne de ceux d'une autre. Le caractère distinctif d'une marque de commerce s'acquiert avec le temps et les efforts que son titulaire consacre à créer ce lien subtil qui relie des produits et services donnés à une seule source. En employant une pluralité de marques de commerce, bien que similaires, il est évident que le titulaire aura des défis supplémentaires à surmonter afin de bâtir un identificateur de source efficace basé sur sa marque fantôme.

7. En vertu de l'article 45 de la Loi.

8. En vertu de l'article 18 de la Loi.

9. En vertu de l'article 38 de la Loi.

2.2 Décisions portant sur la variation dans l'emploi des marques de commerce

Puisque la marque fantôme ne rencontre aucune limite au Canada quant à son enregistrement, les enjeux d'un tel type de marque trouvent donc essentiellement leur assise dans les principes reliés aux conséquences de la variation dans l'emploi des marques de commerce¹⁰. Avant de se pencher plus particulièrement sur les quelques décisions canadiennes à propos desquelles un rapprochement peut être fait avec le concept de la marque fantôme, au sens élargi de sa définition tel que mentionné en introduction, nous discuterons dans un premier temps des principes de la variation dans l'emploi énoncés dans trois décisions clés constituant les références principales des instances décisionnelles en la matière.

Une décision souvent citée par les tribunaux est celle rendue par la Commission des oppositions par l'agent d'audience A.M. Troicuk dans *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*¹¹. Dans cette affaire, la requérante cherchait à obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce graphique INT-R-LOK pour différents systèmes de reliure et storage de matériel, sur la base d'un emploi projeté au Canada. Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante alléguait entre autres que la requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque puisque cette dernière porterait à confusion avec la marque INTERLOC de l'opposante employée antérieurement en liaison avec différents articles pour le bureau.

La preuve produite par l'opposante démontrait que la marque employée était la marque reproduite ci-après :



La position de l'opposante était que les éléments de preuve produits (sur lesquels était imprimée la marque graphique en question) démontraient l'emploi de la marque INTERLOC.

10. Pour une révision générale du sujet, voir Barry GAMACHE, « Le revamping d'une marque de commerce : conséquences d'une variation dans l'emploi », (2001) *CPI* 14-1, p. 157.

11. *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (Commission des oppositions) (ci-après « *Nightingale Interloc Ltd.* »).

Dans sa décision, l'agent d'audience Troicuk formula les deux principes suivants¹² :

Principle 1

Use of a mark in combination with additional material constitutes use of the mark per se as a trade mark if the public, as a matter of first impression, would perceive the mark per se as being used as a trade mark. This is a question of fact dependent upon such factors as whether the mark stands out from the additional material, for example by the use of different lettering or sizing (see e.g., *Standard Coil Products (Canada) Ltd. v. Standard Radio Corp. et al.* (1971), 1 C.P.R. (2d) 155 at p. 163, [1971] F.C. 106), or whether the additional material would be perceived as purely descriptive matter or as a separate trade mark or trade name : see e.g., *Carling O'Keefe Ltd. v. Molson Cos. Ltd.* (1982), 70 C.P.R. (2d) 279 at pp. 280-1, applying *Bulova Accutron Trade Mark*, [1969] R.P.C. 102 at pp. 109-10.

Principle 2

A particular trade mark will be considered as being used if the trade mark actually used is not substantially different and the deviations are not such as to deceive or injure the public in any way : *Honey Dew, Ltd. v. Rudd et al.*, [1929] 1 D.L.R. 449, [1929] Ex. C.R. 83 at p. 89. Although most of the cases in which this principle has been applied involve the question of whether a registered trade mark has been used, it is clear that it is of broader application and is applicable for example when one is determining a date of first use for the purposes of s. 29(b) of the Act (*Playboy Enterprises, Inc. v. Germain* (1978), 39 C.P.R. (2d) 32 at p. 36 (Fed. Ct. T.D.) ; affirmed 43 C.P.R. (2d) 271 (Fed. C.A.) and *John Labatt Ltd. v. Molson Cos. Ltd.* (Registrar of Trade Marks, unreported, October 28, 1983 at pp. 9-11 [reported 2 C.P.R. (3d) 150, 2 C.I.P.R. 215]). This principle would appear to be justifiable on the basis that in view of the realities of the commercial world it is unreasonable to expect that trade marks and especially design trade marks will always be used exactly in the form as registered. To not permit any variation at all would mean, for example, that a registered user who made even the slightest change to a detailed design trade mark would cause the registration to be vulnerable for

12. *Nightingale Interloc Ltd.*, précitée, note 11, aux pages 538 et 539.

expungement pursuant to s. 18(1)(b) of the Act on the basis of non-distinctiveness since, because the deeming provisions of s. 49 would not be applicable, use of that slightly different trade mark would accrue to the registered user and not the registered owner. In general, however, this principle would appear applicable only where the variations are very minor : see, e.g. *American Cyanamid Co. v. Record Chemical Co. Inc.* (1972), 7 C.P.R. (2d) 1 at p. 7, [1972] F.C. 1271 ; *Molson Cos. Ltd. v. Mitches & Co. et al* (1980), 50 C.P.R. (2d) 180, and *Keele-Wilson Supermarket Ltd. v. Tops Inc.* (1983), 76 C.P.R. (2d) 182. The recent decision of *Saccone & Speed Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1982), 67 C.P.R. (2d) 119, appears to extend the application of this principle to a situation in which the variations in question were arguably more than very minor ; however, to the extent that there was any such extension, it should in my opinion be considered as being restricted to cases involving expungement proceedings in which the changes in question were necessitated by legislation such as the *Consumer Packaging and Labelling Act*, 1970-71-72 (Can.), c. 41.

Suivant ces principes, et face à la preuve qui avait été versée au dossier, l'agent d'audience décida que l'opposante n'avait déposé aucune preuve démontrant l'emploi de la marque INTERLOC (seule) avant la date de production de la demande d'enregistrement, tel qu'allégué à la déclaration d'opposition. À son avis, sur la base d'une première impression, les consommateurs ne percevraient pas le mot « INTERLOC » sur les étiquettes comme étant une marque de commerce distincte du reste des éléments présents dans la marque reproduite ci-haut dans la mesure où les deux mots « NIGHTINGALE » et « INTERLOC » apparaissaient avec un lettrage identique, de même dimension, et à proximité l'un de l'autre.

Peu de temps après l'affaire *Nightingale Interloc Ltd.*¹³, la Section d'appel de la Cour fédérale du Canada eut à débattre d'une question similaire concernant la variation dans l'emploi d'une marque de commerce enregistrée et se pencha notamment sur la question de la marque modifiée qui ne doit pas tromper le public, tel que mentionné au principe numéro 2 tiré de la décision *Nightingale Interloc Ltd.*¹⁴.

Il s'agit de la décision *Registraire des marques de commerce c. Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull*

13. *Nightingale Interloc Ltd.*, précitée, note 11.

14. *Nightingale Interloc Ltd.*, précitée, note 11.

S.A.¹⁵, un appel d'une décision du registraire des marques de commerce en matière de procédures en vertu de l'article 45 (à l'époque article 44) de la Loi à l'encontre de la marque de commerce BULL enregistrée au nom de la société intimée Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull S.A. Dans cette affaire, la preuve démontrait que les marques BULL et CII, enregistrées par l'intimée de façon indépendante, étaient toujours employées en conjonction avec l'élément corporatif HONEYWELL, de façon à former la marque composite CII HONEYWELL BULL.

Selon le juge Pratte, la seule question en litige devant la Cour était celle de savoir si l'emploi de la marque de commerce CII HONEYWELL BULL par l'intimée valait pour l'emploi de sa marque de commerce BULL.

La Cour donna une réponse négative à cette question en écrivant ce qui suit¹⁶ :

Il ne s'agit pas de déterminer si CII a trompé le public quant à l'origine de ses marchandises. Elle ne l'a manifestement pas fait. La seule et véritable question qui se pose consiste à se demander si, en identifiant ses marchandises comme elle l'a fait, CII a employé sa marque de commerce « Bull ». Il faut répondre non à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée. *Le critère pratique qu'il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimes qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine.* Si on considère le problème sous cet angle et qu'on applique ce critère, nous ne pouvons que conclure qu'en employant la marque composite « CII Honeywell Bull » CII n'a pas employé sa marque « Bull ». [Nos italiques]

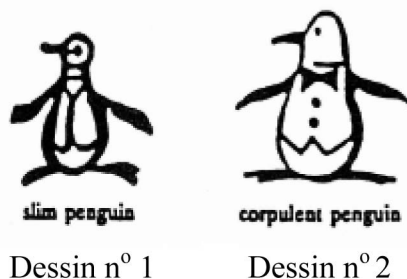
15. *Registraire des marques de commerce c. Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.F.A., les juges Pratte, Marcéau et Hugessen) (ci-après « *Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* »).

16. *Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull*, précitée, note 15, aux pages 408 et 409.

La question que l'on doit se poser afin d'évaluer le degré de variation d'une marque de commerce est donc celle de savoir si les distinctions entre la version originale et la version modifiée sont à ce point minimes qu'un consommateur non averti conclurait que les deux marques identifient des marchandises ayant la même origine¹⁷.

Une troisième décision importante souvent citée par les tribunaux est celle rendue par la Section d'appel de la Cour fédérale dans l'affaire *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*¹⁸. Il s'agit d'un appel d'une décision de première instance ordonnant la radiation de la marque de commerce enregistrée de Munsingwear Inc. en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi.

En bref, la Cour devait décider si l'emploi de la marque de commerce désignée par le dessin de pingouin No. 2 (« pingouin corpulent ») pouvait être assimilé à l'emploi de la marque de commerce désignée par le dessin de pingouin n° 1 (« pingouin mince »), c'est-à-dire la marque enregistrée de Munsingwear Inc. faisant l'objet des procédures en radiation :



Le juge de première instance, d'avis que Munsingwear Inc. avait abandonné sa marque de commerce, conclut que l'impact visuel des deux dessins était suffisamment différent de sorte qu'il était impossible de conclure que l'une était simplement une variation de l'autre ou qu'un acheteur non averti croirait qu'elles désignent des marchandises de même origine.

17. Il est toutefois intéressant de noter que la notion des « distinctions minimes » ne se retrouve pas dans l'énoncé du test de confusion établi par le paragraphe 6(2) de la Loi ni ne constitue un des éléments d'appréciation de la confusion énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi.

18. *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.F.A., les juges Hugessen, MacGuigan et Desjardins) (ci-après « *Promafil Canada Ltée* »).

Pour sa part, la Section d'appel de la Cour fédérale prit une approche différente en concluant que le dessin du pingouin corpulent avait subi des variations non substantielles par rapport au dessin original du pingouin mince¹⁹ :

Looking at the facts of this case in the light of the Canadian Law, which emphasizes the maintenance of identity and recognizability and the preservation of dominant features, I can respectfully conclude only that the trial judge committed a palpable and overriding error in finding that the visual impact of the two designs is substantially different. [...]

The two designs are different, admittedly, but in my opinion they differ only in petty details. The dominant impression created by the dominant features in both designs is that of a spread-eagled, formally dressed penguin, with head, beak and limbs turned similarly. [...]

Obviously, with every variation the owner of the trade mark is playing with fire. In the words of Maclean P., "the practice of departing from the precise form of a trade-mark as registered... is very dangerous to the registrant". But cautious variations can be made without adverse consequences, if the same dominant features are maintained and the differences are so unimportant as not to mislead an unaware purchaser.

Ainsi, le test posé dans *Promafil Canada Ltée* comporte deux composantes : d'une part, la marque enregistrée doit demeurer reconnaissable et la variante de la marque doit conserver les mêmes caractéristiques dominantes que la marque d'origine. D'autre part, les variations doivent être à ce point peu importantes qu'elles n'ont pas pour effet de tromper le consommateur non averti, c'est-à-dire que ce dernier doit penser qu'il s'agit de la même marque de commerce.

La jurisprudence abondante sur la question de la variation dans l'emploi de marques de commerce démontre que les principes établis dans les affaires *Nightingale Interloc Ltd.*²⁰, *Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull*²¹ et *Promafil*

19. *Promafil Canada Ltée*, précitée, note 18, aux pages 70-71.

20. *Nightingale Interloc Ltd.*, précitée, note 11.

21. *Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull*, précitée, note 15.

*Canada Ltée*²² ont largement été suivis par les diverses instances décisionnelles. Voyons maintenant comment ces principes ont été appliqués dans les quelques affaires évoquant le concept de la marque fantôme.

2.3 Décisions évoquant le concept de la marque fantôme

Tel qu'indiqué précédemment, les tribunaux canadiens n'ont jamais eu à se prononcer sur le sujet de la marque fantôme en tant que telle. En fait, les affaires qui suivent traitent principalement de la question de la variation dans l'emploi d'une marque de commerce, soit la marque MEMORIES OF, considérée par l'auteur comme une marque fantôme dans son sens élargi dans la mesure où une telle marque est destinée à être employée en conjonction avec divers éléments variables, créant ainsi une pluralité de marques de commerce.

Seulement au courant des années 1999 et 2000, la marque de commerce MEMORIES OF de la société Loblaws Inc. a alimenté le corpus jurisprudentiel concernant des décisions rendues par la Commission des oppositions dans le cadre de procédures d'opposition et de procédures en vertu de l'article 45 de la Loi.

La première de cette série de décisions est *Loblaws Inc. c. Tritap Food Broker*²³. Dans cette affaire, la requérante Tritap Food Broker avait demandé l'enregistrement de la marque TASTEFUL MEMORIES, sur la base d'un emploi projeté au Canada, en liaison avec divers produits alimentaires, tels que des biscuits, maïs soufflé, croustilles et friandises.

L'opposante, Loblaws Inc., s'était opposée à cette demande d'enregistrement en se fondant sur les motifs d'opposition suivants : 1) la marque TASTEFUL MEMORIES n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1) d) de la Loi puisqu'elle crée de la confusion avec la marque de l'opposante MEMORIES OF (enregistrée en liaison avec les produits alimentaires suivants : « sauces, fromage à la crème, viande, gelée et pizza ») ; 2) la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque TASTEFUL MEMORIES en vertu de l'alinéa 16(3) a) de la Loi puisque, à la date de la demande d'enregistrement, ladite marque créait de la confusion avec la marque MEMORIES OF employée antérieurement par

22. *Promafil Canada Ltée*, précitée, note 18.

23. *Loblaws Inc. c. Tritap Food Broker* (1999), 3 C.P.R. (4th) 108 (Commission des oppositions, agent Martin).

l'opposante en liaison avec les produits susmentionnés ; 3) la marque de la requérante n'est pas distinctive considérant l'emploi de la marque MEMORIES OF par l'opposante.

Au soutien de ses allégations, l'opposante avait produit un affidavit énumérant une liste de produits de la gamme « MEMORIES OF » vendus au Canada. Chaque produit figurant sur cette liste était associé à une marque de type « MEMORIES OF _____ » dans laquelle la dernière portion variait en fonction de la nature du produit et désignait des lieux géographiques différents, tels que MEMORIES OF BANGKOK, MEMORIES OF HONG KONG, MEMORIES OF LYON. Cette liste de marques de commerce ne comprenait cependant pas la marque MEMORIES OF, telle qu'enregistrée.

Aussi, aucun des emballages produits au soutien de cet affidavit ne démontrait un emploi adéquat de la marque MEMORIES OF. Puisque tous les éléments des marques de commerce de la série de produits « MEMORIES OF » apparaissaient dans un lettrage de taille, de style et de couleur identiques, la Commission des oppositions a conclu que l'emploi de la marque enregistrée MEMORIES OF n'avait pas été démontré et que les seules marques qui apparaissaient sur lesdits emballages étaient des marques de type « MEMORIES OF » combinées à des noms de lieux géographiques. Même la présence des éléments de marquage TM ou ® placés après les mots « MEMORIES OF », mais dans un script beaucoup plus petit, n'a pas réussi à faire pencher la balance en faveur de l'opposante.

La Commission des oppositions écrit à ce sujet²⁴ :

It is the opponent's contention that the Lindsay affidavit establishes extensive licensed use of the trade-mark MEMORIES OF by Sunfresh which enures to the benefit of Loblaws. I disagree. First, as noted by the applicant, the Lindsay affidavit fails to evidence use of the trade-mark MEMORIES OF 'per se' by anyone. As a matter of immediate impression, consumers would view the product labels appended to Mr. Lindsay's affidavit as showing use of the individual trade-marks MEMORIES OF HONG KONG, MEMORIES OF KOBE, etc. rather than the trade-mark MEMORIES OF 'per se.' In this regard, reference may be made to the opposition decision in *Nightingale Interloc Ltd. v. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R.(3d) 535 at 538 (T.M.O.B.). Thus, while the Lindsay affidavit may evidence

24. *Loblaws Inc. c. Tritap Food Broker*, précitée, note 23, aux pages 111 et 112.

use of a number of the trade-marks identified in [the] [...] affidavit, it fails to show any use of the registered trade-mark relied on by the opponent in its statement of opposition. As conceded by Mr. Lindsay on cross-examination, there has been no use of that trade-mark to date.

La Commission des oppositions a donc rejeté l'opposition en concluant que, malgré la ressemblance des marques en question, la marque TASTEFUL MEMORIES ne créait pas de confusion avec la marque MEMORIES OF considérant, entre autres, l'absence d'emploi de la marque MEMORIES OF et la différence entre les marchandises de l'opposante et celles de la requérante. De plus, la Commission des oppositions a également soulevé la question du faible caractère distinctif de la marque de l'opposante considérant l'emploi des marques de type « MEMORIES OF » effectué par un tiers sans licence.

Quelques mois après cette affaire, la Commission des oppositions a rendu deux autres décisions très similaires²⁵. Dans ces affaires, la requérante Premium Label Foods Ltd. avait demandé l'enregistrement des marques de commerce TREASURES OF BOLOGNA et TREASURES OF TUSCANY, sur la base d'un emploi projeté au Canada, en liaison avec des sauces.

L'opposante, Loblaws Inc., avait contesté ces demandes d'enregistrement en se fondant sur les mêmes motifs d'opposition que l'affaire précédente, soit : 1) les marques de commerce TREASURES OF BOLOGNA et TREASURES OF TUSCANY ne sont pas enregistrables en vertu de l'alinéa 12(1) d) de la Loi puisqu'elles créent de la confusion avec la marque de l'opposante MEMORIES OF (enregistrée en liaison avec les produits alimentaires suivants : « sauces, fromage à la crème, viande, gelée et pizza ») ; 2) la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des marques TREASURES OF BOLOGNA et TREASURES OF TUSCANY en vertu de l'alinéa 16(3) a) de la Loi puisque, à la date des demandes d'enregistrement, lesdites marques créaient de la confusion avec la marque MEMORIES OF employée antérieurement par l'opposante en liaison avec les produits susmentionnés ; 3) les marques de la requérante ne sont pas distinctives considérant l'emploi de la marque MEMORIES OF par l'opposante.

25. *Loblaws Inc. c. Premium Label Foods Ltd.* (2000), 4 C.P.R. (4th) 536 (Commission des oppositions, président Partington) et *Loblaws Inc. c. Premium Label Foods Ltd.* (2000), 6 C.P.R. (4th) viii (Commission des oppositions, président Partington).

Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment dans l'affaire *Loblaws Inc. c. Tritap Food Broker*²⁶, la Commission des oppositions a rejeté ces oppositions sur la base de l'absence de risque de confusion entre les marques TREASURES OF BOLOGNA et TREASURES OF TUSCANY, d'une part, et MEMORIES OF, d'autre part, considérant entre autres l'absence totale de preuve d'emploi de la marque MEMORIES OF en tant que telle. En effet, l'opposante n'avait produit que des preuves démontrant l'emploi de marques de commerce de type « MEMORIES OF » combinées à des noms de lieux géographiques, telles que MEMORIES OF SINGAPORE, MEMORIES OF KOBE, MEMORIES OF SAN FRANCISCO.

Enfin, l'agent d'audience Denise Savard s'est penchée sur la question de la variation dans l'emploi de la marque enregistrée MEMORIES OF de Loblaws Inc. dans la décision *Bereskin & Parr c. Loblaws Inc.*²⁷ rendue dans le cadre de procédures en vertu de l'article 45 de la Loi.

La requérante en déchéance argumentait que la preuve d'emploi produite par Loblaws Inc. ne démontrait pas l'emploi de la marque telle qu'enregistrée, soit la marque MEMORIES OF. Se fondant entre autres sur les décisions susmentionnées de la Commission des oppositions²⁸ de même que les affaires *Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull*²⁹ et *Promafil Canada Ltée*³⁰, la requérante en déchéance argumentait que l'addition de différents noms de lieux géographiques avait mené à la perte de l'identité de la marque enregistrée MEMORIES OF.

Après révision de la preuve versée au dossier, l'agent d'audience Savard a conclu que le symbole TM apparaissant après les mots « MEMORIES OF » sur certains emballages de produits n'était d'aucun secours à Loblaws Inc. dans la mesure où d'autres facteurs déterminants venaient affaiblir sa position. Entre autres, tous les mots composant les marques employées (ex. MEMORIES OF KOBE)

26. *Loblaws Inc. c. Tritap Food Broker*, précitée, note 23.

27. *Bereskin & Parr c. Loblaws Inc.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 566 (agent d'audience D. Savard).

28. *Loblaws Inc. c. Tritap Food Broker*, précitée, note 23 ; *Loblaws Inc. c. Premium Label Foods*, précitées, note 25.

29. *Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull*, précitée, note 15.

30. *Promafil Canada Ltée*, précitée, note 18.

étaient disposés sur la même ligne et apparaissaient dans un lettrage de taille et de style identiques.

L'agent d'audience Savard, ordonnant la radiation de l'enregistrement de la marque MEMORIES OF, conclut en ces termes que le titulaire de la marque MEMORIES OF n'avait pas démontré son emploi de façon satisfaisante³¹ :

Consequently, as a matter of first impression, the public would probably perceive the words MEMORIES OF KOBE and MEMORIES OF ALBERTA as the trade-marks being used rather than the words MEMORIES OF 'per se'. As the use of such expressions do not constitute use of the trade-mark MEMORIES OF 'per se', I conclude that the use shown is not use of the registered trade-mark (Nightingale, supra). I might have found otherwise if the TM symbol had been larger or if the words MEMORIES OF had been emphasized somehow. [...] I agree with the requesting party that the trade-mark as used has lost its identity and recognizability. Further, I am of the view that the use shown is that of several composite trade-marks, namely MEMORIES OF KOBE, MEMORIES OF ALBERTA, MEMORIES OF SAN FRANCISCO.³²

L'ensemble de ces décisions démontre à quel point il est important d'employer une marque de commerce dans la forme dans laquelle elle a été enregistrée et d'en permettre des variations mineures avec prudence. Pour reprendre les termes du juge MacGuigan dans l'affaire *Promafil Canada Ltée*³³, des variations mineures peuvent être apportées à une marque de commerce sans conséquences graves si les caractéristiques dominantes de la marque originale sont maintenues par rapport à la version modifiée et si les différences entre les deux sont si minimes au point de ne pas tromper le consommateur, c'est-à-dire que ce dernier doit penser qu'il s'agit de la même marque de commerce.

Les décisions précitées concernant la marque de commerce MEMORIES OF démontrent bien les pièges de la variation dans l'emploi des marques de commerce enregistrées ainsi que les dan-

31. *Bereskin & Parr c. Loblaws Inc.*, précitée note 27, aux pages 570 et 571.

32. Il est à noter que la décision de l'agent d'audience Savard a été renversée et l'enregistrement de la marque de commerce MEMORIES OF de Loblaws Inc. a été maintenu au registre suite à une entente intervenue entre les parties.

33. *Promafil Canada Ltée*, précitée, note 18.

gers de la marque fantôme, comprise ici comme une marque de commerce à laquelle sont greffés des éléments variables. Bien qu'en théorie toutes les marques de commerce enregistrées sont susceptibles de subir des variations, la marque fantôme ajoute au facteur de risque en ce que sa nature propre suppose que des éléments variables y seront ajoutés.

Ce n'est pas tout d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce, encore faut-il l'employer de façon à préserver son attribut principal, soit son caractère distinctif. Suivant la façon dont la marque fantôme est employée en conjonction avec ses éléments variables, la valeur et même la viabilité d'une telle marque de commerce peuvent être remises en question en droit canadien. Qu'en est-il aux États-Unis ?

3. LA MARQUE FANTÔME EN DROIT AMÉRICAIN

3.1 La position du USPTO quant à l'enregistrement de la marque fantôme

Contrairement au Canada, la marque fantôme (*phantom mark*) – c'est-à-dire une marque de commerce dans laquelle une portion est spécifiquement représentée par un indicateur d'élément fantôme tel que des lignes pointillées ou des points de suspension – n'est pas enregistrable.

Le manuel d'examen américain³⁴ indique que le USPTO refuse d'enregistrer les marques fantômes en vertu des articles 1 et 45 du *Lanham Act*³⁵ dans la mesure où une demande d'enregistrement ne doit viser qu'une seule marque de commerce. Ainsi, si une demande d'enregistrement sous-entend que la marque en faisant l'objet est une marque fantôme puisqu'elle mentionne, par exemple, que la portion de la marque de commerce représentée par des lignes pointillées désigne une portion variable de la marque, alors l'examineur informera la requérante que la demande d'enregistrement est refusée.

Il est également possible pour les examinateurs américains de reconnaître une marque fantôme destinée à être employée en conjonction avec des éléments variables même lorsque l'élément fantôme d'une marque n'apparaît pas clairement dans la demande

34. *Trademark Manual of Examination Procedures* (TMEP) 4^e éd., aux § 807.1 et 1214.

35. *Lanham Act*, 15 U.S.C.

puisque les examinateurs ont dans certains cas accès à des spécimens démontrant l'emploi de la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement. Ainsi, si une demande est déposée sur la base d'un emploi de la marque aux États-Unis, auquel cas des spécimens d'emballages ou d'étiquettes comprenant la marque doivent être fournis, alors l'examineur refusera l'enregistrement s'il est d'avis que la demande vise une marque fantôme.

Si la demande d'enregistrement est fondée sur une intention d'emploi de la marque aux États-Unis, donc sans exigence de spécimens, et qu'il est incertain si la marque faisant l'objet de la demande est une marque fantôme, l'examineur émettra un avis de courtoisie à la requérante à l'effet que l'enregistrement sera refusé si des spécimens sont ultérieurement produits au soutien d'un amendement à la demande³⁶ ou au soutien d'une déclaration d'emploi³⁷ et que ces spécimens démontrent que la requérante demande l'enregistrement d'une marque fantôme.

Il s'agit là d'une distinction importante à faire avec la position du registraire des marques de commerce au Canada qui ne refusera pas *a priori* l'enregistrement d'une marque comprenant un élément fantôme indiqué de façon spécifique dans la demande. Comme nous l'avons vu précédemment, le danger qui guette une telle marque au Canada réside plutôt dans la conformité de son emploi par rapport à sa version enregistrée.

3.2 Décisions portant sur les marques fantômes

Partant du constat que la marque fantôme n'est pas enregistrable aux États-Unis, les décisions qui ont été rendues sur le sujet, et dont nous traiterons dans la présente section, gravitent toutes autour de la question du caractère enregistrable de certaines marques.

La décision clé en matière de marques fantômes aux États-Unis qui a guidé la position du USPTO est la décision *In re International Flavors & Fragrances Inc.*³⁸ rendue par la U.S. Court of Appeals,

36. Afin d'alléguer un emploi de la marque par exemple (en vertu de l'alinéa 1c) du *Lanham Act*).

37. En vertu de l'alinéa 1d) du *Lanham Act*.

38. *In re International Flavors & Fragrances Inc.*, 51 USPQ2d 1513 (Fed. Cir., 1999) (ci-après « *In re International Flavors* »). Cette décision a été suivie à plusieurs reprises par le TTAB, notamment dans les affaires *In re Upper Decker Co.*, 59 USPQ2d 1688 (TTAB); 2001-07-30 concernant la marque D _____ et *In re Ocean*

Federal Circuit. Dans cette affaire, International Flavors & Fragrances Inc. avait demandé l'enregistrement des marques LIVING XXXX FLAVORS et LIVING XXXX FLAVOR en liaison avec des huiles essentielles entrant dans la composition de produits. Dans les deux demandes, il était précisé que les portions « XXXX » désignaient une herbe, un fruit, une plante ou un végétal spécifique. Quelques mois plus tard, la requérante avait demandé l'enregistrement de la marque LIVING XXXX en liaison avec des marchandises similaires.

L'examineur avait initialement refusé l'enregistrement de ces marques parce que les spécimens fournis ne reflétaient pas les marques faisant l'objet des demandes en ce qu'ils ne comprenaient pas l'élément « XXXX ». Même un amendement des demandes à l'effet que la portion désignée par des « XXXX » ne faisait pas partie des marques n'avait pas réussi à convaincre l'examineur que les marques en question étaient enregistrables.

En réponse à ce refus, la requérante avait argumenté que le USPTO avait par le passé accepté l'enregistrement de marques fantômes et qu'un tel refus n'avait aucun fondement statutaire ou réglementaire³⁹. Pour sa part, le « Commissioner of Patents and Trademarks » avait argumenté que la requérante cherchait à obtenir l'enregistrement d'une multitude de marques de commerce, allant ainsi à l'encontre du *Lanham Act* qui prévoit qu'une demande d'enregistrement ne peut viser qu'une seule marque de commerce. En plus d'affirmer que le « Trademark Trial and Appeal Board » (ci-après le « TTAB ») n'est pas lié par les décisions antérieures des examinateurs, le « Commissioner of Patents and Trademarks » avait également argumenté que si les marques de commerce visées par les trois demandes étaient enregistrées, le public ne pourrait être adéquatement informé de toutes les déclinaisons possibles suggérées par l'élément fantôme « XXXX ».

Dans son analyse, la Cour a discuté des avantages que procure l'enregistrement d'une marque de commerce au registre fédéral, incluant le fait de rendre publiques, à l'échelle du pays, les marques de commerce enregistrées et ainsi informer les autres commerçants

Enterprises, Inc., S.N. 75/469,984 (19 juin 2001) concernant la marque THE PUBS OF ———.

39. Il est important de noter que le *Trademark Manual of Examination Procedures* a été amendé conformément aux commentaires de la partie 2.1 après que l'affaire *In re International Flavors*, précitée, note 38, ait été décidée.

pour éviter qu'ils n'adoptent une marque créant de la confusion. Quant à cet avis public, la Cour écrit⁴⁰ :

In order to make this constructive notice meaningful, the mark, as registered, must accurately reflect the way it is used in commerce so that someone who searches the registry for the mark, or a similar mark, will locate the registered mark. « Phantom » marks with missing elements, especially those sought to be registered by IFF, encompass too many combinations and permutations to make a thorough and effective search possible. The registration of such marks does not provide proper notice to other trademark users, thus failing to help bring order to the marketplace and defeating one of the vital purposes of federal trademark registration.

Adhérant aux arguments du « Commissioner of Patents and Trademarks », la Cour a maintenu la décision du TTAB en refusant l'enregistrement des marques de commerce en question.

Dans une autre affaire subséquente, soit l'affaire *Cineplex Odeon Corp. c. Fred Wehrenberg Circuit of Theatres Inc.*⁴¹, la requérante en déchéance Cineplex Odeon Corp. (ci-après « Cineplex Odeon ») avait demandé la radiation de l'enregistrement de la marque de commerce — SHOW détenue par Fred Wehrenberg Circuit of Theatres Inc. (ci-après « Fred Wehrenberg ») en liaison avec des services de réservation de billets. Cet enregistrement comprenait la description et le désistement suivants : « The mark consists of three broken lines followed by a hyphen and then followed by the word Show. The broken lines indicate a telephone prefix that will vary. The Applicant claims no right to the telephone prefixes represented by the broken lines. »

Dans sa demande pour jugement sommaire sur une question de droit, Cineplex Odeon argumentait entre autres que la marque — SHOW de Fred Wehrenberg n'était pas enregistrable puisqu'elle représentait une pluralité de marques de commerce dans un seul enregistrement, c'est-à-dire qu'elle constituait une marque fantôme.

Bien qu'il ait été reconnu que Cineplex Odeon n'avait pas spécifiquement allégué dans ses procédures que l'enregistrement de Fred

40. *In re International Flavors*, précitée, note 38, aux pages 1517 et 1518.

41. *Cineplex Odeon Corp. c. Fred Wehrenberg Circuit of Theatres Inc.*, 56 USPQ2d 1538 (TTAB, 2000) (ci-après « *Cineplex Odeon Corp.* »).

Wehrenberg visait une pluralité de marques de commerce, le TTAB avait tout de même pris note que les procédures en radiation avaient été initiées antérieurement à la décision *In re International Flavors*⁴² dans laquelle la Cour avait conclu qu'une marque fantôme n'était pas enregistrable parce qu'elle visait l'enregistrement d'une pluralité de marques de commerce par le biais d'une demande d'enregistrement unique, contrairement aux dispositions du *Lanham Act*. De plus, dans l'affaire *Cineplex Odeon Corp.*, Cineplex Odeon alléguait des motifs de radiation qui, dans leur ensemble, étaient suffisants pour former une allégation que le titulaire avait obtenu l'enregistrement d'une pluralité de marques de commerce par le biais d'un seul enregistrement.

Le TTAB conclut à la radiation de l'enregistrement de la marque — SHOW en ces termes⁴³ :

Respondent's registration for the mark — SHOW issued erroneously because, pursuant to the Trademark Act, rules promulgated thereunder, and clear policy underlying federal registration of trademarks, a single trademark application may only seek to register a single mark. See *In re International Flavors & Fragrances, Inc.*, 51 USPQ2d 1513 (Fed. Cir. 1999) ; and Trademark Act Section 1. The first three dash elements of respondent's mark represent « place holders » for telephone prefixes to be supplied by telephone companies. As respondent recognized when offering its description of the mark, varying or different prefixes may be placed in the — position of the mark. Thus, respondent sought to register, and obtained a registration for, multiple marks in one application.

En réponse à l'argument de l'intimé à l'effet que le TTAB avait erronément appliqué rétroactivement les conclusions de la Cour dans l'affaire *In re International Flavors*⁴⁴, le TTAB a statué que ces conclusions ne faisaient qu'unifier et confirmer les politiques du USPTO relativement aux marques fantômes basées sur le *Lanham Act* et ses règles, de même que sur les directives du USPTO quant à l'exigence d'avoir une seule marque de commerce par demande d'enregistrement⁴⁵.

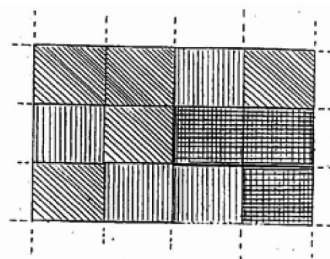
42. *In re International Flavors*, précitée, note 38.

43. *Cineplex Odeon Corp.*, précitée, note 41, à la page 1541.

44. Précitée, note 38.

45. De l'avis du TTAB, la conclusion que la marque — SHOW est une marque fantôme était une conclusion de droit et non de faits, ce qui justifie le jugement sommaire du TTAB.

Dans une autre affaire, *In re Hayes*⁴⁶, le TTAB s'est de nouveau fondé sur les conclusions de la Cour dans *In re International Flavors*⁴⁷ pour refuser l'enregistrement d'une (quasi) marque fantôme qui, de l'avis du TTAB, représentait une pluralité de marques de commerce dans une seule demande d'enregistrement. La marque, ci-après reproduite, était décrite comme un arrangement de carrés de couleurs (rouge, vert et ambre) utilisés sur des grilles servant à évaluer la performance, et dont la disposition correspond à des indicateurs de performance :



Un aspect important qui a motivé la décision du TTAB était que la demande d'enregistrement indiquait entre autres que le dessin compris dans la demande démontrait un motif de couleurs représentatif mais qu'aucune revendication n'était faite sur un motif de couleurs en particulier.

Il est facile de s'imaginer que la règle voulant qu'une demande d'enregistrement ne puisse viser qu'une seule marque de commerce ait généré une multitude de décisions du TTAB et d'autres tribunaux concernant des situations connexes, mais non limitées aux marques fantômes. Pour ne mentionner que ces quelques exemples, il est à noter que, suivant le même raisonnement, le TTAB a déjà refusé d'enregistrer une marque de commerce constituée d'un hologramme⁴⁸ et une autre visant l'image et la ressemblance du roi du

46. *In re Hayes*, 62 USPQ2d 1443 (TTAB, 2002).

47. Précitée, note 38.

48. Voir la décision *In re The Upper Deck Company*, 59 USPQ2d 1688 (TTAB, 2001) dans laquelle le TTAB avait conclu : « We find applicant's present attempt to register a hologram which may have a myriad of shapes, sizes, contents and the like to encompass an even larger number of combinations than the XXXX-containing word marks in *In re International Flavors*. The specimens themselves show the varying commercial impressions created by the holograms as used on the trading cards. The design may be a baseball field, a racing flag, or whatever applicant adopts for that particular card. The constructive notice which the Court found fundamental to federal registration would be virtually non-existent were

rock n' roll, Elvis Presley⁴⁹. À l'inverse, le TTAB a reconnu qu'une marque de commerce décrite comme une bande de couleur contrastante apposée sur la raclette d'un essuie-glace ne constituait pas une marque fantôme⁵⁰.

Un revirement de situation s'est fait sentir suite à la décision de la United States Court of Appeals, Federal Circuit qui a ouvert la porte au raisonnement qu'une marque fantôme pouvait être enregistrable lorsque les variations possibles de l'élément fantôme étaient limitées. Ainsi, dans l'affaire *In re Dial-A-Mattress Operating Corporation*⁵¹, un appel d'une décision du TTAB, la Cour devait se prononcer sur le caractère enregistrable de la marque de commerce 1-888-M-A-T-R-E-S-S, déposée sur la base d'une intention d'emploi aux États-Unis en liaison avec des services de vente de matelas par téléphone. En réponse aux objections de l'examinateur et afin de démontrer l'acquisition du caractère distinctif nécessaire, la requé-

applicant permitted to register « a hologram » as applied to trading cards. » (à la page 1690).

49. Voir la décision *In re Elvis Presley Enterprises Inc.*, 50 USPQ2d 1632 (TTAB, 1999) dans laquelle le TTAB avait refusé l'enregistrement d'une marque décrite comme « the likeness and image of Elvis Presley » susceptible de représenter une pluralité de marques de commerce et pour laquelle la requérante n'était pas en mesure de fournir le dessin requis. Le TTAB écrit entre autres ce qui suit : « In case this Board may appear to be overreacting, we are attaching hereto photocopies of the eight (8) different photographs which applicant submitted as specimens of use [omitted]. These eight photographs contain literally dozens of different depictions of Elvis Presley at different ages and in different types of apparel. These pictures are worth a thousand words in conveying just how different Mr. Presley, like any other individual, varied in his appearance from his late teens to his early forties. Of course, as previously noted, these variances would be even greater if we were to take into account depictions of Mr. Presley as an infant or as a child, as applicant would have us do. » (aux pages 1633 et 1634).
50. *In re Trico Products Corporation Corporation.*, S.N. 76/393,303 et 76/394,328 (20 juillet 2006). Dans cette affaire, l'examinateur avait refusé l'enregistrement de deux marques de commerce, d'avis que : « the contrasting color stripe windshield wiper blade design is considered to encompass several marks as the contrast between certain parts of the blade could be reproduced in many colors such as yellow/red, blue/green or gray brown. ». Le TTAB conclut que les marques en question ne pouvaient être considérées comme des marques fantômes : « As a panel decision, the *International Flavors* case did not and, indeed could not, overrule the *Data Packaging* case. Furthermore, there is nothing inconsistent between those cases. In *International Flavors*, the public was left to guess as to what the limits of the marks were. In *Data Packaging*, the mark, as here, is what is set out in the application, a contrasting stripe. *Data Packaging* pointed out that it « seems well established that a single registration of a word mark may cover all its different appearances potential as well as actual. » 172 USPQ at 397. Similarly, applicant's mark is not an unregistrable phantom mark under *Data Packaging*, and we reverse the examining attorney's refusal to register on this ground. ».
51. *In re Dial-A-Mattress Operating Corporation*, 57 USPQ2d 1807 (Fed. Cir. 2001).

rante avait allégué certaines de ses marques enregistrées, incluant la marque (212) M-A-T-T-R-E-S dont l'enregistrement indiquait que la portion « (212) » était en lignes pointillées de façon à indiquer que le code régional était variable selon la région où la marque était employée.

Le TTAB a confirmé la décision de l'examineur en refusant la demande d'enregistrement sur la base que la marque 1-888-M-A-T-R-E-S-S était descriptive de la nature des services de la requérante.

En renversant cette décision, la U.S. Court of Appeals a reconnu que la requérante avait réussi à établir le caractère distinctif (*secondary meaning*) de sa marque 1-888-M-A-T-R-E-S-S en démontrant l'acquisition du caractère distinctif de sa marque équivalente (212) M-A-T-T-R-E-S, malgré le fait qu'il s'agisse d'une marque fantôme⁵² :

Although the registration of the « (212) M-A-T-R-E-S-S » (*sic*) mark is a « phantom » mark, the use of which we have questioned, see *In re International Flavors & Fragrances, Inc.*, 51 USPQ2d 1513 (Fed. Cir. 1999), it is apparent in the present case that the missing information in the mark is an area code, the possibilities of which are limited by the offerings of the telephone companies. « 1-888-M-A-T-R-E-S-S-« is the legal equivalent of the « (212) M-A-T-T-R-E-S » mark.

Dans une autre décision rendue par le TTAB concernant la société Dial-A-Mattress Operating Corporation⁵³, le TTAB a renversé une décision de l'examineur qui refusait l'enregistrement de la marque fantôme 1-800-M-A-T-T-R-E-S, en liaison avec des services de vente par téléphone et services de vente en magasin dans le domaine des lits et matelas. Dans la demande d'enregistrement, le chiffre « 800 » apparaissait en lignes pointillées afin d'indiquer que le code régional pouvait changer.

De façon similaire à ce qui avait été plaidé devant la U.S. Court of Appeals en 2001, la requérante argumentait devant le TTAB que la marque 1-800-M-A-T-T-R-E-S était équivalente à sa marque enregistrée (212) M-A-T-T-R-E-S. Le TTAB a donné raison à la requérante en mentionnant qu'il n'y avait en l'espèce aucune raison de

52. Précitée, note 51, à la page 1813.

53. *In re Dial-A-Mattress Operating Corp.*, S.N. 76/290,744 (15 juin 2004).

conclure d'une façon différente de la U.S. Court of Appeals quant à l'enregistrabilité de la marque fantôme en question. Cependant, le TTAB s'est gardé de faire d'autres commentaires concernant l'enregistrabilité des marques fantômes et n'a pas non plus fait allusion à la décision *Cineplex Odeon Corp.*⁵⁴, qui visait également une marque comprenant un code régional variable, en se contentant de conclure que ce ne sont pas toutes les marques fantômes qui ne sont pas enregistrables.

Il sera donc fort intéressant de voir dans l'avenir comment le TTAB et les cours américaines réagiront sur la question des marques fantômes. À la lumière des dernières décisions impliquant la société Dial-A-Mattress Operating Corporation, le USPTO et les diverses instances décisionnelles adopteront peut-être la position qu'une marque fantôme est enregistrable si son élément variable engendre des possibilités limitées.

4. CONCLUSION

D'un point de vue purement économique, on comprend aisément qu'un commerçant puisse être tenté de protéger par la voie de l'enregistrement une seule marque de commerce, c'est-à-dire l'élément commun d'une famille de marques qui, dans les faits, sera utilisée en conjonction avec divers éléments complémentaires pour désigner les différents produits ou services d'une gamme de produits ou services. Lorsque, par exemple, une gamme de produits comprend des dizaines de produits différents, il peut être coûteux de procéder à l'enregistrement de chaque marque de commerce associée à chaque produit de la gamme.

D'un point de vue stratégique ou marketing, on peut aussi reconnaître que la marque fantôme puisse être perçue par le commerçant comme un moyen efficace de créer une famille de marques de commerce tout en bâtissant un achalandage relié à l'élément commun (ou invariable) de cette famille de marques. Pour reprendre l'exemple de la marque fantôme PLAISIRS DE _____ mentionnée en introduction, le but recherché sera de faire connaître du public les produits de la gamme « PLAISIRS DE ».

Bien que, à certains égards, la marque fantôme puisse constituer un outil commercial intéressant, nous avons vu par contre qu'elle sous-tend des obstacles potentiels à éviter, notamment en ce

54. *Cineplex Odeon Corp.*, précitée, note 41.

qui concerne l'emploi qui est fait de la marque enregistrée et de ses multiples déclinaisons. La marque de commerce, agissant comme indicateur de source de produits et services, a comme propriété principale son caractère distinctif. La façon dont une marque de commerce est employée est donc primordiale puisque c'est l'emploi de la marque qui la fait connaître du public et qui génère l'achalandage qui y est rattaché. Outre l'acquisition du caractère distinctif, l'emploi d'une marque enregistrée joue également un rôle important quant à la validité de cet enregistrement. Le titulaire de l'enregistrement d'une marque fantôme, enregistrable en soi au Canada, devra donc être prudent quant à la façon dont il emploie sa marque de commerce qui, de par sa nature, suppose une pluralité de marques de commerce.

Ainsi, pour ne pas être hantés par les conséquences fâcheuses d'un emploi inadéquat et afin d'éviter des sueurs froides, les titulaires de marques de commerce voudront sans doute employer leurs marques telles qu'enregistrées, particulièrement les marques fantômes auxquelles seront ajoutés des éléments variables, en faisant également bon usage des symboles de marquage appropriés.