

Vol. 14, n° 1

Le contrôle en droit canadien des marques et un second regard sur l'article 50

Chantal Desjardins*

| | |
|--|----|
| 1. Introduction | 47 |
| 2. Interprétation actuelle de la disposition | 47 |
| 2.1 Forme et nature de la licence | 50 |
| 2.2 Objet et degré de contrôle | 52 |
| 2.3 Fardeau de preuve dans le cadre de l'article 45. | 56 |
| 2.4 Effet rétroactif de la disposition | 57 |
| 2.5 Marque officielle | 58 |
| 2.6 Avis public | 58 |
| 3. Second regard | 60 |
| 3.1 Argument interprétatif. | 61 |

© Chantal Desjardins, 2001.

* Avocate du Barreau du Québec et agent de marques de commerce, associée au cabinet de propriété intellectuelle Goudreau Gage Dubuc.

| | | |
|-----|--|----|
| 3.2 | Évolution jurisprudentielle en filigrane | 64 |
| 3.3 | Analyse | 70 |
| 4. | Conclusion | 72 |

1. Introduction

Malgré son abondance, l'ensemble des décisions sur l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*¹ forme un corpus parfois d'utilité ténue car très peu d'entre elles nous permettent de décoder le raisonnement qui sous-tend les interprétations qui semblent se dégager des huit années d'application de cette disposition.

La mécanique de cette disposition a peu été démontée, tant par le registraire que par les tribunaux, pour en saisir tout le sens et en déterminer la portée réelle.

Ainsi, quoique la lecture du paragraphe 50(1) laisse présager l'existence d'une présomption, un *vacuum* presque complet existe dans la jurisprudence sur la portée de cette disposition. Dans la plupart des cas, les tribunaux et le registraire ont fait l'exercice de déterminer si les conditions stipulées à l'article 50 étaient remplies, faute de quoi l'emploi effectué n'était pas reconnu en faveur du propriétaire. Cette approche, selon nous, passe à côté des véritables préoccupations qui devraient nous animer.

Dans la première partie de ce texte, nous nous attarderons à saisir l'interprétation qui prévaut actuellement de certains aspects de l'article 50 et montrerons, au passage, certaines ambivalences dans la jurisprudence canadienne qui passe parfois d'une interprétation rigide à une grande ouverture.

Dans la seconde partie, nous livrerons le fruit de notre réflexion, qui amène à une autre lecture de l'article 50.

2. Interprétation actuelle de la disposition

Le paragraphe 50(1) de la *Loi sur les marques de commerce*² se lit comme suit:

-
1. Toutes les références à l'article 50 dans ce texte constituent des références à l'article de loi en vigueur actuellement.
 2. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13.

Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial ou partie de ceux-ci ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

Le texte énumère deux conditions d'application:

- 1- l'existence d'une licence;
- 2- l'existence d'un contrôle dans le cadre de cette licence:
 - i*) des caractéristiques;
 - ou
 - ii*) de la qualité des produits et services.

Si ces deux conditions existent, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque par le licencié ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

Comme cette disposition est apparue à la suite de l'application du régime d'inscription d'usager autorisé³, plusieurs décisions en grande partie rendues dans les mois et les premières années de l'abolition du concept d'usager inscrit ont traité de l'impact de l'inscription d'un usager autorisé par rapport aux exigences du paragraphe 50(1) de la loi.

3. Les dispositions pertinentes concernant l'inscription d'usager autorisé pré-juin 1993 se lisaient comme suit: «Une personne autre que le propriétaire d'une marque de commerce déposée peut être inscrite comme usager inscrit de cette marque pour la totalité ou une partie des marchandises ou services à l'égard desquels elle est inscrite; L'emploi d'une marque de commerce déposée, par un usager inscrit de cette marque, selon les termes de son enregistrement à ce titre, en liaison avec les marchandises qu'il a fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou avec les services qu'il a loués ou exécutés ou l'usage d'une marque de commerce projetée, ainsi que le prévoit le paragraphe 40(2), par une personne agréée comme usager inscrit de la marque, est appelé, au présent article, l'«emploi permis»; L'emploi permis d'une marque de commerce a le même effet, pour l'application de la présente loi, qu'un emploi de cette marque par le propriétaire inscrit.»

Ainsi, à titre illustratif, dans la décision de la Commission des oppositions *Zenith Electronics Corp. c. Massana*⁴, la société qui employait la marque de commerce était à la fois une filiale de la propriétaire et un usager inscrit selon l'ancien régime. La Commission des oppositions, sans élaborer sur ses motifs, présuma que la filiale était licenciée pour l'emploi de la marque conformément aux dispositions du paragraphe 50(1). La lecture de la décision ne permet pas de déterminer si c'est la combinaison des deux éléments (l'existence d'un lien corporatif entre la filiale et la société-mère et l'inscription comme usager inscrit) ou uniquement l'un d'eux qui permet à la Commission de tirer cette conclusion. En règle générale, la Commission des oppositions, aux prises avec l'avènement de cette nouvelle disposition, n'expose pas les motifs qui semblent l'amener à accorder aux exigences du paragraphe 50(1) un caractère obligatoire sans l'application de laquelle l'emploi du tiers ne bénéficie pas au propriétaire⁵.

Dans la décision *Novopharm Ltd. c. Hoechst Aktiengesellschaft*⁶, la Commission des oppositions rejette l'argument voulant que la demande d'inscription d'usager autorisé constitue en soi une licence qui répond aux exigences du paragraphe 50(1). La Commission examine la teneur de la demande d'usager autorisé et analyse son application dans le cadre de l'article 50, à la page 262 de la décision:

In my view, the registered user application does not satisfy the requirements of Section 50.(1) in this case since there is no provision for the exercise of control of the character or quality of the wares by Hoechst Aktiengesellschaft.

On constate que, durant cette période initiale d'application de l'article 50, la Commission des oppositions a du mal à se départir de la notion d'usager autorisé⁷.

Si, à l'époque du début de l'application de l'article 50, un effort de rapprochement entre la nouvelle disposition et l'ancienne était

4. (1994) 57 C.P.R. (3d) 444.

5. Voir aussi *Helene Curtis, Inc. c. Belvedere International Inc.*, (1995) 62 C.P.R. (3d) 394.

6. (1997) 76 C.P.R. (3d) 257.

7. *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada*, (1995) 62 C.P.R. (3d) 86; *Julius Samann Ltd. c. Ferjo*, (1995) 62 C.P.R. (3d) 564; *Hélène Curtis, Inc. c. Belvedere International Inc.*, (1995) 62 C.P.R. (3d) 394; *Interlego AG c. Novation Design Ltd.*, (1997) 76 C.P.R. (3d) 81.

fait, cet exercice a perdu de son intérêt avec le temps. En effet, il est maintenant difficile, après quelque huit années d'application, de justifier un rattachement au concept d'utilisateur autorisé.

Cette lecture des décisions de l'époque nous permet de voir comment la compréhension du paragraphe 50(1) a été abordée par la Commission des oppositions et ce, dès les balbutiements de cette disposition. Il s'en dégage au moins deux constatations: le régime d'utilisateur autorisé a longtemps influencé l'interprétation de la disposition de l'article 50 et peu de questions ont été soulevées sur la portée réelle de cette disposition.

2.1 *Forme et nature de la licence*

Sur la question de la forme que peut prendre la licence, la jurisprudence a vite et de façon cohérente déterminé qu'elle n'avait pas à prendre la forme d'un écrit et qu'elle pouvait être informelle. Ainsi, nul besoin de signer un contrat de licence entre le propriétaire et un licencié pour qu'une relation de licence existe.

Par ailleurs, les tribunaux ont aussi accepté que des licences puissent être implicites⁸.

Dans le dictionnaire de droit québécois et canadien⁹, une licence est, entre autres, définie comme suit:

Autorisation que le titulaire d'un droit de propriété industrielle concède à une personne d'en faire l'exploitation dans des conditions déterminées et moyennant, généralement, le paiement de redevances.

En raison des conséquences juridiques que la licence entraîne, sa qualification doit se faire avec circonspection. Dans la décision *A&A Jewellers Ltd. c. Malcolm Johnston & Associates*¹⁰, le titulaire de l'enregistrement, soumis à une procédure selon l'article 45, a d'abord indiqué au registraire qu'il y avait eu emploi de la marque par des licenciés pour ensuite, en appel, rectifier le tir et alléguer qu'il s'agissait en fait de distributeurs du produit et non de licenciés:

8. *TGI Friday's of Minnesota, Inc. c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, (1999) 241 N.R. 362 (C.A.F.).

9. Hubert REID et al., *Dictionnaire de droit québécois et canadien*, Montréal, Wilson & Lafleur, 1994, p. 344.

10. (2000) 8 C.P.R. (4th) 56.

Mr. Travis has explained that his expression of the term «licensee» in regard to First Jewellery and AAJ Corp. was a vernacular use of that word, as distinct from a precisely legal meaning of it. Mr. Travis goes on to say as a fact, in paragraphs 5 and 11 of his affidavit, that First Jewellery and AAJ Corp., were merely distributors.¹¹

Le titulaire de l'enregistrement démontra en appel que les produits étaient effectivement de sa fabrication, que la marque était apposée par lui avant que ces produits ne soient expédiés aux distributeurs et qu'il n'y avait donc pas de licence. La résolution de cet imbroglio, né de la non-compréhension de ce qu'est une licence, a permis au propriétaire d'obtenir un renversement de la décision du registraire, qui avait conclu au non-emploi de la marque par le propriétaire.

Dans l'affaire *Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.*¹², certaines des questions de fond avaient trait aux licences de marques. En première instance¹³, la juge Reed de la Cour fédérale émit l'opinion suivante:

- Le contrat de licence signé le 10 novembre 1995 entre Lilly U.S. et Lilly Canada ne couvrait pas le droit d'employer l'apparence de la capsule du produit pharmaceutique (ci-après «get-up») PROZAC à titre de marque de commerce puisque le contrat ne faisait pas expressément référence au «get-up» du produit;
- Il n'existait pas de licence verbale d'emploi en faveur de Lilly Canada.

En appel toutefois, le juge Desjardins, donnant par ailleurs raison à la juge Reed sur d'autres aspects, émit en *obiter dictum* l'opinion inverse sur les points susmentionnés. Cet *obiter* rejoint les décisions que nous avons traitées antérieurement sur l'aspect informel de la licence reconnaissant que le contrat de 1991 comportait une licence d'emploi puisque le contrat mentionnait, à son article 1.4:

Lilly further shall disclose to Lilly Canada and grant a non-exclusive licence to Lilly Canada to enable it to make, have

11. *Ibid.*, p. 63.

12. (2000) 10 C.P.R. (4th) 10 (C.A.F.).

13. (1997) 73 C.P.R. (3d) 371 (C.F.P.I.).

made, use and sell Lilly Products for distribution in Canada complete information on Lilly Products. Such information shall include formulas, processes, designs, and other scientific and technical data, including the manner for preparation, manufacture and compounding the Products into pharmaceutical forms, the labelling and packaging of Lilly Products, engineering and manufacturing drawings, specifications, diagrams, instruction for the construction and operation of factories, and all other scientific and technical data that Lilly is free to disclose in connection therewith, all of which are referred [...]¹⁴

La Cour d'appel fédérale détermine que la licence inclut comme objet l'étiquetage et le conditionnement du produit, accordant ainsi à cette clause une interprétation libérale ainsi qu'il est dit ci-après:

The labelling and packaging, it seems to me, should not be limited to the labelling and packaging of the bottles themselves, but could extend to the capsule with its specific size, shape and colour.¹⁵

[...]

I find this interpretation of the 1991 Agreement too rigid. An agreement, being a contract, is meant to reflect the intent of the parties.¹⁶

2.2 *Objet et degré de contrôle*

Le législateur ne donne aucun indice sur le degré de contrôle qui serait suffisant pour conclure que le propriétaire de la marque aurait satisfait les conditions d'application du paragraphe 50(1).

Les tribunaux et le registraire se sont penchés sur l'objet du contrôle pour conclure qu'il doit se rattacher à la qualité ou aux caractéristiques des produits ou services plutôt qu'à la manière dont la marque est employée. À titre illustratif, dans la décision *Petro-Canada c. Air Miles International Holdings N.V.*¹⁷, la Commission des oppositions a qualifié comme suit le contrôle effectué relativement à la marque de commerce AIR MILES & dessin, à la page 120:

14. Précité, note 13, p. 30-31.

15. Précité, note 13, p. 31.

16. Précité, note 13, p. 34.

17. (1998) 83 C.P.R. (3d) 111.

At best, such activities might constitute policing of proper trade-mark usage by the sponsors but that does not satisfy the requirements set forth in Section 50.(1).

Cette question a aussi été examinée dans une autre décision¹⁸, où la preuve avait démontré que l'opposante exploitait un réseau de télécommunication par l'intermédiaire de filiales entièrement détenues par elle dans un contexte où aucun contrat écrit de licence n'existait. La Commission déterminait que le propriétaire devait prouver qu'il prenait des mesures pour s'assurer de la qualité et de la nature des services rendus et que cette exigence n'était pas comblée par le simple fait qu'un responsable des marques au sein de l'entreprise de l'opposante exerçait une certaine surveillance à l'égard de l'usage des marques par les filiales.

Dans la même veine, la fourniture des conditionnements des produits par le propriétaire de la marque, non plus que la fourniture de certains produits qui se retrouvent vendus dans le cadre de l'exécution des services de restaurant, n'ont été jugés suffisants pour conclure à l'existence d'un contrôle de la qualité ou des caractéristiques respectives de ces produits et de ces services¹⁹.

Des décisions contradictoires ont été rendues sur la nécessité de démontrer l'exercice d'un contrôle une fois la preuve apportée que des dispositions de contrôle de la qualité ou des caractéristiques des produits ou services sont prévues dans le contrat de licence.

Ainsi dans *Dial Corp. c. Fiorucci S.p.A.*²⁰, le simple fait de démontrer l'existence d'une licence a suffi pour infirmer la décision du registraire selon laquelle l'emploi effectué par les appelantes ne constituait pas un emploi par le détenteur de la marque de commerce.

Le texte du paragraphe 50(1) nous semble clair sur la nécessité d'exercer un contrôle pour satisfaire les conditions de cette présomption. Le simple fait d'avoir la capacité de contrôler ne suffit pas, il doit y avoir exercice d'un contrôle dans les faits.

18. *MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.*, (1995) 61 C.P.R. (3d) 245.

19. *Giles Enterprises Inc. c. Campero International Corp.*, (2000) 9 C.P.R. (4th) 560.

20. (1997) 74 C.P.R. (3d) 150.

Il est par ailleurs assez bien établi que la simple présence d'un lien corporatif entre le propriétaire et l'utilisateur de la marque ne suffit pas en soi pour faire conclure au contrôle de la qualité ou des caractéristiques des produits ou services²¹.

Cependant, la preuve dans ces décisions était déficiente puisque non suffisamment explicite, ainsi qu'il est fait état dans le commentaire du registraire dans l'affaire *Dynatech*, à la page 106:

At the hearing, counsel for the registrant pointed out that it is well-known that when a company is wholly owned and directly controlled by another, there is control over the character and quality of the wares or services provided by such company. However, I am not aware that this is actually the case and I know of no Canadian jurisprudence, and none was brought to my attention, which would support such a contention.

Rien n'empêcherait, selon nous, de faire la preuve que le contrôle existe par le seul fait de la structure corporative ou organisationnelle. Ainsi pourrait-il en être le cas si la structure organisationnelle était conçue de telle sorte que la même personne est responsable à la fois de l'exercice du contrôle par le propriétaire et de l'application concrète des standards de qualité par l'utilisateur²².

Le fait que le propriétaire de la marque serait aussi le propriétaire de la société qui emploie la marque ou un officier principal de cette société pourrait suffire pour démontrer l'application du paragraphe 50(1), pourvu que les faits soient suffisamment clairs sur le contrôle. Il faut donc expliciter les liens entre les sociétés et démontrer l'existence d'une licence et d'un contrôle, même dans le cadre de compagnies liées ou contrôlées par le propriétaire de la marque.

-
21. *Realestate World Services (1978) Ltd. c. Firstline Trust Co.*, (1997) 77 C.P.R. (3d) 406; *Stikeman and Elliott c. Max Mara Fashion Group S.r.l.*, (1995) 65 C.P.R. (3d) 104; *Dynatech Automation Systems Inc. c. Dynatech Corp.*, (1995) 64 C.P.R. (3d) 101 [ci-après *Dynatech*]; *MCI Communications Corp.*, précité, note 18.
 22. *Animex Spolka Akcyjna c. Elmex Import-Export Inc.*, (2000) 9 C.P.R. (4th) 405; *Steinberg c. Canadelle Ltd. Partnership*, (2000) 8 C.P.R. (4th) 124 (où le directeur général du licencié se rapportait directement au directeur général du propriétaire); *Petro-Canada c. 2946661 Canada Inc. et al.*, (1998) 83 C.P.R. (3d) 129 (où la Cour fédérale de première instance, infirmant sur ce point la décision du registraire, conclut que le contrôle requis avait été comblé par la preuve que le même individu était à la fois président en charge du propriétaire de la marque et du licencié); *Finlayson and Singlehurst c. Hollywood Star Knitting Mills Ltd.*, (1996) 66 C.P.R. (3d) 570; *Stamos et al. c. Belanger et al.*, (1994) 57 C.P.R. (3d) 390 [ci-après *Stamos*].

Dans l'une des seules décisions²³ où la question d'un contrôle indirect a été examinée, la société Loblaws Brands était responsable du développement du marketing et de l'inspection de divers produits vendus sous la marque de commerce; le marquage référait à Sunfresh comme source des produits et, par ailleurs, la marque était la propriété de Loblaws Inc. Afin de se prévaloir de l'emploi effectué par Sunfresh, le propriétaire de la marque devait, selon la Commission des oppositions, démontrer qu'il existait non seulement une licence entre elles mais aussi que le propriétaire de la marque avait mandaté Loblaws Brands à titre d'agent afin d'exercer un contrôle sur la qualité et les caractéristiques des produits.

Le registraire et la Cour fédérale ont conclu²⁴ qu'il existait un contrôle de la part du propriétaire dont les produits étaient confectionnés par d'autres entités conformément à ses exigences relativement à la dimension, la forme, le goût, les ingrédients, la production, les conditionnements, le transport et la promotion des produits et à la fourniture par le propriétaire de concentrés, de saveur et de «know-how» même si aucun détail du programme de licence non plus que le nom des personnes impliquées dans un tel programme n'a été mis en preuve.

Très peu de décisions, à notre connaissance, s'attardent à la manière ou au degré de contrôle que doit exercer le propriétaire afin de satisfaire aux exigences du paragraphe 50(1) de la loi. Dans *Stamos c. Belanger*²⁵, la Cour suprême de l'Ontario, dans un recours interlocutoire, concluait qu'une preuve *prima facie* d'un contrôle suffisant par le propriétaire de la marque avait été présentée. La cour mentionnait à cet égard:

With respect to control, it is enough, at this stage, for the plaintiffs to demonstrate that the services were rendered and monitored in conformity with the constitutional arrangement, taking into account the unique nature of the setting. This they have done. Local 75's desired autonomy in the day-to-day administration of its affairs does not, in my view, equate with an abdication of control by the International, particularly where there is no evidence that services fell below a desirable level and the International failed to act.

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

24. *Wells' Dairy Inc. c. U L Canada Inc.*, (2000) 7 C.P.R. (4th) 77.

25. Précité, note 22, p. 417.

Il se dégage certains points saillants de la jurisprudence. Ainsi, afin que la présomption du paragraphe 50(1) trouve application, nous devons généralement alléguer qu'il existe une licence et un contrôle, ou simplement un contrôle, puisqu'il est possible de conclure des faits et gestes des parties à l'existence d'une licence implicite, comme nous l'avons vu précédemment. En effet, dans *Wells' Dairy Inc. c. U L Canada Inc.*²⁶, le juge Heneghan, constatant qu'il n'existait pas de licence écrite entre le propriétaire et les licenciés, ajouta:

No authorities have been cited in support of any argument that a written licence agreement is required nor does the Act appear to require a written agreement. Evidence of control by an owner of a registered trade-mark over a user of that trade-mark can support the existence of a licence agreement.

Cependant une licence à elle seule sans contrôle ne serait pas suffisante pour donner ouverture au paragraphe 50(1).

Quoique, dans plusieurs cas, une simple allégation de contrôle ait été jugée suffisante pour conclure au contrôle, il est hautement préférable de fournir une description détaillée de la nature du contrôle exercé.

On a conclu à l'existence d'un contrôle lorsque le licencié avait agi selon les instructions ou sous la supervision du propriétaire, lorsque la fabrication avait eu lieu sous la supervision du propriétaire, lorsque le propriétaire fournissait la matière première pour la fabrication des produits et que la fabrication était effectuée selon ses instructions²⁷.

2.3 Fardeau de preuve dans le cadre de l'article 45

Il ressort de la lecture des décisions dans le cadre de cette procédure administrative que le registraire a tendance à exercer une grande souplesse lorsqu'il s'agit de voir si les dispositions du paragraphe 50(1) trouvent application.

Cette approche peut s'expliquer par la présomption de validité accordée aux enregistrements de marques de commerce et par la

26. Précité, note 24, p. 88.

27. *Rogers, Bereskin & Parr c. Aprica Kassai Kabushiki Kaisha*, (1994) 52 C.P.R. (3d) 407.

nature sommaire de la procédure selon l'article 45, qui a pour but la radiation du bois mort²⁸.

Ainsi, à moins qu'il n'y ait des éléments contradictoires dans la preuve présentée (comme un marquage trompeur), le registraire se satisfait généralement dans ce type de procédure d'une allégation par le propriétaire affirmant qu'il exerce un contrôle sur la qualité ou les caractéristiques des produits dont l'emploi est effectué par ses licenciés²⁹.

Le registraire a aussi accepté un témoignage selon lequel, durant la période pertinente sous étude, le contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des produits s'exerçait puisque le licencié choisissait les produits auprès des fournisseurs selon les standards et instructions du propriétaire³⁰.

Dans une autre affaire, malgré l'absence d'informations dans la preuve concernant l'identité des licenciés, la relation de licence a été considérée évidente à l'examen de l'ensemble de la preuve³¹.

Le registraire s'est parfois satisfait d'une affirmation voulant qu'il existait une licence et que, selon ce contrat de licence, le propriétaire était habilité à contrôler les caractéristiques et la qualité des produits³² alors qu'une allégation qu'il existait une licence n'a pas suffi dans d'autres cas³³.

2.4 Effet rétroactif de la disposition

Parmi les nombreuses questions d'intérêt en droit des marques, la Cour fédérale a dû considérer, dans l'affaire *Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.*³⁴, l'effet rétroactif ou non du paragraphe 50(1).

28. Comme l'illustre la décision *Rogers, Bereskin & Parr, ibid.*

29. *Dominion Automotive Group, Inc. c. Firebolt Engine Installation Centers Inc.*, (1998) 86 C.P.R. (3d) 403; *Sim & McBurney c. LeSage Inc.*, (1996) 67 C.P.R. (3d) 571.

30. *Registrar of Trade-Marks c. Interprovincial Cooperation Ltd.*, (1996) 67 C.P.R. (3d) 285.

31. *Bereskin & Parr c. Coca-Cola Ltd.*, (1995) 64 C.P.R. (3d) 118.

32. *Sara Lee Corp. c. Intellectual Property Holding Co.*, (1997) 76 C.P.R. (3d) 71; *Gowling, Strathy & Henderson c. Foodmaker, Inc.*, (1996) 69 C.P.R. (3d) 243; *Davis & Co. c. Safety-Kleen Corp.*, (2000) 9 C.P.R. (4th) 572.

33. Exemple: *Ogilvy, Renault c. 1063427 Ontario Ltd.*, (1996) 71 C.P.R. (3d) 115.

34. Précité, note 12.

En première instance, la juge Reed émit l'opinion que la signature du contrat de novembre 1995 ne couvrait pas la situation antérieure où le licencié avait employé sans contrat de licence le «get-up» du produit. Elle opina que le paragraphe 50(1) ne s'appliquait qu'aux cas où une licence existait au moment du changement législatif (donc pré-juin 1993), mais n'avait pas été enregistrée sous le régime d'usager autorisé.

En appel, la Cour d'appel fédérale, par la voix de la juge Desjardins, exprime en *obiter dictum* que le paragraphe 50(1) a véritablement une portée rétroactive et ne s'applique pas uniquement aux cas où une licence existait préalablement à l'adoption de ladite disposition, donnant tout son sens à la disposition et confirmant d'autres décisions qui ont aussi donné un effet rétroactif au paragraphe 50(1)³⁵.

2.5 *Marque officielle*

Jusqu'à assez récemment, on spéculait sur l'application du paragraphe 50(1) aux marques officielles. Dans la décision *Canada Post Corp. c. Post Office*³⁶, la Cour fédérale donne une direction puisqu'en se penchant en *obiter* sur cette question elle détermine que le détenteur d'une marque officielle ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 50(1). Selon la Cour, le législateur est demeuré silencieux sur ce point et l'on ne peut présumer de son silence que le paragraphe 50(1) trouverait application pour les marques officielles. La Cour a toutefois indiqué, à la page 299:

In any event, even if such interpretation was possible, a careful review of the evidence adduced does not indicate any use of the mark MAILSORT in Canada by the Respondent nor by its alleged Canadian licensees prior to the notice published in the Trade-mark Journal on December 16, 1998.

2.6 *Avis public*

Le paragraphe 50(2) fait état que, lorsqu'un avis public de l'identité du propriétaire a été donné et que l'emploi est effectué sous licence, l'emploi est réputé celui du propriétaire et le contrôle est réputé être celui du propriétaire.

35. *Flansberry, Menard & Associates c. RB Music Ltd.*, (2000) 7 C.P.R. (4th) 569; *TGI Friday's*, précité, note 8.

36. (2000) 8 C.P.R. (4th) 289.

Sans définition de ce que le législateur entend par un «avis public», personne n'ayant à ce jour une idée précise de ce qu'il faut en entendre, un brouillard assez lourd a flotté sur le paysage et flotte encore.

Entre autres, nous connaissons les interprétations suivantes de ce que constituerait un avis public:

- des étiquettes portant la mention «bottled under the authority of Coca-Cola Ltd.»³⁷;
- un avis sur des étiquettes («hang-tags») indiquant que la marque est une marque de l'entreprise titulaire des droits sur la marque et que la marque est employée sous licence³⁸;
- des emballages indiquant que les produits sont fabriqués sous la supervision du propriétaire³⁹;
- l'annotation «authorized user» sur presque l'ensemble du matériel promotionnel et publicitaire en plus du nom du propriétaire de la marque⁴⁰.

Par ailleurs, il semblerait que la simple allégation dans une contre-déclaration soumise dans le cadre d'une procédure d'opposition que l'emploi n'est pas sous licence ne suffise pas à contrecarrer les effets de l'avis public. Afin de contrer l'effet de la présomption du paragraphe 50(2), la requérante devrait produire au moins une preuve à l'appui de son allégation⁴¹.

Par contre, les décisions suivantes illustrent des cas où on a considéré qu'il n'y avait pas d'avis public:

- une indication sur l'emballage à l'effet que les produits sont fabriqués sous licence et que le licencié est un usager autorisé, sans révélation du nom du propriétaire de la marque⁴²;
- un rapport annuel divulguant que des sociétés liées (qui emploient au Canada une marque de commerce) font partie

37. *Coca-Cola Ltd.*, précité, note 31.

38. *Gowling, Strathy & Henderson c. Samsonite Corp.*, (1996) 66 C.P.R. (3d) 560.

39. *Rogers, Bereskin & Parr*, précité, note 27.

40. *Petro-Canada*, précité, note 17.

41. *Ibid.*

42. *Russel & DuMoulin c. 947679 Ontario Inc.*, (1996) 72 C.P.R. (3d) 572.

du groupe du propriétaire de la marque⁴³. Même si cette information fait partie du domaine public, elle ne correspond pas à un avis public, non seulement en raison de la manière dont l'information est publiée (aucune preuve que les consommateurs de ces produits ont vu ou lu le rapport annuel), mais aussi en raison de la teneur de l'information transmise (l'information parue dans le rapport annuel ne référerait pas à la marque et à l'emploi par des licenciés autorisés);

- une annotation sur le matériel publicitaire et promotionnel portant un message au public voulant qu'un licencié emploie la marque sans indication qu'il s'agit d'un emploi sous licence même si l'identité du propriétaire apparaît⁴⁴.

3. Second regard

Les conditions prévues au paragraphe 50(1) de la loi sont suffisantes pour établir que l'emploi effectué par l'utilisateur bénéficie au propriétaire, mais sont-elles absolument nécessaires?

Notre réflexion, fondée sur une étude du texte de loi, du but de cette disposition et de la jurisprudence, nous amène à conclure que le propriétaire d'une marque qui ne respecterait pas le paragraphe 50(1) pourrait, par d'autres voies, maintenir le caractère distinctif de sa marque, le point central étant de déterminer si la marque, de par l'emploi effectué, a conservé son caractère distinctif ou si le public a été trompé.

Le régime d'utilisateur autorisé établissait une véritable fiction en concluant qu'une marque ne perdait pas son caractère distinctif lorsque l'utilisateur était inscrit au registre prévu à cet effet. Ce registre était-il réellement une source d'information utilisée par le public? Nous pouvons en douter. Il est donc possible que, déjà à l'époque de l'application de la disposition sur les utilisateurs autorisés, soit avant juin 1993, ce public n'était pas réellement protégé contre l'existence de sources multiples d'un produit arborant une marque et que cela lui importait peu car il avait déjà intégré cette notion de sources multiples comme faisant partie des mœurs commerciales.

43. *Dynatech*, précité, note 21.

44. *Petro-Canada*, précité, note 17.

Il est possible que cette disposition ait plutôt servi de motif technique d'invalidité, arme exclusivement au service des juristes, sans que le public n'y voie d'utilité.

Cette disposition fut remplacée par le paragraphe 50(1), une disposition qui prévoit que si les deux conditions stipulées sont remplies, l'emploi effectué par le licencié constitue aux fins de la *Loi sur les marques de commerce* un emploi par le propriétaire, préservant le caractère distinctif de la marque.

Mais qu'en est-il du fondement même du droit que sous-tend cette présomption? Selon nous, l'établissement de cette présomption n'évacue pas les notions de base du droit des marques dont l'élément essentiel à sauvegarder et à considérer est le caractère distinctif de la marque.

La condition selon laquelle le propriétaire de la marque doit contrôler les caractéristiques ou la qualité des produits vendus sous cette marque n'est pas fondamentale pour que la marque soit significative d'une qualité donnée. Cependant, si la marque n'est plus significative d'une qualité, son enregistrement est voué à l'invalidité car la marque a perdu son caractère distinctif.

3.1 Argument interprétatif

L'adoption de la nouvelle disposition entrée en vigueur selon la *Loi sur l'actualisation de la propriété intellectuelle*⁴⁵ ne présageait pas un changement fondamental dans le droit des marques, comme nous l'expliquerons ci-après. On peut aussi penser que si le législateur avait voulu changer le fondement et l'économie du droit des marques, il l'aurait fait de façon expresse.

Le projet de loi S-17⁴⁶, qui mena à l'adoption de l'article 50, comportait des modifications législatives à diverses lois en plus de la *Loi sur les marques de commerce*, dont celles relatives aux droits d'auteur, aux brevets et aux dessins industriels. Ce projet de loi avait pour but d'aborder des questions non controversées.

45. *Loi sur l'actualisation de la propriété intellectuelle*, L.C. 1993, c. 15, art. 69.

46. P.L. S-17, *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les dessins industriels, la Loi sur les topographies de circuits intégrés, la Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence*, 3^e sess., 34^e Parl., 1993 (procès-verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi S-17).

Certains passages résumant l'essentiel des discussions rapportées dans les procès-verbaux et témoignages du Comité législatif sur ce projet de loi, notamment aux pages 22 et 23, reflètent bien le contexte dans lequel l'étude du projet de loi s'est déroulée:

At the present time, every time they (McDonald's) open a new franchise they would register the franchisee as a new licensee or as a new registered user under the Trade-marks Act.

[...]

In order to recognize the business reality that people are licensing, and in order to remove the administrative and bureaucratic necessity of coming in and registering, we have a certain provision. This says that if a trademark is used with the authorization of and under the control of the trademark owner, then that use *will automatically* be deemed to be a use by the owner without any need for any actual recording of the licensee with the trademark office. So we are *removing* an extra, unnecessary step and an extra unnecessary cost on trademark owners. As well, we are taking away a technical basis for arguing that a trademark is invalid, which is contrary to the interests of both the trademarks owners and the public, because if trademark rights are lost by someone who is legitimately using it simply because they forgot to register someone who is a registered user, that means anyone can use that trademark with impunity, which certainly would only lead to confuse the consumer». [Les italiques sont nôtres].

On y a même reconnu que le régime d'inscription d'usager autorisé était contre-productif dans la mesure où il pouvait constituer un obstacle à la reconnaissance de droit qui, par ailleurs, aurait été parfaitement légitime.

Dans le texte des initiatives ministérielles concernant la *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle*, à l'occasion de la troisième lecture du projet de loi S-17, le député qui siégeait au comité législatif et qui présenta ce projet qualifia ainsi le projet de loi et la disposition relative aux marques de commerce:

- i. Le gouvernement a tenté ici quelque chose de nouveau. Nous rassemblons en un seul projet de loi polyvalent plusieurs modifications techniques touchant chacun des textes

susmentionnés. Cette procédure est comparable à celle de la Loi corrective.

- ii. Aux termes des modifications qui seront apportées à la Loi sur les marques de commerce, le titulaire d'une licence de marque *n'aura plus à être inscrit en tant qu'utilisateur de la marque*.
[Les italiques sont nôtres].

La disposition du paragraphe 50(1) emploie le langage suivant: «ont le même effet et sont *réputés* avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire». [Les italiques sont nôtres]. Il s'agit donc d'une disposition interprétative qui utilise le même langage que les articles 3, 4 et 5 de la même loi.

Comme il avait été décidé dans l'arrêt *Enterprise Car and Truck Rentals Ltd. c. Enterprise Rent-A-Car Co.*⁴⁷, le juge Pratte donna la signification suivante aux dispositions interprétatives:

Contrairement à ce que croit l'avocat des appelantes, les articles 3, 4 et 5 de la Loi n'énoncent pas les règles de fond qui régissent l'acquisition et l'emploi des marques de commerce. Ces dispositions sont jointes aux articles 2 et 6 sous la rubrique «Définitions et interprétation». L'article 2 énonce des définitions. Les articles 3, 4 et 5 sont des dispositions «déterminatives» [ou dispositions qui créent une présomption] qui attribuent simplement un sens spécial à certaines expressions [Voir note 8 ci-dessous]. Il faut appliquer ces trois articles lorsqu'on interprète les dispositions de la Loi dans lesquelles figurent ces expressions. Autrement, ils n'ont aucune utilité.

Comme mentionné par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Regina c. Verrette*⁴⁸:

Une dispositions déterminative est une fiction légale, elle reconnaît implicitement qu'une chose n'est pas ce qu'elle est

47. (1998), [1999] 1 C.F. 531 (C.A.F.), le juge Pratte au paragraphe 7. D'ailleurs, dans la *Loi sur les brevets*, il existe certaines dispositions interprétatives qui ont reçu une interprétation semblable à celle que nous prônons: (article 55.1: voir *Eli Lilly and Co. et al. c. Nu-Pharm Inc.*, (1994) 54 C.P.R. (3d) 145, où le juge Nadon a donné une force de présomption à cette disposition; article 73(1): voir *Re Ciba-Geigy AG Patent Application No. 524,633*, (1993) 3 C.P.R. (4th) 91).

48. *Regina c. Verrette*, [1978] 2 R.C.S. 838 (C.S.C.), le juge Beetz, p. 846.

censée être, mais décrète qu'à des fins particulières, elle sera considérée comme étant ce qu'elle n'est pas ou ne semble pas être. Par cet artifice, une dispositions déterminative donne à un mot ou à une expression un sens autre que celui qu'on leur reconnaît habituellement et qu'il conserve là où on l'utilise; elle étend la portée de ce mot ou de cette expression comme le mot «comprend» dans certaines définitions; cependant, en toute logique, le verbe «comprend» n'est pas adéquat et sonne faux parce que la disposition crée une fiction.

La disposition du paragraphe 50(1) prévoit que si les conditions sont remplies, le caractère distinctif de la marque est sauvegardé. Or, ces conditions ne seraient pas nécessairement les ingrédients à considérer pour la détermination du maintien du caractère distinctif dans un cadre non présumé. Il nous semble que ces éléments seraient plutôt remplacés par la perception du public et, en particulier, s'il y a tromperie.

De plus, l'arrêt de la Cour suprême est clair sur la fonction de la «deeming provision»: «it plays a function of enlargement analogous to the word «includes» in certain definitions».

L'interprétation actuellement généralisée du paragraphe 50(1) relève davantage d'un nouveau régime de droit qui formerait un tout en soi alors que, selon nous, il s'inscrirait à titre de fiction juridique inclusive dans le régime légal existant.

3.2 *Évolution jurisprudentielle en filigrane*

La perception généralisée que nous avons du droit qui prévalait au moment de la mise en vigueur de la disposition d'usager autorisé en 1954 était que la *common law* ne reconnaissait pas qu'un emploi puisse s'effectuer par une personne ou entité autre que le propriétaire et qu'une telle situation entraînait la perte du caractère distinctif de la marque.

Cette règle trouvait son fondement dans le concept classique de marque de commerce selon lequel la marque devait indiquer la source du produit.

Mais cette théorie de la source, déjà à cette époque, connaissait des dissidences. Les tribunaux canadiens étaient déjà intervenus pour diminuer l'effet de la prohibition générale d'accorder des licen-

ces, en reconnaissant que certaines licences n'avaient pas pour effet de tromper le public.

Par exemple, dans les deux décisions *Siegel Khan Co. c. Peggy Sage Inc.*⁴⁹ et *Good Humor Corp. of America c. Good Humor Food Products Ltd.*⁵⁰, la Cour de l'Échiquier, après avoir analysé minutieusement les messages donnés au public, a déterminé qu'il n'y avait pas eu perte du caractère distinctif malgré l'emploi des marques par d'autres que les propriétaires. Dans les deux cas, l'accent fut mis sur l'absence de tromperie du public. Cette préoccupation n'est donc ni étrangère à notre droit ni nouvelle.

Dans les premières années d'application de la disposition d'usager autorisé, une interprétation rigide de l'absence d'inscription d'usager autorisé prévalait. Sans une telle inscription, une conclusion s'imposait: la marque n'était pas distinctive. Puis, au fil des ans et de façon plus intensive au cours des dernières années d'application, un courant plus important s'est exprimé, donnant une interprétation plus libérale et acceptant de considérer que le fait d'avoir autorisé l'emploi de la marque en faveur d'une autre entité n'entraînait pas automatiquement la perte du caractère distinctif de la marque.

Diverses décisions ont fait état des fondements du droit et des conséquences différentes que l'on accordait à la non-conformité de l'inscription d'un usager autorisé.

Ainsi, en jurisprudence, depuis près d'un demi-siècle, à la fois en vertu du régime pré-juin 1993 et de celui maintenant applicable, des décisions ont exclu la conclusion automatique à l'effet que la marque n'était plus distinctive de par l'emploi par une entité différente du propriétaire, écartant ainsi la théorie selon laquelle une marque est significative d'une source et accordant davantage d'importance à l'idée que la marque est significative d'une qualité donnée.

Par exemple, dans la décision *Samuel Dubiner c. Cheerio Toys and Games Ltd.*⁵¹, le juge Noël indiqua en *obiter*, à la page 149:

49. [1935] 2 D.L.R. 225.

50. [1937] 4 D.L.R. 145.

51. (1965) 44 C.P.R. 134 (C. d'É.); conf. (1965) 48 C.P.R. 226 (C.S.C.); voir aussi *The Great Atlantic and Pacific Tea Company, Limited c. The Registrar of Trade Marks*, (1945) 5 Fox Pat. Cas. 119, p. 127.

It therefore now appears that the whole purpose of the conditions underlying registered user provisions is that the quality of the goods would not be reduced if the marks were permitted to be used by other persons than the owner and that by so placing the accent on the characteristic of quality of the goods, if the public interest is protected, the matter of origin would not be of too much concern.

Dans la décision *Imperial Developments Ltd. c. Imperial Oil Ltd.*⁵², le juge Muldoon a déterminé que malgré la non-inscription de l'usager, le caractère distinctif de la marque n'avait pas été mortellement atteint:

In this sort of situation, an inflexible or «black-letter» approach to the public interest is not easy to justify. In this case the evidence points very clearly to the proposed registered users all being associated companies, identified and virtually sanctified and ratified in their use of the mark by the applicant (appellant). There is no scintilla of suggestion that any of the users is pulling away from the sponsor, committing any unauthorized use, or conducting any sort of activity by which the public would be confounded by its use of the mark.

Dans *Chanel, S.A. c. Lander Co. Canada Ltd.*⁵³, la Commission des oppositions nota que la société qui employait la marque était un usager inscrit et alternativement, que les termes de la demande d'inscription d'usager autorisé permettaient de conclure qu'il y avait une licence de la marque et que l'emploi par celle-ci était au bénéfice de la propriétaire de la marque. La Commission analysa tout de même les conditionnements pour réaliser que la source n'était pas mentionnée ou alors les conditionnements identifiaient la société qui utilisait la marque comme distributeur des produits, et ajouta, aux pages 566-567:

Thus, the consistent message generated to the Canadian public was that there was one (albeit unknown) source for Chanel products. Identifying Parfumerie Versailles Limitée as a distributor was not inconsistent with that message and in so far as any of that company's activities could be viewed as licensed use or advertising of the mark, such use or advertising accrued to the benefit of the opponent.

52. (1984) 79 C.P.R. (2d) 12, 26.

53. (1993) 49 C.P.R. (3d) 562.

Ce faisant, la Commission s'attardait à la possibilité qu'il y ait tromperie dans les faits plutôt que de se limiter uniquement à déterminer si les conditions du paragraphe 50(1) étaient respectées.

Dans la décision *Steinberg Inc. c. J.L. Duval Ltée*⁵⁴, le juge Denault dit:

À mon sens, une marque de commerce ne devrait pas automatiquement être considérée invalide simplement parce que son propriétaire a autorisé son emploi limité avec des marchandises ou des services non compris dans l'enregistrement de la marque de commerce par son propriétaire. Dans de tels cas, un examen plus minutieux du contrôle du propriétaire sur l'emploi de sa marque et de la perception qu'en tire le public s'impose. La réponse à la question de savoir si une marque de commerce distingue réellement les marchandises ou les services de son propriétaire de ceux des autres personnes qui fournissent de telles marchandises ou de tels services dépendra des faits particuliers de l'espèce.

En l'espèce, la défenderesse avait autorisé environ 30 marchands à employer sa marque de commerce. La demanderesse alléguait que la marque avait perdu son caractère distinctif. La Cour fédérale exprima son désaccord avec la position de la demanderesse en se fondant essentiellement sur la prémisse que la perte de caractère distinctif survenait lorsqu'il y avait tromperie des consommateurs ou acheteurs ultimes. Dans cette affaire, les produits ou services étaient offerts par un licencié agissant sous l'autorité du propriétaire de la marque et l'emploi par le licencié ne dénotait pas une source différente que ne l'aurait fait l'utilisation par un simple distributeur et la marque demeurait associée au propriétaire comme source unique des produits et services, que l'identité du propriétaire soit connue ou non. En d'autres termes, la Cour détermina que c'était l'absence de tromperie et non d'inscription d'usager autorisé qui était déterminante de la validité de la marque.

Dans la même veine, la Cour d'appel fédérale⁵⁵, confirmant la décision de la première instance dans un recours en invalidité fondé sur l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*, maintient l'enregistrement de la marque de commerce ASTRO-VAC au registre, celle-ci n'ayant pas perdu son caractère distinctif malgré

54. [1993] 1 C.F. 145.

55. *All Canada Vac Ltd. c. Lindsay Manufacturing Inc.*, (1990) 33 C.P.R. (3d) 385.

son emploi dans les dénominations des distributeurs et l'exécution de services d'installation et de design de systèmes d'aspirateur central par les distributeurs en fonction de chaque client. Ces balayuses, par ailleurs, provenaient du propriétaire de la marque de commerce.

Le jugement de première instance⁵⁶ comporte plus de détails sur les motifs qui amena à une telle conclusion. La cour examina en effet non seulement les spécimens d'emploi de la marque, mais aussi la documentation remise aux clients potentiels qui référait à la marque ainsi qu'à l'adresse du propriétaire et la garantie rattachée au produit. La Cour a donc examiné en détail les messages donnés aux consommateurs pour déterminer qu'il n'y avait pas eu perte du caractère distinctif de la marque. Sur l'emploi effectué par les distributeurs de la marque, la Section de première instance s'exprime ainsi, à la page 396:

Moreover, I consider that it matters not for purposes of this case that the exclusive distributorship agreement between the parties authorizing or licensing the use of the respondent's trade mark ASTRO-VAC was not registered under s. 50 of the Trade Marks Act as a registered user agreement. Conceivably, this might have afforded a better degree of protection in the circumstances.

In any event, the real question in issue is this: has the applicant met the burden of establishing on balance of probability that its use of the trade mark ASTRO and the trade name Astec in association with its own wares was sufficient in the circumstances to render the respondent's trade mark ASTRO-VAC non-distinctive of the wares with which it was used by its owner? In my opinion, the answer must be negative. I feel there would have to have a clear message given to the public that the wares and services with which the trade mark ASTRO-VAC was associated and used were the applicant's and not those of the respondent and the weight of evidence, in my view, is against such finding.

La Cour d'appel ajouta la conclusion qui suit, à la page 288:

It seems that the learned trial judge based his decision on the use of the trade mark by one distributor, the appellant, rather than all the Canadian distributors. This was an error which,

56. *All Canada Vac Ltd. c. Lindsay Manufacturing Inc.*, (1990) 28 C.P.R. (3d) 285.

however, cannot be found to have led him to a wrong result. The other distributors made much the same use of the trade mark to that made by the appellant; they simply made it in different areas of Canada. The geographic extent of the use is not material: its nature is.

Le juge McKeown, dans la décision *Enterprise Car and Truck Rentals Ltd. c. Enterprise Rent-A-Car Co.*⁵⁷, conclut que le principe de l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce* peut s'appliquer à l'action en «passing-off». Dans cette affaire, la défenderesse alléguait que toutes les activités concrétisées par les filiales de la demanderesse ne constituaient pas un emploi au Canada par cette dernière puisque la demanderesse n'avait pas signé de demande d'inscription d'usager autorisé avec ses filiales et que, par conséquent, la demanderesse ne pouvait bénéficier des gestes posés par ses filiales au Canada. Appliquant les nouvelles dispositions de l'article 50, la Cour conclut, à la page 481:

As I have set out above, Enterprise U.S. has directed the activities of all of its subsidiary operating companies. The exceptions in the control exerted by Enterprise U.S. relate to local advertising only and do not affect the control of the mark. The public thinks of Enterprise U.S. as a single entity. Furthermore, the Canadian courts interpreted the registered user provisions which existed prior to 1993 as being permissive and not mandatory. As stated by Daniel R. Bereskin in «The source Theory of Trade Mark Law and its Effect on Trade Mark Licensing», (1987) 3 C.I.P. Rev. 322:

The argument of this essay is that although the source theory unquestionably is the foundation of trade mark law in Canada, the mere use of a trade mark by a licensee in a typical modern licensing situation does not in itself result in a second «source».

This principle was approved in *Steinberg Inc. v. J.L. Duval Ltée*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 417 at p. 421-3, [1993] 1 F.C. 145, 58 F.T.R. 156 (T.D.).

In my view, the use of the ENTERPRISE trade name and mark by Enterprise U.S.'s closely held subsidiaries is use which accrues to Enterprise U.S. as it retained control of both.

57. (1996) 66 C.P.R. (3d) 453. En appel, les conclusions générales ont été confirmées mais ce point n'a pas été discuté, (1998) 79 C.P.R. (3d) 45.

Ainsi donc, les deux cours s'attardèrent à la question de la perception du public canadien afin de déterminer si la marque avait perdu son caractère distinctif et le fait que les usagers autorisés n'avaient pas été inscrits ne constitua pas en soi, aux yeux de ces deux cours, un motif d'invalidité.

3.3 Analyse

Une marque de commerce doit être distinctive des produits ou services d'une entité de ceux des autres.

L'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* définit «distinctive» comme suit:

«distinctive»: Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

Si, en effet, la marque a déjà bâti sa réputation sur le marché, il faut éviter que, dans le contexte de l'emploi effectué par un autre que le propriétaire ou autrement, les produits ou services vendus ou rendus ne soient de nature ou de qualité différente de celles auxquelles les consommateurs s'étaient habitués, de la même façon qu'un changement de qualité non accompagné de notification appropriée au public (sans même être dans le contexte d'une licence) pourrait entraîner une perte de caractère distinctif de la marque.

En effet, la marque ne devient pas *ipso facto* vulnérable s'il y a variation dans l'emploi mais peut certainement le devenir si telle variation entraîne la tromperie du public.

À cet effet, la décision *Heintzman c. 751056 Ontario Ltd.*⁵⁸ de la Cour fédérale reprend les principes évoqués dans *Wilkinson Sword (Canada) Ltd. c. Juda*⁵⁹ et *Breck's Sporting Goods Co. Ltd. c. Magder*⁶⁰. Dans la décision *Heintzman*, il existait à la fois un changement de la source des produits et de la qualité de ceux-ci. Si, comme dans

58. (1990) 34 C.P.R. (3d) 1.

59. (1966) 51 C.P.R. 55.

60. (1975) 17 C.P.R. (2d) 201.

cette affaire, la qualité des produits change sans que le propriétaire de la marque en avertisse le public, ce changement pourrait entraîner la perte du caractère distinctif de la marque. Il faut noter que, dans cette décision, l'emploi de la marque comme nom commercial par un autre que le propriétaire n'a pas entraîné aux yeux de la cour la perte de caractère distinctif de la marque.

Lorsque le public ne peut se fier à la marque pour distinguer les produits portant cette marque des produits des autres, la marque ne comble pas sa fonction et n'est pas, à toutes fins utiles, une marque de commerce au sens de la loi, se coupant ainsi du régime de protection qui y est établi.

Mais l'absence de contrôle de la qualité ou des caractéristiques des produits et services entraîne-t-elle automatiquement et nécessairement une perte du caractère distinctif de la marque? Nous pensons que non. La protection du public réside dans l'assurance que la marque perpétue une qualité. La marque agit donc comme un indicateur de qualité davantage que comme un indicateur de source. Par conséquent, ce sont les agissements et les messages du propriétaire et des licenciés qui doivent être analysés pour considérer le maintien ou non du caractère distinctif d'une marque.

Selon nous, l'interprétation donnée actuellement à la disposition de l'article 50(1) ne focalise pas au bon endroit. Selon l'économie de notre loi, le contrôle n'est pas une fin en soi. Bien évidemment, il est raisonnable de croire que si le titulaire contrôle la qualité ou les caractéristiques du produit, l'emploi effectué par son licencié lui bénéficie, comme le prévoit la présomption du paragraphe 50(1). Le propriétaire qui suit les prescriptions du paragraphe 50(1) s'assure de l'application d'une présomption qui lui est favorable, mais celui qui ne les suit pas ne se voit pas automatiquement déchu de son droit. Pour entraîner une telle déchéance, il devrait y avoir perte de caractère distinctif de la marque.

Il faudrait que, *de facto*, la marque perde sa signification aux yeux du public, entraînant une tromperie. Si la marque est associée à un produit du niveau de qualité auquel le public est habitué, il n'y a pas de tromperie. La notion de perception du public est fondamentale dans la détermination d'une tromperie. Les cours, sans indiquer en tant que tel qu'elles accordent un poids important à cet aspect dans l'analyse des faits, se soucient constamment de cette perception. Comme nous l'avons illustré précédemment en examinant la

jurisprudence, les conditionnements, le marquage et les messages qui sont véhiculés dans la publicité et dans le matériel associé à la marque font l'objet d'une analyse et d'un examen minutieux des tribunaux⁶¹. Des messages équivoques sur le matériel et les conditionnements sont toujours extrêmement dangereux.

La question fondamentale à laquelle on doit répondre est de déterminer si le caractère distinctif de la marque est respecté dans un contexte de licence et peut se réaliser, qu'il y ait contrôle de la qualité ou des caractéristiques du produit ou non. Par ailleurs, si comme nous le pensons, le paragraphe 50(1) exprime une présomption, les notions fondamentales du droit des marques ne sont pas heurtées et le titulaire d'une marque qui ne respecte pas les dispositions du paragraphe 50(1) peut démontrer par ailleurs qu'il n'y a pas de perte de caractère distinctif de la marque et que l'emploi effectué lui bénéficie.

En effet, il ne serait pas exact de dire que, puisque les deux exigences de la disposition ne sont pas comblées, l'emploi effectué par une entité ne bénéficie pas au propriétaire. Le propriétaire devrait pouvoir apporter en preuve les faits démontrant qu'il n'y a pas eu perte du caractère distinctif de la marque.

D'ailleurs la disposition du paragraphe 50(2) n'est-elle pas une consécration que la perception du public est l'élément fondamental dans un contexte de licence? Dans la mesure où le message est clair (qu'il y a un avis public), même s'il n'est pas démontré qu'il y a contrôle de la qualité ou des caractéristiques des produits ou des services, le législateur n'a-t-il pas prévu une présomption à l'effet qu'un tel emploi bénéficie au propriétaire?

4. Conclusion

Déjà avant 1954, le comité du Secrétariat d'État du Canada, chargé de réviser la *Loi sur la concurrence déloyale* dans son *Report of the Trade Mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada*⁶², faisait le constat suivant:

Origin and ownership are by no means the sole indication of a trade mark. We feel that modern commercial development has

61. Par exemple dans *Loblaws*, précité, note 23 et *Mexx International B.V. c. Vercheval*, (1995) 64 C.P.R. (3d) 532.

62. (1953) 18 C.P.R. 1, 58.

demonstrated *that the public is not so much interested in source as in the maintenance of quality, kind and type*. Rules which were valid in the days of simple and closely connected trade relationships show many discrepancies and absurdities when forced to accommodate themselves to the established circumstances of modern commercial practice and usage. [...]

Many Canadian subsidiaries of foreign corporations have so used their trade marks as to invalidate them *even though the purchasing public has in no way been deceived or harmed*. [Les italiques sont nôtres].

Qu'en est-il, presque un demi-siècle plus tard, de notre compréhension de la perception du public?

À l'ère des fusions et acquisitions qui font la manchette régulière des journaux à grand tirage autant que des magazines spécialisés, à l'ère de la démocratisation du commerce et des finances notamment par les médias électroniques, la notion de source a, selon nous, grandement perdu de sa signification au profit de la théorie de la qualité.

Comme illustré précédemment, cette opinion a été partagée au fil du temps par différents juges qui, soit par leur compréhension de l'économie du droit, soit d'instinct, ont refusé d'accorder à l'ancienne disposition qui prévoyait un régime d'inscription d'utilisateur autorisé et à la disposition actuellement en vigueur du paragraphe 50(1), un caractère de finalité.

Essentiellement cette évolution s'inscrit dans la compréhension que les tribunaux ont donnée au fil des ans à la perception qu'avait le public de chaque situation. Comme cette perception du public change et a sans aucun doute subi des changements en raison de l'évolution des pratiques commerciales, il n'est pas surprenant que les tribunaux aient compris que le public avait intégré certaines transformations de la vie économique.

Tel qu'exposé, la disposition de juin 1993 n'a pas mis fin au régime de droit existant. Une certaine jurisprudence, combinée à l'évolution des mentalités, nous amène à conclure qu'il y aurait place à arguer que l'emploi par un autre que le propriétaire d'une marque

bénéficie à ce dernier, même si les conditions du paragraphe 50(1) ne sont pas remplies. Toutefois, dans une telle situation, le propriétaire ne bénéficiant pas d'une présomption a le fardeau de démontrer que cet emploi doit lui être attribué en raison de ses agissements, des messages qu'il passe au public et, surtout, de la perception que le public a de ces agissements et messages.