

Vol. 36, n° 3

Le monde mythique des marques officielles

Lina Bensaidane*

RÉSUMÉ / ABSTRACT	471
A. INTRODUCTION	473
B. QU'EST-CE QU'UNE MARQUE OFFICIELLE ?	473
a) Cadre législatif : art. 9(1)(n)(iii) LMC	473
b) Avantages octroyés aux titulaires de marques officielles	475
C. ORIGINES DU CONCEPT	477
a) L'article 6 ^{ter} de la Convention de Paris	477
D. DISTINCTION AVEC LES MARQUES DE COMMERCE ..	479
E. COMMENT OBTENIR UNE MARQUE OFFICIELLE ? . . .	483
a) Notion d'adoption et d'emploi	483
b) Notion d'autorité publique	485

© CIPS 2024.

* Lina Bensaidane est avocate et agente de marques au sein du bureau Fasken Martineau DuMoulin LLP. L'auteure aimerait remercier Jean-Philippe Mikus pour son mentorat et son aide précieuse lors la rédaction de cet article.

[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

F. COMMENT SURMONTER UNE OBJECTION FONDÉE SUR UNE MARQUE OFFICIELLE?	487
a) Obtenir le consentement.....	487
b) Argumenter l'absence de ressemblance.....	488
c) Demander l'invalidation devant la Cour fédérale.....	489
G. NOUVEAUTÉS LÉGISLATIVES	491
a) Amendements législatifs.....	492
b) Directives de l'OPIC	493
H. CONCLUSION	495

RÉSUMÉ

Source de sourcillement à l'extérieur du Canada, les marques officielles ne cessent de surprendre ceux qui les croisent pour la première fois. Dans cet article, nous plongeons dans les abysses du monde des marques officielles et explorons les caractéristiques particulières de ces marques, les origines derrière le concept, ainsi que les développements jurisprudentiels et administratifs récents. Nous discutons de l'impact des marques officielles sur les détenteurs de marques de commerce, incluant les embuches fréquemment rencontrées et les manières de surmonter des objections fondées sur l'existence d'une marque officielle. Nous abordons également les nouveaux recours administratifs qui seront disponibles.

MOTS-CLÉS

Marques officielles – Marques interdites – Registraire des marques de commerce – Objection fondée sur l'article 9(1) LMC – Article 9(1)(n)(iii) LMC

ABSTRACT

As a uniquely Canadian concept, official marks are known to fascinate all those who cross their path for the first time. In this article, we dive into the depths of the world of official marks and explore the particularities of these marks, the origins behind the concept, as well as recent jurisprudential and administrative developments. We discuss the impact of official marks on trademark owners, including the frequently encountered hurdles with CIPO and ways of overcoming objections based on an official mark. We also discuss new administrative remedies that will be available in Canada.

KEYWORDS

Official marks – Prohibited marks – Registrar of trademarks – Objection based on s. 9(1) TMA – Section 9(1)(n)(iii) TMA

A. INTRODUCTION

Source de sourcillement pour les praticiens en marques en dehors du Canada, les marques officielles ne cessent de surprendre ceux qui les croisent pour la première fois. Dans cet article, nous plongeons dans les abysses du monde des marques officielles et explorons les origines derrière le concept, les caractéristiques particulières de ces marques, ainsi que les développements administratifs et législatifs récents. Nous discutons de l'impact des marques officielles sur les détenteurs de marques de commerce, incluant les embûches fréquemment rencontrées et les manières de surmonter des objections fondées sur l'existence d'une marque officielle. Nous abordons également les nouveaux recours administratifs qui seront disponibles.

B. QU'EST-CE QU'UNE MARQUE OFFICIELLE?

a) Cadre législatif : art. 9(1)(n)(iii) LMC

Les marques officielles sont essentiellement des symboles réservés aux autorités publiques canadiennes, dont toute utilisation non autorisée par un tiers est interdite. Ces marques bénéficient d'une protection accrue sous la *Loi sur les marques de commerce* (ci-après « LMC »).

Bien qu'aucune définition pour les « marques officielles » ne se trouve dans la LMC, celles-ci sont mentionnées dans l'article 9(1) LMC, sous la section des « Marques interdites ».

L'article 9(1) dresse une liste des marques de commerce dont l'usage par des tiers est interdit. On y retrouve notamment les armoiries, l'écusson et le drapeau de Sa Majesté, ceux de la famille royale, ceux du gouverneur général et les marques immorales. Cet article interdit l'adoption de toute marque qui est composée des marques énumérées ou de marques qui y ressemblent, dont l'utilisation peut confondre le public.

Les marques officielles se trouvent au sous-paragraphe article 9(1)(n)(iii). Il convient de reproduire le sous-paragraphe en question :

Marques interdites

9 (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :

(iii) adopté et employé par une **autorité publique** au Canada comme marque officielle pour des produits ou services,

à l'égard duquel le Registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi ; (Nos caractères gras)

Une marque officielle est donc tout « insigne, écusson, marque ou emblème » qui est **adopté et employé** par une **autorité publique au Canada** et pour laquelle le Registraire a donné un avis public d'adoption et emploi.

La LMC interdit à des tiers d'adopter, d'employer ou d'enregistrer une marque composée d'une marque officielle, ou toute marque qui pourrait être confondue avec une marque officielle¹.

En guise d'exemple, nous reproduisons la page Web de l'Office de propriété intellectuelle (ci-après « OPIC ») sur la marque officielle *ENVELOPE & Design* (No. 0902928), détenue par Canada Post Corporation :

1. L'article 9(1)(n)(iii) LMC interdit l'*adoption* de toute marque composée d'une marque officielle, ou de toute marque qu'on pourrait *confondre* avec une marque officielle. L'article 11 complète cet article en interdisant l'emploi d'une telle marque, et l'article 12 interdit l'enregistrement d'une telle marque.

Details



Número de demande	0902928
Type(s)	Dessin
Section 9 Information	Sous-alinéa 9(1)(n)(ii)
Catégorie	Marque interdite; Marque officielle
Statut de l'OPIC	ANNONCÉE DANS LE JOURNAL
Produite	1987-03-24
Enregistrée	1987-06-24
Propriétaire inscrit	CANADA POST CORPORATION Ottawa ONTARIO K1A0B1
Documents	Afficher les documents

Le statut de l'OPIC « Annoncée dans le journal » signifie qu'un avis public du Registraire a été émis et que le dessin de l'enveloppe ci-dessus est une marque officielle depuis la date d'enregistrement² indiquée, soit le 1987-06-24. En pratique, cela signifie que depuis cette date, aucun tiers ne peut adopter, employer ou enregistrer ce même dessin d'enveloppe ni un dessin qui pourrait être confondant avec ce dessin d'enveloppe, sans le consentement de Canada Post Corporation.

b) Avantages octroyés aux titulaires de marques officielles

Les avantages des marques officielles sont considérables et nombreux. Nous énumérons les avantages principaux octroyés aux titulaires de marques officielles ci-dessous.

- **Protection sur tous les produits et services** : une marque officielle est publiée en association avec tous les produits et services. Cela signifie que dès qu'un avis public est émis pour une marque officielle, aucun tiers ne peut utiliser cette même marque ou une marque similaire en association avec n'importe quel produit ou

2. Le terme « enregistrement » est employé ici par souci d'uniformité avec le registre de l'OPIC, mais il s'agit plutôt d'une publication par le Registraire.

service, même s'il s'agit de produits ou services complètement distincts de ceux employés par le titulaire de la marque officielle.

En guise d'exemple, prenons la marque officielle « L'épicerie » (No. 0920716) détenue par la Société Radio-Canada. Puisqu'il s'agit d'une marque officielle, celle-ci est publiée en association avec *tous* les produits et services (ce qui inclut, par exemple, des produits pharmaceutiques, des produits de maquillage, des services financiers ou encore des services funéraires), sans égard à l'utilisation réelle qu'en fait la Société Radio-Canada. Aucun tiers ne peut adopter, employer ou enregistrer comme marque en association avec des marchandises ou services le terme « L'épicerie » sans le consentement de la Société Radio-Canada.

Notons que l'obtention d'une marque officielle n'élimine pas les droits existants d'un tiers qui employait préalablement une marque de commerce. Cependant, dès que la marque officielle fait l'objet d'un avis public, la partie qui employait préalablement la marque peut continuer à le faire seulement en liaison avec les marchandises et services utilisés jusqu'à la publication de la marque officielle³.

- **Examen léger** : il n'existe pas de processus d'examen préalable avec les critères d'enregistrement des marques de commerce dites « régulières ». Toute entité qui démontre qu'elle est une « autorité publique » et qu'elle a « adopté et employé » la marque peut se faire octroyer une marque officielle. Contrairement à une marque de commerce, une marque officielle peut donc être descriptive et n'a pas besoin d'être distinctive. En guise d'exemple, des marques comme SEASON'S GREETINGS (No. 0923745), BONJOUR (No. 0925078), UN MOT D'AMOUR (No. 0911740), (No. 0923609), CHRISTMAS GIFTS (No. 0924870), À VOTRE SANTÉ ! (No. 0918817) sont protégées comme marques officielles.

En raison de cet examen léger, les marques officielles servent parfois à protéger des marchandises produites d'une certaine manière ou dans une zone géographique particulière, ce qui n'aurait pas pu être protégé par une marque de commerce ou, parfois dans une moindre mesure, par indication géographique. Les marques officielles « P.E.I. Potatoes » (No. 0903920) et VIN DE GLACE DU QUÉBEC (No. 0923609) constituent de bons exemples.

3. Voir *Cable Control Systems inc. c. Office de la sécurité des installations électriques*, 2012 CF 1272, par. 6. À noter que ceci n'empêche pas ledit tiers à intenter un recours en contrefaçon si des droits antérieurs existaient, voir *Ontario (Énergie) c. Quality Program Services Inc.*, 2020 CAF 53.

- **Durée de vie** : Les marques officielles n'ont pas besoin d'être renouvelées. Elles ont donc une durée de vie potentiellement perpétuelle, sujet à des procédures de radiation précises qui peuvent être entreprises. En d'autres termes, sujet à l'entrée en vigueur des modifications détaillées dans la section G de cet article, dès qu'un avis public est émis par le Registraire, la marque peut uniquement être radiée du registre par l'entremise d'une demande de radiation présentée par l'autorité publique elle-même, ou à la suite d'une décision rendue par un juge à l'issue d'une procédure en révision judiciaire.
- **Aucune opposition** : Il n'y a aucune procédure d'opposition possible pour contester la publication d'une marque officielle. Pour l'instant, la seule façon de contester la validité d'une marque officielle est d'intenter une révision judiciaire à la Cour fédérale de la décision du Registraire de donner l'avis public de la marque. Cela étant, il sera bientôt possible de soumettre une demande au Registraire afin de rendre « inactive » une marque officielle si celle-ci n'est pas une autorité publique ou n'existe plus⁴.

C. ORIGINES DU CONCEPT

Considérant les avantages considérables octroyés aux détenteurs de marques officielles, et le fait que ce concept n'existe qu'au Canada, la question de l'origine derrière le concept est intéressante. Qu'est-ce qui a poussé le Canada à adopter un tel régime ?

a) L'article 6^{ter} de la Convention de Paris

La première apparition des marques officielles remonte à 1936, dans l'article 14(1)(j) du *Bill 5, Loi concernant la concurrence déloyale dans l'industrie et le commerce*⁵ (ci-après « PL5 »). L'objectif du PL5 était de permettre au Canada de répondre à certaines obligations internationales de l'époque.

Plus précisément, le PL5 visait à répondre à certaines exigences de la Convention de Paris⁶ (ci-après la « Convention »), qui est l'un des

4. Voir la section G de cet article.

5. Bill 5, *Loi concernant la concurrence déloyale dans l'industrie et le commerce*, 22 George V, troisième session, dix-septième parlement, 1932 (ci-après « PL5 »). Le PL5 a créé la *Loi sur la concurrence déloyale*, qui est entrée en vigueur en 1932. Cette loi a ensuite été remplacée par la *Loi sur les marques de commerce* de 1953.

6. *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, 20 mars 1883, O.M.P.I.

premiers traités internationaux de propriété intellectuelle et que le Canada a ratifié en 1928. Parmi les nombreuses obligations décrites par la Convention se trouvent celles de l'article 6*ter*, qui portent sur les symboles de souveraineté des États membres tels que des emblèmes, drapeaux, etc. Sous l'article 6*ter*, tout État membre de la Convention doit refuser l'enregistrement et interdire l'utilisation comme marque de commerce toute armoirie, drapeau, ou autre emblème d'un autre pays membre. C'est en raison de l'article 6*ter* de la Convention que la LMC a une section « marques interdites ».

Curieusement, l'article 6*ter* de la Convention ne fait pas mention de marques officielles. Pourtant, le PL5 a expressément rajouté « tout symbole adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle sur des produits similaires » à la liste des marques interdites⁷. Dans la note explicative du projet de loi, le gouvernement a indiqué que cet ajout « donne une portée un peu plus grande à l'article 12 » du PL5, qu'il s'agit du prédécesseur de l'article portant sur les marques de certification dans la LMC. Étonnamment, il semblerait que la protection accrue accordée aux marques officielles découle d'un parallèle avec les marques de certification. Il importe de reproduire l'article 12 du PL5 :

12(1) Une marque de commerce dont l'usage a pour effet d'indiquer seulement que les produits sur lesquels elle est employée sont d'un type défini, ou ont été fabriqués dans des conditions définies de travail, ou ont été fabriqués dans des conditions définies de travail, par une catégorie définie de personnes ou dans une zone définie, peut être adoptée, pour qu'elle s'en serve, seulement par une personne qui n'est pas engagée dans la fabrication, la vente, la location ou le louage de ces produits comme étant ceux pour lesquels la marque est utilisée.

L'article 14(1)(j) du PL5, qui introduit les marques officielles à la LMC, a donc été adopté afin de donner une portée plus large à l'article 12 reproduit ci-dessus. L'article 12, quant à lui, a été adopté en raison de l'article 7*bis* de la Convention, qui porte sur la protection des marques « appartenant à des collectivités » :

Les pays contractants s'engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques appartenant à des collectivités dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même

7. PL5, *supra*, note 4, art. 14(j).

si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial.

Cependant chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une collectivité pourra être admise à faire protéger ses marques.

Bien que l'article 7*bis* de la Convention exige seulement qu'une disposition soit établie pour la protection des marques appartenant à des collectivités, le PL5 précise qu'il « n'y a aucune raison pour que toutes les marques d'un même caractère général ne soient pas traitées de la même manière »⁸.

Il semblerait donc que le gouvernement de l'époque ait voulu étendre la portée de la protection accordée à certaines marques d'un même caractère général en créant un régime distinct qui s'applique aux marques employées par des autorités publiques⁹. Le gouvernement est allé un peu plus loin que requis par les articles 6*ter* et 7*bis* de la Convention et a introduit le concept de marques officielles sous l'article 9 LMC.

D. DISTINCTION AVEC LES MARQUES DE COMMERCE

Bien que les marques officielles portent plusieurs similitudes avec les marques de commerce, il importe de réitérer que les marques officielles ne sont *pas* des marques de commerce à proprement parler. Celles-ci ne sont pas comprises dans la définition de « marque de commerce » dans la LMC :

marque de commerce Selon le cas :

a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d'autres personnes ;

b) marque de certification.

8. Voir PL5, *supra*, note 4, note explicative de l'article 12.

9. Les motivations précises derrière ce choix demeurent floues – nous n'avons pas été en mesure de retracer les débats du comité spécial ayant étudié le PL5 en entier. Quant à l'article 14 (soit celui qui introduit les marques officielles), notre compréhension est que cet article a été adopté sans débats à la Chambre des communes.

Puisqu'elles ne sont pas des marques de commerce, elles ne tombent pas directement sous la supervision du Registraire et dépendent plutôt de l'interprétation des tribunaux¹⁰. Cela étant, dans les dernières années, le Registraire semble avoir resserré ses exigences envers les marques officielles. Ce rôle de supervision accrue se corrobore davantage avec l'entrée en vigueur des nouvelles mesures décrites dans la section G de cet article.

De manière plus concrète, les marques officielles ne suivent pas le même processus d'enregistrement que les marques de commerce. Une marque de commerce doit répondre à plusieurs critères pour se voir enregistrée. Entre autres, toute demande de marque de commerce doit contenir une liste de produits et services avec lesquels le requérant emploie ou compte employer la marque¹¹. La marque ne peut pas être descriptive des produits et services auxquels elle est associée ni porter à confusion avec des marques existantes sur le registre¹². La marque de commerce doit être distinctive et doit respecter tous les critères énumérés par la loi.

La marque officielle, quant à elle, est sujette à peu de critères. En effet, il suffit uniquement d'être une autorité publique au sens de la loi et de fournir une preuve d'emploi de la marque, comme détaillé plus haut. Il n'est pas nécessaire de spécifier les produits et services avec lesquels la marque est employée. Celle-ci est donc publiée en association avec tous les produits et services, nonobstant l'emploi réel effectué par l'autorité publique. De plus, aucun examen de disponibilité de la marque n'est effectué par l'OPIC, signifiant qu'une marque officielle peut être publiée même si elle porte à confusion avec une marque sur le registre¹³.

Le tableau ci-dessous présente quelques distinctions clés entre les marques de commerce et les marques officielles.

10. À ce sujet, voir les commentaires du juge Muldoon dans l'affaire *Mihaljevic c. British Columbia*, [1988] FCJ No 738, appel rejeté [1990] F.C.J. No. 963, demande d'autorisation d'appel à la CSC rejeté : « The purpose of the Registrar giving public notice of the adoption and use of an official mark is to alert the public to that adoption as an official mark by the public authority to prevent infringement of that official mark. It does not, in my view, for the reasons previously expressed bestow upon the Registrar any supervisor functions. »

11. Voir art. 30(2)(a) LMC.

12. Voir art. 12(1)(d) LMC.

13. *Cable Control Systems inc. c. Office de la sécurité des installations électriques*, 2012 CF 1272, par. 18. Voir aussi *Ontario (Énergie) c. Quality Program Services Inc.*, 2020 CAF 53.

Étape dans le processus auprès de l'OPIC/ critères de la LMC	Marque de commerce	Marque officielle
Dépôt	<ul style="list-style-type: none"> • Description de produits et services¹⁴. • Requérant : toute « personne »¹⁵. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune description de produits et services nécessaire. • Requérant : seules les « autorités publiques » peuvent détenir une marque officielle¹⁶.
Examen par l'OPIC	<ul style="list-style-type: none"> • Examen de disponibilité (vérification du registre pour des marques qui portent potentiellement à confusion). • Examen d'enregistrabilité de la marque : la marque doit être, entre autres, distinctive et non descriptive¹⁷. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun examen de disponibilité. • Aucun examen d'enregistrabilité : la marque peut être descriptive. • Vérification du statut d'autorité publique¹⁸. • Vérification de l'adoption et l'emploi de la marque¹⁹.
Publication/ annonce	<ul style="list-style-type: none"> • Publication pendant deux mois²⁰. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune publication. Si examen satisfaisant, le Registraire émet un avis public d'adoption et emploi.

14. Art. 30(2)(a) LMC.

15. Art. 30(1) LMC.

16. Art. 9(1)(n)(iii) LMC.

17. Art. 12(1)(b) LMC.

18. Art. 9(1)(n)(iii) LMC.

19. *Id.*

20. Art. 38(1) LMC.

Étape dans le processus auprès de l'OPIC/ critères de la LMC	Marque de commerce	Marque officielle
Opposition	<ul style="list-style-type: none"> • Opposition possible pendant la publication de la demande²¹. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune opposition possible.
Enregistrement	<ul style="list-style-type: none"> • Renouvellement à chaque dix ans²². 	<ul style="list-style-type: none"> • Enregistrement (publication) potentiellement perpétuel – aucun renouvellement nécessaire.
Procédures de radiation	<ul style="list-style-type: none"> • Procédures en annulation pour non-usage après trois ans de l'enregistrement²³. • Procédures de radiation²⁴. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune procédure en annulation pour non-usage disponible. • Procédure de radiation par révision judiciaire uniquement²⁵.
Licence	<ul style="list-style-type: none"> • Possible d'octroyer une licence d'emploi d'une marque pour un tiers²⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> • La LMC est silencieuse sur ce point²⁷.

21. Art. 38(1) LMC.

22. Art. 46 LMC.

23. Art. 45 LMC.

24. Art. 57 LMC.

25. Art. 18.1 de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7.

26. Art. 50(1) LMC.

27. Il importe de noter que l'article 9(2) LMC permet l'emploi d'une marque officielle par un tiers sujet au consentement de l'autorité publique pertinente. L'article 50(1) LMC ne s'applique pas aux marques officielles, voir *Société canadienne des postes c. Post Office (1^{re} inst.)*, [2001] 2 C.F. 63.

Étape dans le processus auprès de l'OPIC/ critères de la LMC	Marque de commerce	Marque officielle
Cession	<ul style="list-style-type: none"> • Possible de céder la marque en instance ou enregistrée²⁸. 	<ul style="list-style-type: none"> • La LMC est silencieuse sur ce point²⁹.

E. COMMENT OBTENIR UNE MARQUE OFFICIELLE?

Ayant exploré les origines du concept et les avantages octroyés aux titulaires de marques officielles, nous passons maintenant au processus d'obtention d'une marque officielle.

Comme mentionné plus haut, le processus d'examen est léger comparativement à celui d'une marque de commerce. Pour une marque officielle, le Registraire considère uniquement si a) la marque a été adoptée et employée par l'entité requérante, et b) si l'entité est une autorité publique au sens de la jurisprudence³⁰. Dans une demande à l'OPIC, il suffit donc de préparer une preuve suffisante pour convaincre le Registraire de ces deux éléments. Ce qui constitue une preuve satisfaisante a été l'objet de plusieurs décisions au fil des ans. Nous détaillons ces deux points ci-dessous.

a) Notion d'adoption et d'emploi

Pour l'obtention d'une marque officielle, le Registraire exige une preuve d'adoption et d'emploi de ladite marque. Cela requiert essentiellement un usage public de la marque officielle par la partie requérante.

28. Art. 48 LMC.

29. Bien que la LMC est silencieuse sur ce point, une décision de la Cour fédérale indique que la validité d'une cession de marque officielle dépend du statut du cessionnaire, à savoir si celui-ci se qualifie d'autorité publique ou non – voir *Sullivan Entertainment Inc. c. Anne of Green Gables Licensing Authority Inc.*, 2002 CFPI 1321, par. 74.

30. À cette fin, voir l'Énoncé de pratique de l'Office de propriété intellectuelle du Canada – *Marques officielles en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii)*, 22 août 2007, en ligne : <<https://ised-isde.canada.ca/site/office-proprietie-intellectuelle-canada/fr/marques-commerce/enonces-pratique/marques-officielles-vertu-sous-alinea-91niii>>.

Bien que les termes « adoption » et « emploi » soient des termes définis dans la LMC, ces définitions s'appliquent aux marques de commerce et non aux marques officielles³¹. Les tribunaux ont néanmoins établi que ces définitions peuvent servir par analogie³². À ce sujet, la Cour fédérale indique que l'adoption et l'emploi d'une marque officielle comporte un volet d'exposition ou étalage en public :

[48] Bien qu'une marque officielle ne soit pas employée à une fin commerciale ou dans la pratique du commerce, les articles 3 et 4 aident à interpréter ces mots. Une caractéristique commune du mot « emploi » et du mot « adoption » est l'existence d'un élément d'exposition ou d'étalage en public, ce qui n'a pas été établi en l'espèce.³³ (Nos soulignements)

Il est maintenant de jurisprudence constante que pour satisfaire à l'exigence d'adoption et d'emploi, il suffit de démontrer que la marque officielle a été publiquement exposée avant l'émission de l'avis par le Registraire. Il faut que la marque soit associée à une marchandise ou un service particulier, et il faut établir l'existence d'un lien entre, d'une part, la marchandise ou le service, et d'autre part, la marque³⁴.

Voici quelques exemples de preuve jugée **suffisante** par les tribunaux dans les dernières années :

- L'emploi de la marque sur un site Web du gouvernement en lien avec l'annonce d'un service Internet constitue un emploi suffisant, même si le service annoncé n'était pas encore disponible³⁵.
- La publication de l'annonce d'un service dans un bulletin d'information public contenant la marque ainsi que l'illustration graphique de la marque³⁶.

31. Voir les art. 3 et 4 LMC.

32. *See You In – Canadian Athletes Fund Corporation c. Comité olympique canadien*, 2007 CF 406, par. 48, conf. par 2008 CAF 124 (sur un autre point).

33. *Id.*

34. *Terrace (Ville) c. Urban Distilleries Inc.*, 2014 CF 833, par. 11.

35. Voir *Filenet Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2002 CAF 418. Voir aussi *Council of Natural Medicine College of Canada c. College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of British Columbia*, 2013 CF 287, où la Cour a indiqué que l'intention derrière l'emploi importe peu, pourvu que l'entité en question ait effectivement adopté, employé et affiché la marque en association avec ses services.

36. *Cable Control Systems Inc. c. Office de la sécurité des installations électriques*, 2012 CF 1272.

L'emploi de la marque à l'interne de l'entité requérante n'est pas suffisant. Voici quelques exemples de preuve jugée **insuffisante** par les tribunaux dans les dernières années :

- L'emploi de la marque dans les courriels électroniques et les notes de services internes de l'entité requérante n'est pas considéré comme suffisant³⁷.
- L'emploi par le titulaire d'une licence n'est pas considéré comme celui de l'autorité publique concernée³⁸.
- L'emploi de la marque comme expression générique ou descriptive, où elle ne se démarque pas des autres termes employés dans l'affichage public transmis³⁹.

b) Notion d'autorité publique

Toute entité reconnue comme « autorité publique » comme définie ci-dessous peut demander au Registraire de donner un avis public pour une marque officielle. Dès qu'un tel avis est publié dans le *Journal des marques de commerce*, l'interdiction d'emploi ou d'adoption par des tiers entre en vigueur. Le Registraire n'a aucune discrétion pour refuser la publication d'une marque officielle si les critères applicables sont respectés⁴⁰.

Il n'y a pas de définition statutaire de ce qui constitue une autorité publique, ceci a plutôt été développé par la jurisprudence. L'arrêt phare en la matière est celui de l'*Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*⁴¹, dans lequel la Cour d'appel fédérale a établi un critère à deux volets afin de déterminer si une entité est une autorité publique, soit : 1) l'entité est soumise à un important contrôle gouvernemental ; et 2) les activités bénéficient au public plutôt qu'aux intérêts privés profitables.

Pour satisfaire au critère de contrôle gouvernemental, l'entité doit être assujettie à un certain contrôle du gouvernement canadien⁴².

37. *See You In – Canadian Athletes Fund Corporation c. Comité olympique canadien*, 2007 CF 406, conf. par 2008 CAF 124.

38. *Société canadienne des postes c. Post Office (1^{re} inst.)*, [2001] 2 C.F. 63.

39. *Piscitelli c. Régie des alcools de l'Ontario (1^{re} inst.)*, [2002] 1 C.F. 247 ; voir aussi *Terrace (Ville) c. Urban Distilleries Inc.*, 2014 CF 833.

40. *Id.*, par. 7.

41. *Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario (C.A.)*, 2002 CAF 218, par. 51-52, 62 (Ordre des architectes).

42. *Société canadienne des postes c. United States Postal Service (C.F.)*, 2005 CF 1630.

Les indices de contrôle gouvernemental peuvent inclure le pouvoir du gouvernement de faire ce qui suit :

- D'examiner les activités de l'entité ;
- De demander à l'organisme d'entreprendre les activités jugées nécessaires et souhaitables pour réaliser l'objet de sa loi habilitante ;
- De conseiller l'organisme relativement à l'application du régime législatif ;
- D'approuver les règlements pris par l'organisme ;
- De pouvoir nommer des membres du conseil administratif ou d'autres comités⁴³ ; etc.

Ce critère ne requiert pas un « contrôle absolu » de la part du gouvernement – ce contrôle peut être direct ou indirect⁴⁴. Voici quelques exemples de preuve qui, dans leur ensemble, ont été jugés **suffisants** pour conclure à un contrôle gouvernemental :

- Dispositions législatives octroyant des pouvoirs au ministre compétent afin d'examiner les activités de l'organisme ; de demander à l'organisme d'entreprendre des activités ; de conseiller l'organisme sur l'application de projets législatifs ; dispositions législatives octroyant au lieutenant-gouverneur en conseil des pouvoirs afin d'approuver l'exercice de pouvoir réglementaire de l'organisme ou de nommer les membres des comités de l'organisme⁴⁵.

Voici quelques exemples de preuve jugée **insuffisante** par les tribunaux dans les dernières années :

- Le fait qu'un organisme soit incorporé comme société de bienfaisance à but non lucratif, d'avoir reçu une subvention du gouvernement, d'être exonéré d'impôt et de pouvoir distribuer des reçus pour des dons de bienfaisance⁴⁶.

43. Voir *Council of Natural Medicine College of Canada c. College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of British Columbia*, 2009 CF 1110, par. 36.

44. *See You In – Canadian Athletes Fund Corporation c. Comité olympique canadien*, par. 60, conf. par 2008 CAF 124.

45. Voir *Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario (C.A.)*, 2002 CAF 218.

46. Voir *TCC Holdings inc. c. Families as Support Teams Society*, 2014 CF 830 ; voir aussi *Congrès juif canadien c. Chosen People Ministries, Inc. (1^{re} inst.)*, [2003] 1 C.F. 29.

Quant à l'intérêt public, le Registraire peut prendre en considération les objets, devoirs et pouvoirs de l'organisme, incluant la distribution de ses biens, pour déterminer si les fonctions de l'organisme sont suffisamment axées sur l'intérêt public⁴⁷.

Les activités de l'organisme peuvent profiter aux membres privés de l'organisme, tant qu'elles sont également profitables au public⁴⁸.

F. COMMENT SURMONTER UNE OBJECTION FONDÉE SUR UNE MARQUE OFFICIELLE ?

Vous avez reçu un rapport d'examen de la part de l'OPIC dans lequel l'examineur s'oppose à l'enregistrement de la marque de votre client en citant une marque officielle. Que faire ?

En date de cet article, il existe trois voies possibles : le consentement de l'autorité publique ; une argumentation d'absence de ressemblance ; ou une procédure en invalidation de la marque officielle. Ces trois avenues sont explorées ci-dessous.

a) Obtenir le consentement

Il est possible de surmonter une objection fondée sur une marque officielle en obtenant le consentement du détenteur de la marque. En effet, l'article 9(2) LMC prévoit qu'une marque qui aurait autrement été interdite sous l'article 9(1) peut être adoptée, employée ou enregistrée avec le consentement de l'autorité concernée :

Exception

(2) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'adoption, l'emploi ou l'enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, quant à une entreprise, d'une marque :

a) visée au paragraphe (1), à la condition qu'ait été obtenu, selon le cas, le consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou organisation que le présent article est censé avoir voulu protéger ;

En pratique, cela implique de réussir à contacter l'autorité publique et espérer qu'elle ne voit pas d'inconvénient à consentir à

47. *Ordre des architectes, supra*, par. 52.

48. *Id.*, par. 69.

l'enregistrement d'une marque identique ou similaire à la sienne. De notre expérience, les organismes concernés sont généralement contents de coopérer, surtout lorsque la marque de commerce convoitée est associée à des produits et services très différents de ceux réellement employés par l'autorité publique. Il importe de noter que certaines autorités publiques demandent parfois des frais en contrepartie du traitement d'une demande de consentement. Si la négociation est plus difficile, une prolongation de délai de six mois peut être demandée au Registraire⁴⁹.

Parfois, la plus grande difficulté n'est pas l'obtention du consentement en soi, mais plutôt la capacité à rejoindre l'organisme en question. Il peut être long et ardu de réussir à contacter l'autorité publique, mais le résultat peut en valoir la peine. Le Registraire lèvera automatiquement son objection à la suite du consentement de l'autorité publique.

Si l'autorité publique refuse d'octroyer le consentement, ou qu'elle n'existe plus ou n'est plus en activité, il faudra considérer d'autres avenues.

b) Argumenter l'absence de ressemblance

Une alternative à l'obtention du consentement de l'autorité publique est d'argumenter l'absence de ressemblance avec la marque officielle. L'article 9(1)(n)(iii) LMC interdit l'emploi d'« une marque composée de [...] ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre » avec une marque officielle.

Les tribunaux ont interprété les termes « composée de » dans la Loi comme signifiant « identique à » la marque officielle⁵⁰. Concrètement, cela signifie qu'une marque de commerce qui incorpore une marque officielle mais qui contient également d'autres éléments ne contrevient pas à la Loi en soi. Lorsque ladite marque de commerce contient d'autres éléments, il convient de déterminer si, dans son

49. Voir l'avis de pratique de l'OPIC sur les demandes de prolongation de délai, intitulé *Prolongation de délai en matière d'examen et pour répondre à l'avis prévu à l'article 44.1*, publié le 17 janvier 2020, en ligne : <<https://ised-isde.canada.ca/site/office-propriete-intellectuelle-canada/fr/marques-commerce/enonces-pratique/prolongation-delai-matiere-dexamen-pour-repondre-lavis-prevu-larticle-441>>.

50. Voir *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA – Engineered Wood Assn.*, 2000 CanLII 15543 (C.F.), par. 69-71.

ensemble, la marque ressemble à la marque officielle de manière à ce que les deux marques soient vraisemblablement confondues⁵¹.

La notion de « ressemblance » est différente de celle de la « confusion » qui s'applique aux marques de commerce. Les critères de l'article 6(5) LMC peuvent être considérés mais ne sont pas nécessairement déterminants⁵². L'évaluation se fait plutôt selon le critère de la personne qui, à sa première impression et ayant un souvenir imparfait, serait confuse. Plus précisément, la question à poser est la suivante : est-ce qu'une personne familière avec la marque officielle, mais qui s'en souvient imparfaitement, pourrait vraisemblablement la confondre avec la marque de commerce en question⁵³ ?

Il importe de réitérer que l'analyse se fait sans égard aux produits et services associés à la marque de commerce convoitée, puisque les marques officielles sont publiées en association avec tous les produits et services. Le Registraire s'en tient plutôt à une simple comparaison des deux marques. Cela étant, la preuve quant à l'état du registre ou du marché peut être pertinente, puisqu'elle peut démontrer que les composantes de la marque sont communément utilisées et ainsi réduire les chances que les deux marques soient confondues⁵⁴.

c) Demander l'invalidation devant la Cour fédérale

Finalement, dans la mesure où ni le consentement ni l'argumentation sont des avenues fructueuses, il est possible d'intenter un recours devant la Cour fédérale afin de tenter d'invalider la marque officielle.

51. L'importance accordée aux éléments différents d'une marque de commerce qui incorpore une marque officielle dans un contexte d'opposition a récemment été soulignée par la Commission d'oppositions des marques de commerce (COMC) dans *The Board of Regents of the University of Texas System c. EDAM Ltd.*, 2023 COMC 161. Dans cette affaire, le tribunal a conclu que la marque de la requérante ne présente pas de ressemblance avec la marque officielle de l'opposante de manière à ce qu'on puisse vraisemblablement la confondre avec elle parce qu'elle contenait des éléments supplémentaires qui sont « à la fois frappants et entièrement différents de tous les éléments contenus dans la marque officielle. » Voir les par. 25-26.

52. *Association des grandes sœurs de l'Ontario c. Les grands frères du Canada*, 1997 CanLII 16918 (C.F.), par. 218.

53. À ce sujet, voir *Canadian Olympic Assn. c. Olymel*, 2000 CanLII 15748 (C.F.) ; *Association des grandes sœurs de l'Ontario c. Les grands frères du Canada*, 1997 CanLII 16918 (C.F.).

54. *Techniquip Ltd. c. Canadian Olympic Assn.*, 1998 CanLII 7573 (C.F.), par. 18-26, conf. 1999 CanLII 8993 (C.A.F.).

Contrairement aux marques de commerce, le fondement juridique pour invalider une marque officielle est l'article 18.1 de la *Loi sur les Cours fédérales* et non l'article 57 LMC.

L'article 57 LMC prévoit la possibilité à toute personne intéressée d'intenter un recours auprès de la Cour fédérale, dont la compétence est exclusive en la matière, afin de demander la radiation ou la modification d'une inscription au registre des marques de commerce. Nous reproduisons l'article en question :

Compétence exclusive de la Cour fédérale

57(1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du Registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque de commerce.

L'article 18.1 de la *Loi sur les cours fédérales* (ci-après la « LCF »), quant à lui, permet à toute personne qui est « directement touchée par l'objet de la demande » de soumettre une demande de contrôle judiciaire :

Demande de contrôle judiciaire

18.1(1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l'objet de la demande.

Une partie souhaitant présenter une telle demande doit donc démontrer qu'elle est touchée par la validité de la marque officielle. Dans l'affaire *FileNET Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, la possibilité que la marque officielle crée de la confusion avec la marque de la demanderesse fut considérée suffisante pour satisfaire à ce critère⁵⁵.

Sous l'article 18.1 LCF, une demande de révision judiciaire doit être intentée dans les 30 jours qui suivent la décision concernée, ou dans les 30 jours de la date à laquelle la décision est communiquée

55. *FileNET Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [2002] 1 C.F. 266, par. 33, conf. par 2002 CAF 418, par. 12.

à la partie affectée⁵⁶. Si la demande est intentée en dehors de cette fenêtre, la partie devra demander une prorogation de délai. La décision d'accorder une extension de délai est à la discrétion de la Cour, qui évaluera si le demandeur a démontré ce qui suit :

1. une intention constante de poursuivre sa demande ;
2. que la demande est bien fondée ;
3. qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai ;
4. que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai⁵⁷.

En principe, la norme de contrôle applicable aux décisions du Registraire est celle de la décision raisonnable⁵⁸. Cependant, lorsque de la nouvelle preuve est présentée à la Cour, la norme de contrôle peut varier entre celle de la décision raisonnable ou celle de la décision correcte, dépendamment de l'impact potentiel de cette preuve⁵⁹.

Une marque officielle sera invalidée seulement si la Cour est convaincue que le titulaire de la marque n'est pas une autorité publique au sens de la jurisprudence applicable⁶⁰, ou que le titulaire n'a pas adopté et employé la marque pour des marchandises ou services au moment du dépôt de la demande⁶¹.

G. NOUVEAUTÉS LÉGISLATIVES

Les sections précédentes de cet article décrivent les avantages considérables octroyés aux titulaires de marques officielles, ainsi que les options très limitées disponibles pour les contester. En date de cet

56. À ce sujet, voir les commentaires de la Cour fédérale dans *Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance of Canada*, 1999 CanLII 7770 (C.F.), par. 26.

57. Voir, par exemple, *Princess Group Inc. c. Canadian Standards Association*, 2009 CF 926, par. 10.

58. Voir les commentaires de la Cour fédérale sur le sujet dans l'affaire *Starbucks (HK) Limited c. Trinity Television Inc.*, 2016 CF 790, par. 9-13 ; *ATP Nutrition Ltd. c. American Forestry Association (American Forests)*, 2018 CF 1213, par. 19.

59. Voir *Conseil canadien pour la réadaptation des handicapés c. Rehabilitation Foundation for the Disabled*, 2004 CF 1357, par. 11-12 ; *Cable Control Systems inc. c. Office de la sécurité des installations électriques*, 2012 CF 1272, par. 7-10, conf. 2020 CAF 53.

60. Voir, par exemple, *Congrès juif canadien c. Chosen People Ministries Inc.*, [2003] 1 C.F. 29, par. 22, conf. par 2003 CAF 272.

61. *FileNet Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2002 CAF 418, par. 8, conf. 2001 CFPI 865.

article, la révision judiciaire est le seul recours actuellement possible pour tenter de faire invalider une marque officielle. Or, il s'agit d'un processus coûteux et ardu. Le fardeau repose entièrement sur les épaules de particuliers pour « nettoyer » le registre des marques officielles devenues désuètes, notamment lorsque l'autorité publique en question n'existe plus.

Heureusement, il semblerait que tout l'encre coulé sur les marques officielles commence à porter ses fruits. En 2018, le gouvernement canadien a annoncé quelques modifications à la LMC visant à adresser certaines critiques récurrentes au sujet des marques officielles, notamment concernant la difficulté de contester la validité d'une marque officielle.

a) Amendements législatifs

En effet, par l'entremise de la *Loi no. 2 d'exécution du budget de 2018*⁶² (ci-après « Loi de 2018 »), les articles 9 et 11 LMC seront modifiés afin d'introduire la possibilité de rendre « inactive » une marque officielle si son titulaire n'est pas une autorité publique ou n'existe plus. En d'autres termes, il sera possible de soumettre une demande afin de lever l'interdiction d'employer ou d'adopter une marque officielle en démontrant au Registraire que le titulaire n'est pas une autorité publique ou n'existe plus. L'objectif serait de fournir une procédure efficace et sommaire pour le retrait de la protection octroyée à une marque officielle.

Le Registraire peut rendre une telle marque inactive de sa propre initiative, ou à la demande de toute personne qui paie les frais prescrits. Les frais applicables seront indiqués au *Règlement sur les marques de commerce*.

Nous reproduisons le langage pertinent de la Loi de 2018 ci-dessous :

215 L'article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Précision

(3) Il est entendu que, malgré tout avis public d'adoption et emploi d'une marque officielle donné par le Registraire, le

62. L.C. 2018, ch. 27.

sous-alinéa (1)n(iii) ne s'applique pas à l'égard d'un insigne, d'un écusson, d'une marque ou d'un emblème si l'entité qui a fait la demande d'avis public n'est pas une autorité publique ou n'existe plus.

Avis de non-application

(4) Dans le cas visé au paragraphe (3), le Registraire peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui paie le droit prescrit, donner un avis public quant au fait que le sous-alinéa (1)n(iii) ne s'applique pas à l'égard de l'insigne, de l'écusson, de la marque ou de l'emblème.

216 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

Exception

11.01 Malgré l'article 11, l'insigne, l'écusson, la marque ou l'emblème visé au sous-alinéa 9(1)n(iii) peut être employé si, au moment de l'emploi, l'entité qui a fait la demande d'avis public au titre de l'alinéa 9(1)n) à l'égard de cet insigne, de cet écusson, de cette marque ou de cet emblème n'est pas une autorité publique ou n'existe plus.

b) Directives de l'OPIC

Bien que les dispositions ci-dessus ne soient pas encore entrées en vigueur, l'OPIC a publié une ébauche de l'avis de pratique concernant une demande sous le futur paragraphe 9(4) LMC⁶³ (ci-après l'« Ébauche »). Les différentes étapes des procédures sont décrites ci-dessous.

Contenu de la demande

Selon l'Ébauche, ces demandes doivent être soumises par écrit, envoyées par courrier ou par télécopieur au Bureau des marques de commerce. Les demandes doivent comprendre ce qui suit :

63. Voir OPIC, *Ébauche – Demande d'avis public en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur les marques de commerce*, en ligne : <<https://ised-isde.canada.ca/site/office-propriete-intellectuelle-canada/fr/consultation-publique-nouvel-enonce-pratique-matiere-marques-commerce/ebauche-demande-davis-public-vertu-paragraphe-94-loi-marques-commerce>>.

- la marque officielle en question ;
- le numéro de dossier de la marque ;
- le nom du titulaire de la marque ;
- des renseignements ou des preuves démontrant que le titulaire de la marque officielle n'est pas une autorité publique ou n'existe plus ; et
- les frais applicables.

Une demande ne peut porter sur plus d'une marque officielle.

Au niveau de la preuve à soumettre, l'Ébauche précise que le Registraire appliquera le critère à deux volets de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Ordre des architectes de l'Ontario c. Association of Architectural Technologists of Ontario* mentionnée plus haut pour déterminer si l'entité se qualifie bel et bien d'autorité publique. Le Registraire n'exigera pas de preuve de l'adoption et de l'emploi de la marque officielle.

Délais applicables

Une fois acheminée au Registraire, la demande sera examinée et évaluée. Si le Registraire conclut que le titulaire n'est pas une autorité publique ou n'existe plus, le Registraire enverra un avis au titulaire demandant une preuve de son statut d'autorité publique.

Le titulaire aura ensuite un délai de **trois mois** pour fournir la preuve de son statut d'autorité publique, faute de quoi le titulaire risque de perdre sa marque officielle. Il importe de noter que le Registraire n'est pas responsable de la correspondance non reçue par le titulaire ou son agent de marques de commerce nommé dans les cas où le Registraire n'a pas été informé d'un changement d'adresse⁶⁴.

Impact sur les autres marques officielles d'un même titulaire

Si le titulaire ne répond pas à l'avis envoyé par le Registraire ou ne fournit pas de preuve satisfaisante, le Registraire envoie de sa propre initiative un avis au même titulaire demandant une preuve de son statut d'autorité publique à l'égard de toutes les marques officielles détenues sous son nom. Cela signifie que le registre sera,

64. Voir *Règlement sur les marques de commerce*, art. 6(2).

en théorie, nettoyé de toutes les marques officielles détenues par tout titulaire qui aura échoué à démontrer son statut d'autorité publique dans le délai prescrit.

Évaluation finale de la demande

Si le Registraire conclut que le titulaire n'est pas une autorité publique ou n'existe plus, il donnera un avis public disposant que l'article 9(1)(n)(iii) LMC ne s'applique pas à l'égard de la marque officielle en question. Le statut de la marque officielle sur le registre de l'OPIC sera modifié pour indiquer « inactivé ».

En date de cet article, ces amendements législatifs ne sont pas encore entrés en vigueur.

H. CONCLUSION

Les marques officielles continuent de faire sourciller les praticiens en marques au Canada et ailleurs. La protection accrue octroyée aux titulaires représente une embûche pour plusieurs détenteurs de marques de commerce, parfois frustrante compte tenu des recours limités pour contester la validité d'une marque officielle. Cependant, les critiques à leur égard ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, puisque certains amendements législatifs, bientôt en vigueur, permettront au Registraire et à toute personne de tenter de rendre « inactive » une marque officielle dont le titulaire n'est pas une autorité publique ou n'existe plus. Il sera intéressant de suivre les développements à cet égard.

