

Les marques de certification au Canada

Julie Larouche*

1. Introduction	627
2. La marque de certification, une création législative	628
2.1 La common law	628
2.2 La <i>Loi sur les marques de commerce</i> et ses définitions	629
2.3 Les marques de certification et les signes distinctifs	632
3. L'enregistrement d'une marque de certification, le respect de l'article 23 de la Loi	633
3.1 Le titulaire de la marque de certification (par. 23 (1) de la Loi)	634
3.1.1 Le titulaire	634
3.1.2 Les prédécesseurs en titre.	635
3.2 L'emploi de la marque de certification par les licenciés	636

* © Julie Larouche LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2001.
Avocate, Julie Larouche est membre du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.

3.3	Les bases de dépôt	636
3.3.1	L'emploi au Canada	636
3.3.2	L'emploi projeté au Canada	636
3.3.3	L'enregistrement unioniste et l'emploi hors Canada	637
3.4	Le dépôt d'une marque officielle	638
4.	La norme définie	639
5.	Le respect des exigences d'enregistrabilité prévues à l'article 12 de la Loi.	642
5.1	Le principe.	642
5.2	Les exceptions.	643
5.2.1	L'article 24 de la Loi.	643
5.2.2	L'article 14 de la Loi	643
5.2.3	L'article 25 de la Loi.	644
5.2.4	La détention d'une marque de commerce et d'une marque de certification confusément semblable par le même propriétaire	645
6.	La protection d'une marque de certification.	646
6.1	Les recours administratifs	647
6.1.1	Les oppositions.	647
6.1.2	La procédure en déchéance administrative en vertu de l'article 45 de la Loi.	648
6.2	Les recours judiciaires	648
6.2.1	L'action en contrefaçon	648
6.2.2	L'injonction.	649
6.2.3	La radiation judiciaire.	649
7.	Conclusion.	651

1. Introduction

De nos jours, nous vivons dans une société de consommation où l'explosion des marchés, la multiplication des entreprises, des produits et des services embrouillent la vie des consommateurs. Ces derniers sont bombardés par la publicité et confrontés à de sérieux choix lors de leurs achats. Dans cet univers de l'offre et de la demande, les marques de certification deviennent des outils très précieux. En effet, ces signes viennent en aide aux consommateurs en attestant la conformité d'un produit ou d'un service à un référentiel donné, soit une norme, contrairement à ceux qui ne le sont pas.

Les marques telles METTEZ-Y DU BEURRE (TMA 383,258), utilisée dans les annonces radiodiffusées pour la commercialisation du beurre, PARENT SECOURS (TMA 225,386), employée par des individus qualifiés pour porter assistance aux jeunes, le DESSIN D'UNE VACHE (TMA 350,848), apposée sur les produits laitiers (ci-après reproduite):



et le SWIRLS DESIGN (TMA 138, 840) pour désigner les produits composés de laine (ci-après reproduite):



ne sont que certains exemples de marques de certification connues et protégées au Canada.

Sur le territoire canadien, les marques de certification sont définies et protégeables en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*¹. Autrefois, l'alinéa m) de l'article 2 de la *Loi sur la concurrence déloyale*, S.C. 1932, ch. 38 donnait une définition d'une marque de commerce comme étant un symbole employé dans le but d'indiquer que des biens répondaient à un certain standard. Aujourd'hui, les articles 2, 23, 24 et 25 de la *Loi sur les marques de commerce* réglementent les paramètres d'application et d'enregistrabilité des marques de certification.

2. La marque de certification, une création législative

2.1 *La common law*

Tout d'abord, il est important de mentionner que les marques de certification sont nées de la législation et qu'à ce jour, au Canada, leur protection ne semble assurée que par un enregistrement en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*.

En common law, la protection des marques de certification ne semble pas être reconnue. Dans l'affaire *Life Underwriters Association of Canada c. Provincial Association of Québec Life Underwriters*², le juge Dubé ne semble pas avoir voulu se prononcer sur l'existence d'un droit de protection d'une marque de certification en common law et ce, par défaut de soumission de preuve sur ce point par les deux parties:

The Provincial also argued that an unregistered *certification* mark cannot form the basis for an action. Subsection 23(3) of the Act provides that the owner of a registered certification mark may prevent its use by unauthorized persons. As a certification mark is not a creature of the common law or the civil law, but of the *Trade Marks Act*, if it is not registered in accordance with that Act it does not therefore deserve the same protection as other trade marks. Counsel submitted no precedents for or against this proposition. My research uncovered nothing on point. If the certification mark did not exist at common law and

1. *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. (1985), c. T-13); aux présentes «la Loi».

2. (1988), 22 C.P.R. (3d) 1 (C.F.P.I.), juge Dubé, p. 12.

is the creature of a statute, it is limited by the provisions of that statute.

Par ailleurs, ce dernier a refusé l'application d'un recours en concurrence déloyale entrepris en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* contre une marque de certification non enregistrée et ce, pour des raisons constitutionnelles.

Toutefois, dans des cas de marques de commerce non enregistrées, il arrive que des juges réfèrent à la notion de marque de certification:

The opponent's evidence establishes that it is a co-operative or association comprising members who raise minks for fur. It was formed in October of 1985 and, since that time, has sold mink fur pelts in the United States and Canada in association with the trade mark AMERICAN LEGEND [marque non enregistrée de l'opposant]. From a review of the two Jacob affidavits, it would appear that the mark AMERICAN LEGEND is functioning as a certification mark.³

À la lumière de ce qui précède, il a donc lieu de retenir que la protection des marques de certification en vertu de la common law n'est pas reconnue au Canada. Toutefois, en Grande-Bretagne, des juges semblent avoir concédé une certaine protection à des marques de certification non enregistrées⁴.

2.2 La Loi sur les marques de commerce et ses définitions

Une marque de certification est définie par l'ensemble des articles 2, 4, 23, 24 et 25 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Pour comprendre l'ensemble du concept d'une marque de certification, il faut tout d'abord se référer à la définition d'une «marque de commerce» que donne l'article 2 de la Loi:

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi

[...]

3. *American Legend Cooperative c. Kaneko* (1990), 34 C.P.R. (3d) 326 (Comm.opp.), p. 328.

4. *Erven Warnink B.V. and Another c. J. Townend & Sons (Hull) Ltd. and Another*, [1980] R.P.C. 31 (H.L.).

«marque de commerce»

Selon le cas:

- a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;
- b) marque de certification;
- c) signe distinctif;
- d) marque de commerce projetée.

[...]

Il faut ensuite s'en référer à la définition d'une «marque de certification» contenue à ce même article:

«marque de certification»

Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises ou services qui sont d'une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne:

- a) soit la nature ou qualité des marchandises ou services;
- b) soit les conditions de travail dans lesquelles les marchandises ont été produites ou les services exécutés;
- c) soit la catégorie de personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services;
- d) soit la région à l'intérieur de laquelle les marchandises ont été produites ou les services exécutés.

Finalement, il faut examiner les critères d'enregistrabilité et d'applicabilité d'une marque de certification énumérés à l'article 23 de la Loi:

23.(1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrica-

tion, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

(2) Le propriétaire d'une marque de certification peut autoriser d'autres personnes à employer la marque en liaison avec des marchandises ou services qui se conforment à la norme définie, et l'emploi de la marque en conséquence est réputé en être l'emploi par le propriétaire.

(3) Le propriétaire d'une marque de certification déposée peut empêcher qu'elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des marchandises ou services à l'égard desquels cette marque est déposée, mais auxquels l'autorisation ne s'étend pas.

(4) Lorsque le propriétaire d'une marque de certification déposée est un organisme non constitué en personne morale, une action ou procédure en vue d'empêcher l'emploi non autorisé de cette marque peut être intentée par tout membre de cet organisme en son propre nom et pour le compte de tous les autres membres.

L'ensemble de ces définitions et le concept même de la marque de certification sont expliqués par la jurisprudence canadienne⁵. En fait, cette dernière différencie deux catégories de marques, chacune ayant une fonction propre.

La première catégorie est constituée des «marques traditionnelles», c'est-à-dire les marques employées par une personne pour distinguer ses marchandises ou services de ceux des autres. Ces marques dites traditionnelles englobent les signes distinctifs et les marques projetées.

La deuxième catégorie est celle des «marques de certification», qui sont employées pour attester que des biens ou services rencontrent une certaine norme.

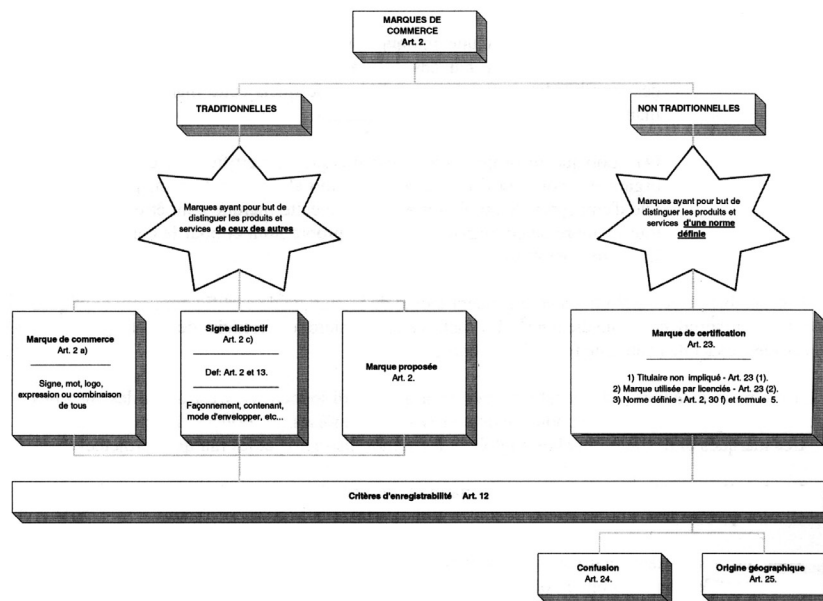
Tout en étant des marques de commerce, les marques de certification sont donc fondamentalement différentes quant à leur fonction et objectif des marques traditionnelles. Lors d'une consultation avec un client, les questions suivantes devraient être soulevées afin de

5. *Mister Transmission (International) Ltd. c. Registrar of Trade Marks* (1978), 42 C.P.R. (2d) 123, [1979] 1 C.F. 787 (C.F.P.I.); *Ordre des Comptables Agréés du Québec c. Computer Automation, Inc.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 98 (Comm.opp.).

déterminer le type de marque à déposer: «Quel message voulez-vous transmettre au public par votre marque de commerce?», «Voulez-vous qu'elle identifie vos propres produits ou certains produits liés à une norme définie?».

Au sens figuré, la marque de certification est un «sceau d'approbation» aidant les consommateurs à reconnaître les produits ou services respectant certains standards recherchés de ceux ne référant à aucune norme.

Les définitions susmentionnées sont schématiquement résumées dans le tableau qui suit:



2.3. Les marques de certification et les signes distinctifs

À la lecture des définitions de «marque de commerce», «marque de certification» et «signe distinctif», il appert qu'un façonnement de marchandises, leur contenant, ou le mode d'envelopper ou d'emballer des marchandises ne puissent pas être enregistrés à titre de marque de certification, un signe distinctif ne pouvant référer à un standard.

Dans l'affaire *Le registraire des marques de commerce c. L'association des brasseries du Canada*⁶, la section d'appel de la Cour fédérale du Canada s'est objectée au dépôt de la forme et de la couleur (ambre sombre) d'une bouteille qui portait l'inscription «Canada» près de la base pour indiquer que les marchandises en liaison avec lesquelles elle serait employée seraient fabriquées au Canada par une brasserie affiliée à l'intimée ou détentrice d'une licence octroyée par l'intimée:

[...] Si le Parlement avait eu l'intention qu'un signe employé en liaison avec des biens puisse être déposé à titre de marque de certification, il n'aurait pas limité l'application des règles contenues à l'article 13 aux signes distinctifs, il aurait étendu l'application de ces règles aux marques de certification qui consistent en un signe employé en liaison avec des biens.

En effet, le signe distinctif a pour objectif la distinction des produits ou services de ceux des autres, alors que la marque de certification a pour but de distinguer les produits ou services d'une norme définie.

3. L'enregistrement d'une marque de certification, le respect de l'article 23 de la Loi

Pour être enregistrable, une marque de certification doit répondre aux quatre critères suivants:

- (i) *le titulaire (requérant) ne doit pas être impliqué* dans la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou l'exécution de services tels que ceux précisés dans la demande d'enregistrement (par. 23(1) de la Loi);
- (ii) la marque doit être *employée* par des licenciés (par. 23(2) et art. 2 de la Loi);
- (iii) les marchandises ou services doivent se conformer à une *norme définie* (par. 23(2) et art. 2 de la Loi);
- (iv) la marque doit répondre aux *exigences d'enregistrabilité* prévues à l'article 12 de la Loi.

Ces critères sont ci-dessous revus.

6. [1982] 2 C.F. 622 (C.A.F.), juge Pratte, p. 626.

3.1 Le titulaire de la marque de certification (par. 23 (1) de la Loi)

3.1.1 Le titulaire

La marque de certification doit être adoptée et déposée par une personne qui n'est pas impliquée dans la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou dans l'exécution des services pour lesquels la marque de certification est employée (par. 23(1) de la Loi).

Le requérant doit prévoir une déclaration à l'effet qu'il n'est pas engagé dans la production, vente, location des produits ou exécution des services (al. 30f) de la Loi):

30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant:

[...]

f) dans le cas d'une marque de certification, les détails de la norme définie que l'emploi de la marque est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne pratique pas la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou ne se livre pas à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

Le défaut d'inclure cette déclaration entraînera automatiquement le rejet de la demande d'enregistrement⁷.

Dans un même ordre d'idée, lors d'une opposition, il y aura rejet de la demande d'enregistrement s'il y a preuve que le requérant est engagé dans la fabrication et vente des produits visés par la marque de certification⁸. Tout comme il y aura rejet de l'opposition si l'opposant fait défaut de prouver l'implication du titulaire dans la fabrication des produits ou services liés à la marque de certification⁹.

7. *T. Eaton Co. Ltd. c. Corriveau* (1963), 41 C.P.R. 245 (Registraire), p. 248.

8. *Corn Products Refining Co. c. Chocolate Products Ltd.* (1959), 32 C.P.R. 55 (Registraire).

9. *Harvey Woods Ltd. c. Sanitized Process Ltd.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 342 (Comm.opp.), p. 347.

La Commission des oppositions est encline à conclure à l'implication d'un requérant dans la production des marchandises si cet individu est également propriétaire d'une marque traditionnelle antérieurement employée et confusément semblable à la marque de certification¹⁰. D'ailleurs, dans l'affaire *Lane's Bakeries Ltd. c. W.E. Long Co.*¹¹, il a été décidé que:

I have considered all the evidence submitted and the written arguments. For many years prior to the alleged date of first use, and continuing to the present time, the applicant has been the registered owner of the confusing trade mark no. 82/20243 for use on identical wares.

Although the applicant submitted evidence, it was not presently engaged in the manufacture and sale of the wares in question, it did not submit sufficient evidence to satisfy me as to when it discontinued that business. On the evidence submitted, I find that the applicant is not entitled to registration of the certification mark under the provisions of s. 23(1) of the Trade Marks Act [...].

3.1.2 Les prédécesseurs en titre

Le critère de non-implication du titulaire s'applique également au niveau des prédécesseurs en titre et ce, plus particulièrement dans le cas d'une demande d'enregistrement dans laquelle la date de premier emploi revendiquée est celle d'un prédécesseur en titre. L'implication de ce prédécesseur en titre dans la fabrication des produits ou l'exécution des services entraînera le rejet de la demande d'enregistrement si ce fait est prouvé lors de procédures en opposition. À cet effet, référence peut être faite à la décision de la Commission des oppositions dans l'affaire *Healthy, Happy, Holy Yoga Foundation, trading as 3HO Foundation c. Maharishi International Trade Marks Corporation*¹²:

Another aspect of the opponent's ground of opposition based on non-distinctiveness is alleged use of the certification mark by the applicant's predecessor in title Marahishi Mahesh Yogi. I would agree with the opponent's contention that if the applicant's predecessor in title had himself performed the applied for

10. *Corn Products Refining Co. c. Chocolate Products Ltd.* (1959), 32 C.P.R. 55 (Registraire).

11. (1960), 33 C.P.R. 191 (Registraire), J.P. McCaffrey, p. 193.

12. (1983), 74 C.P.R. (2d) 186 (Comm.opp.), D.J. Martin, p. 194 et 195.

services in association with the certification mark TRANSCENDENTAL MEDITATION then the mark TRANSCENDENTAL MEDITATION could not qualify as a certification mark by virtue of s. 23(1) of the Act. I would also agree with the opponent's submission that a subsequent assignment to the present applicant could not correct such a defect.

Par conséquent, la chaîne de titres des titulaires d'une marque de certification doit être vierge de toute implication au niveau de l'exécution des produits ou services pour permettre l'enregistrement de cette marque.

3.2 L'emploi de la marque de certification par les licenciés

Le titulaire d'une marque de certification étant empêché de fabriquer les produits ou d'exécuter les services reliés à sa marque, il en autorise l'emploi par des personnes offrant des produits ou services se conformant à la norme définie. L'emploi de cette marque par ces personnes est réputé en être celui du propriétaire (par. 23(2) de la Loi).

Bien sûr, cette notion «d'emploi» réfère aux définitions des articles 2 et 4 de la Loi. Par conséquent, il y a nécessité d'un transfert de propriété ou de possession des marchandises dans la pratique normale du commerce ou de l'exposition ou de l'emploi de la marque dans l'exécution ou annonce des services. Pour la marque de certification, l'emploi est directement attaché aux licenciés et non au titulaire.

3.3 Les bases de dépôt

3.3.1 L'emploi au Canada

En pratique, une demande d'enregistrement d'une marque de certification a pour base de dépôt le paragraphe 16(1) de la Loi, soit l'emploi de la marque au Canada. La date d'emploi alléguée est celle du premier licencié et sera celle déterminante des droits antérieurs détenus par le titulaire.

3.3.2 L'emploi projeté au Canada

Cependant, une demande d'enregistrement de marque de certification ne peut pas reposer sur une base d'intention d'emploi (par.

16(3) de la Loi) et ce, parce que la notion même d'une «marque projetée», telle que définie par l'article 2 de la Loi, exclut de son champ d'application la marque de certification:

[...] «marque de commerce projetée»

Marque qu'une personne projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres. [...]

D'ailleurs, le Bureau des marques a pour politique de refuser toute demande de marque de certification basée sur une intention d'emploi¹³.

3.3.3 L'enregistrement unioniste et l'emploi hors Canada

Une demande d'enregistrement d'une marque de certification peut aussi reposer sur le paragraphe 16(2)¹⁴ de la Loi soit l'enregistrement unioniste et l'emploi hors Canada. À ce propos, *Le manuel d'examen des marques de commerce* (1996), section II.7.5.4., à la page 49 précise ce qui suit:

5) un requérant étranger qui fonde sa demande sur une marque déposée et employée à l'extérieur du Canada doit fournir une copie certifiée de l'enregistrement étranger. Il n'est pas nécessaire que l'enregistrement correspondant concerne une marque de certification, c'est-à-dire que le requérant étranger peut avoir employé la marque de commerce comme une marque ordinaire à l'étranger et vouloir néanmoins l'enregistrer comme une marque de certification au Canada (inversement, une marque déposée et employée comme marque de certification à l'étranger peut être soumise à l'enregistrement à titre de marque de commerce ordinaire au Canada). La marque de certification doit être employée par ceux qui sont autorisés par le requérant.

En somme, tous les propos précédents reliés à l'emploi de la marque de certification sont bien résumés par le juge Thurlow dans

13. Énoncé de pratique publié dans le *Journal des marques de commerce*, le 18 septembre 1974.

14. Voir les commentaires de Alexander J. STACK, «Certification marks in Canada», (2000) 17 *C.I.P.R.* 1, p. 6 et 7.

l'affaire *Mister Transmission (International) Ltd. c. Registrar of Trade Marks*¹⁵:

Comme une marque de certification ne peut être enregistrée en tant que marque de commerce projetée, il faut, pour qu'elle puisse être enregistrée, qu'elle soit en usage au moment de la demande d'enregistrement. Mais comme le requérant, aux termes du paragraphe 23(1), ne doit pas être une personne qui se livre à la fabrication, la vente, la location à bail ou au louage de marchandises ou à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée, il lui est impossible d'invoquer l'emploi par lui-même pour obtenir l'enregistrement.

Le paragraphe 23(2) semble résoudre la difficulté en disposant que l'emploi par une personne autorisée par le propriétaire est censé être l'emploi par le propriétaire.

3.4. Le dépôt d'une marque officielle

Il est loisible pour une personne de déposer une marque officielle plutôt qu'une marque de certification¹⁶, ou vice-versa, ou les deux à la fois. Bien entendu, la personne doit rencontrer les exigences requises pour être reconnue à titre d'autorité publique, tel que prescrit au sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi. D'ailleurs, il est de pratique courante que le titulaire pouvant répondre aux exigences d'autorité publique dépose à la fois une marque de certification et une marque officielle. À cet effet, notons les marques suivantes, enregistrées à ce jour: CONSORZIO TUTELA PARMIGIANO REGGIANO (& dessin) (LMC 445, 152) à titre de marque de certification et CONSORZIO TUTELA PARMIGIANO REGGIANO (& dessin) (demande 910, 789) à titre de marque officielle. Toutes deux sont la propriété de CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO.

Toutefois, la publication d'une marque officielle octroie un monopole beaucoup plus intéressant pour un titulaire que l'obtention d'un enregistrement de marque de certification. La publication d'une marque officielle bloque le registre pour tous éventuels dépôts de marques confusément semblables à la marque officielle et ce, peu

15. (1978), 42 C.P.R. (2d) 123 (C.F.P.I.), juge Thurlow, p. 794.

16. *Maple Leaf Meats Inc. c. Corsorzio Del Prosciutto Di Parma* (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (C.A.F.).

importe la nature des marchandises ou services associés aux marques en cause¹⁷. En effet, le caractère contingent du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi prend son effet dès qu'une marque officielle a été adoptée et employée au Canada, à juste titre, par l'autorité publique et une fois que le registraire a donné avis d'adoption et d'emploi de cette marque par voie de publication dans le Journal des marques de commerce.

De plus, pour obtenir la publication d'une marque officielle, l'autorité publique n'a pas à spécifier une norme applicable aux produits ou services, n'est pas empêchée de participer à la fabrication des produits ou l'exécution des services et n'a pas à préciser les biens ou services qui sont associés à la marque officielle. Le critère fondamental consiste en la revendication du statut «d'autorité publique». Tel que défini par la jurisprudence, deux exigences doivent être rencontrées:

- (i) le gouvernement compétent doit exiger un contrôle suffisant sur les activités de l'organisme, et
- (ii) les bénéfices réalisés par l'organisme ne doivent pas servir un intérêt privé mais doivent profiter à l'ensemble du public¹⁸.

De surcroît, la publication d'une marque officielle ne peut pas être attaquée par opposition, comme dans le cas des marques de commerce traditionnelles ou de certification. L'annulation de cette publication semble seulement être possible par le biais d'un recours en révision judiciaire devant la Cour fédérale du Canada¹⁹.

4. La norme définie

Tel que défini par l'article 2 de la Loi, une marque de commerce est reconnue à titre de marque de certification lorsque cette dernière est employée pour distinguer des marchandises ou des services qui répondent à une norme définie et ce, quant:

- (i) à leur nature ou à leur qualité;

17. *R. c. Kruger* (1978), 44 C.P.R. (2d) 135 (C.F.P.I.); *Canadian Olympic Association c. Techniquip Limited* (1999), [1999] A.C.F. 1787 (C.A.F.).

18. *Registrar of Trade-Marks c. Canadian Olympic Association* (1982), 67 C.P.R. (2d) 59 (C.A.F.).

19. *Ontario Association of Architects c. Association of Architectural Technologists of Ontario* (2001), 9 C.P.R. (4th) 496; *Maple Leaf Meats Inc. c. Consorzio Del Prosciutto Di Parma* (2001), 9 C.P.R. (4th) 485 (C.A.F.).

- (ii) aux conditions de travail ayant entouré la production des marchandises ou l'exécution des services;
- (iii) à la catégorie des personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services;
- (iv) la région à l'intérieur de laquelle les marchandises ont été produites ou les services exécutés.

Une demande d'enregistrement pour marque de certification doit renfermer une description détaillée de la norme à laquelle les produits ou services devront être soumis. Pour être explicite, la description doit permettre au public de déterminer la nature précise de la norme²⁰. D'ailleurs, un énoncé de pratique du Bureau des marques du 15 juillet 1998²¹ qui a fait suite à la décision rendue dans l'affaire *Molson Breweries c. Labatt Brewing Co. Ltd.*²² précise que le Bureau des marques n'accepte désormais plus de demandes d'enregistrement de marques de certification dont les détails de la norme sont formulés en termes très généraux.

Dans l'affaire susmentionnée, le requérant avait produit une demande d'enregistrement pour la marque de certification KOKANEE (& dessin) et avait précisé, au paragraphe 5 de sa demande, la norme suivante:

The use of the certification mark indicates that the specific wares listed above in association with which it is used are of standard defined by the applicant with respect to their character and quality.²³

L'agent d'audience a rejeté la demande d'enregistrement parce qu'elle ne contenait pas une description détaillée de la norme définie.

20. La formule 5, publiée dans le Journal des marques de commerce du 5 juin 1996, illustre le contenu suggéré pour une demande d'enregistrement d'une demande de certification employée au Canada. En particulier, les paragraphes 5 et 6 (marchandises) et 7 et 8 (services) prévoient que la norme applicable aux produits et services doit être définie.

21. Disponible sur le site de L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) à l'adresse URL <http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/TMNotice.nsf/06108da1452d886c852568f50060f26c/47b8e5cfa63073de85256966005049c6!OpenDocument> (site consulté le 2001-10-01).

22. (1996), 69 C.P.R. (3d) 274 (Comm.opp.).

23. *Molson Breweries c. Labatt Brewing Co. Ltd.* (1996), 69 C.P.R. (3d) 274, p. 277.

Notamment, dans l'affaire *Flowers Canada/Fleurs Canada Inc. c. Maple Ridge Florist Ltd.*²⁴, le requérant avait déposé une demande d'enregistrement pour la marque de certification MASTER FLEURIST en association avec des «wholesale et retail florist services» et ce, sur une base d'emploi au Canada. Dans sa demande, le requérant avait indiqué qu'il n'était pas impliqué dans l'exécution des services et avait précisé la norme suivante: «the standards as specified according to the applicant's formal Accreditation Program». L'agent d'audience Partington a conclu que cette norme était beaucoup trop imprécise puisqu'elle ne permettait pas au public de déterminer le standard à appliquer aux services.

Dans les cas où la norme à définir est longue et très technique ou si des détails lui étant reliés risquent de changer pendant l'existence de la marque, le requérant peut inclure dans sa demande d'enregistrement un résumé de la norme qui renverrait à un document qui, lui, contiendrait un énoncé détaillé de la norme. Toutefois, des copies de ce document doivent être produites au Bureau des marques pour distribution au public sur demande.

En somme, la pratique du Bureau des marques semble être juste et équitable puisqu'en vertu de l'alinéa 41(1)d) de la Loi, il y aura toujours possibilité pour un titulaire d'effectuer une mise à jour de sa norme auprès du Bureau des marques de commerce.

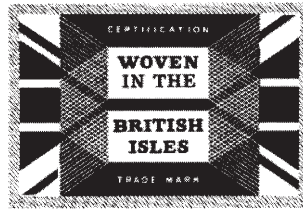
De surcroît, une attention particulière doit être apportée lors de la rédaction du libellé des produits ou services visés par la demande d'enregistrement de la marque de certification. L'agent de marque ou le responsable de son enregistrement doit faire en sorte d'énumérer tous les produits et services standardisés qui sont offerts par les licenciés. Cette façon de procéder empêchera que l'emploi de la marque par les licenciés déborde du cadre du libellé et que la marque perde son caractère distinctif ou, encore, que la même marque soit déposée par un licencié pour les produits ou services non visés par l'enregistrement de la marque de certification. De toute façon, ces libellés auront toujours la possibilité d'être étendus par le biais du paragraphe 41(2) de la Loi²⁵.

24. (1998) 86 C.P.R. (3d) 110 (Comm.opp.).

25. La pratique du Bureau des marques exige que la norme à appliquer aux marchandises ou services ajoutés soit aussi décrite lors de la production de la requête de modification.

Il y a peu à dire sur les normes définies quant à la nature, la qualité, les conditions de travail ayant entouré la production des marchandises ou services, la catégorie de personnes ayant produit les marchandises ou exécuté les services et la région dans laquelle les marchandises ont été produites ou les services exécutés. Toutefois, des exemples de marques reliées à certains types de certification reconnus de par la Loi sont reproduits ci-après:

- Région:



- Catégories de gens ayant exécuté les services:



5. Le respect des exigences d'enregistrabilité prévues à l'article 12 de la Loi

5.1 Le principe

La marque de certification doit répondre aux exigences d'enregistrabilité de l'article 12 (al. a) à d)) de la Loi et ce, au même titre

que toute autre marque de commerce traditionnelle. Principalement, la marque de certification ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs et ne doit pas tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services et ce, bien sûr, sous réserve de l'article 25 de la Loi, qui prévoit une exception relative aux marques de certification qui sont descriptives du lieu de provenance des produits ou services avec lesquels elle est associée.

Notamment, une marque de certification n'est pas enregistrable si elle est constituée du nom des marchandises ou services visés dans la demande d'enregistrement et si elle est constituée principalement d'un nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes.

5.2 Les exceptions

Cependant, la marque de certification peut échapper aux principes d'enregistrabilité de l'article 12 de la Loi.

5.2.1 L'article 24 de la Loi

En principe, l'alinéa 12(1)d) de la Loi empêche l'enregistrement d'une marque confusément semblable à une autre marque de commerce. Toutefois, l'article 24 de la Loi permet à une personne de déposer une marque de commerce créant de la confusion avec une marque de certification enregistrée et ce, par l'obtention du consentement du titulaire de la marque de certification.

En pratique, il s'agit de la situation où un licencié désire déposer en son nom la marque de certification à titre de marque de commerce et ce, dans le but de distinguer ses produits ou services. Bien sûr, l'enregistrement obtenu par ce licencié peut être radié par le registraire lors du retrait du consentement du propriétaire ou lors de l'annulation de l'enregistrement de la marque de certification.

5.2.2 L'article 14 de la Loi

Nonobstant l'article 12, un requérant peut réclamer le bénéfice de l'article 14 de la Loi.

5.2.3 L'article 25 de la Loi

L'alinéa 12(1)b) de la Loi interdit l'enregistrement d'une marque de commerce qui est descriptive du lieu d'origine des produits ou services avec lesquels cette marque sera employée. Toutefois, l'article 25 de la Loi permet l'enregistrement d'une marque de certification étant descriptive du lieu de provenance des produits ou services, si les conditions suivantes sont respectées:

- (i) la marque de certification *ne crée pas de confusion* avec une marque de commerce déposée;
- (ii) le requérant est une *autorité administrative* d'un pays, d'un État, d'une province ou d'une municipalité comprise dans la région où les produits sont fabriqués et/ou les services exécutés;
(ou)
une *association commerciale* ayant un bureau ou un représentant dans une telle région.

Le titulaire d'une marque déposée en vertu de l'article 25 de la Loi doit en permettre l'utilisation à toute personne qui fabrique des produits ou qui exécute des services dans cette région et ce, que cette personne soit accréditée ou non²⁶. L'exemple doctrinal classique d'un enregistrement obtenu en vertu de l'article 25 de la Loi est la marque susmentionnée WOVEN IN THE BRITISH ISLES (& design) (TMA 132, 993).

L'obtention d'un enregistrement en vertu de l'article 25 de la Loi a beau donner lieu à l'enregistrement d'une marque de certification descriptive d'un lieu géographique, un tel enregistrement n'octroie cependant pas un monopole exclusif comme celui attaché à un enregistrement traditionnel. En fait, l'enregistrement obtenu par le biais de l'article 25 de la Loi est un monopole exclusif sur tout le territoire canadien excluant la région concernée. À l'intérieur de cette dernière, la marque fait alors partie du domaine public.

D'ailleurs, un tel enregistrement peut même aller jusqu'à diluer le monopole provincial détenu par un conseil d'accréditation des appellations alimentaires protégées par la *Loi sur les appellations réservées du Québec* (L.Q. 1996, c. 51). Cette loi a pour objet la

26. *Sanna, Inc. c. Chocosuisse Union des Fabricants suisses de chocolat* (1986), 11 C.I.P.R. 295 (Comm.opp.).

reconnaissance des appellations qui sont attribuées à des produits agricoles et alimentaires, à titre de certification de leur mode de production, de leur région de production ou de leurs spécificités. Elle confère au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation le pouvoir de reconnaître des appellations lorsque ces dernières respectent une certaine norme prévue par règlement et d'en réserver l'utilisation aux membres des organismes de certification accrédités.

Une appellation réservée ne peut pas être utilisée au Québec et ce, tant au niveau publicitaire qu'au niveau de l'étiquetage et dans la présentation de tout produit, à moins que ce produit ne soit certifié par un organisme compétent. La violation de ces principes peut entraîner de sévères sanctions pénales. Les conseils d'accréditation des appellations alimentaires auront sûrement tendance à conserver leur monopole provincial au détriment de l'obtention d'un enregistrement fédéral de marque de certification.

5.2.4 *La détention d'une marque de commerce et d'une marque de certification confusément semblables par le même propriétaire*

Une personne peut être titulaire à la fois d'une marque de certification et d'une marque de commerce traditionnelle. De plus, ce titulaire peut être propriétaire d'une marque de commerce et d'une marque de certification confusément semblables et associées à des produits ou services similaires.

Par sa décision dans *Mister Transmission (International) Ltd. c. Registrar of Trade-Marks*²⁷, le juge Thurlow explique les raisons l'ayant incité à accepter la présence au registre de deux marques (marque de commerce et marque de certification) confusément semblables et appartenant au même propriétaire. Dans cette affaire, Mister Transmission (International) Ltd. a déposé la marque de certification MISTER TRANSMISSION en association avec des services de «repairing, replacing, renewing and installing automobile transmissions; the operation of a transmission repair and replacement center».

Le registraire s'est objecté à l'enregistrement de cette marque sur la base de confusion avec la marque de commerce MISTER TRANSMISSION, appartenant également à Mister Transmission

27. (1978), 42 C.P.R. (2d) 123 (C.F.P.I.).

(International) Ltd. Cette dernière était enregistrée en association avec des services de «repairing, renewing and installing automobile transmissions». Il était d'opinion que l'emploi de ces deux marques dans la même région, l'une marquant l'origine des services et l'autre indiquant le respect d'une certaine norme, entraînerait de la confusion chez les consommateurs. Le registraire ne voulait pas reconnaître ces deux marques à titre de «marques liées» au sens de l'article 15 de la Loi.

Mister Transmission (International) Ltd. en a donc appelé de la décision du registraire devant la Cour fédérale du Canada. Le juge Thurlow a réitéré l'existence de confusion entre la marque de certification et la marque de commerce. Cependant, il a admis l'enregistrement de la marque de certification sur la base de l'article 15 de la Loi.

Toutefois, le juge en Cour fédérale a apporté une réserve quant à l'emploi concomitant de ces deux marques, indiquant que l'utilisation d'une marque de commerce et d'une marque de certification par le même titulaire pourrait faire perdre à l'une de ces marques son caractère distinctif²⁸.

6. La protection d'une marque de certification

Tel que prescrit par le paragraphe 3 de l'article 23 de la Loi, c'est au titulaire de la marque de certification d'empêcher l'emploi de cette dernière par des usagers non autorisés ou des usagers autorisés excédant les limites de leurs licences.

Seul le propriétaire peut voir à la protection de sa marque de certification. C'est à lui seul d'entreprendre des recours afin de protéger sa marque. Il n'existe aucune disposition dans la *Loi sur les marques de commerce* qui donne droit à un licencié d'une marque de certification d'empêcher tout usager non autorisé d'employer la marque ou, encore, d'obliger le titulaire de la marque d'entreprendre des procédures contre cet usager non autorisé.

Cependant, lorsque le titulaire de la marque de certification n'exerce pas les mesures appropriées pour faire cesser une utilisation non autorisée de la marque de certification, un licencié peut

28. Voir titre 6.2.3 Attaque judiciaire sur l'invalidité de la marque de certification.

entreprendre des procédures légales en son nom, à la fois contre l'usurpateur et le titulaire inactif (par. 49(4) de la Loi)²⁹.

Le paragraphe 4 de l'article 25 de la Loi précise également que tout membre d'un organisme (titulaire de la marque de certification) non constitué en personne morale peut intenter, en son propre nom et pour le compte de tous les autres, une procédure en vue d'empêcher tout individu ou société d'employer la marque sans autorisation.

Dans toute procédure, qu'elle soit de nature judiciaire ou administrative, lors de l'analyse des critères de confusion (par. 6(5) de la Loi), l'emploi de la marque qui a été fait par les licenciés sera examiné et pourra être présenté en preuve par le titulaire³⁰.

Les recours classiques exercés par le titulaire d'une marque de certification sont: les oppositions, la procédure en déchéance administrative pour non-emploi, l'action en contrefaçon, l'injonction et la radiation judiciaire.

6.1. Les recours administratifs

6.1.1. Les oppositions

Le titulaire d'une marque de certification peut également protéger sa marque de certification par le biais de procédures d'opposition devant le registraire des marques de commerce³¹. Aussi, toute personne peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque de certification³².

29. *The Wool Bureau of Canada Ltd. c. Queenswear (Canada) Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 11 (C.A.F.).

30. *Realestate World Services (1978) Ltd. c. G.A. Marton Enterprises Ltd.*, [1993] T.M.O.B. 405 (Comm.opp.).

31. *Lancel-Sogedi c. Lancelotti Prêt à Porter Inc.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 535 (Comm.opp.); *Canadian Automobile Assn. c. Olde & Co., Inc.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 125 (Comm.opp.).

32. *E.I. du Pont De Nemours and Co. c. Governor and Co. of Adventurers of England* (1997), 83 C.P.R. (3d) 252 (Comm.opp.); *The Wool Bureau of Canada Ltd. c. Queenswear (Canada) Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 11 (C.A.F.); *Realestate World Services (1978) Ltd. c. G.A. Marton Enterprises Ltd.*, [1993] T.M.O.B. 405 (Comm.opp.); *Realestate World Services (1978) Ltd. c. Realcorp Inc.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 397 (Comm.opp.); *Canadian co-operative Credit Society Ltd c. Commercial Union Assurance Co Plc* (1992), 42 C.P.R. (3d) 239 (Comm.opp.); *People's Drug Mart (B.C.) Ltd c. Asklepios Pharmaceutical Co.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 179 (Comm.opp.) et *Those characters from Cleveland, Inc. c. Clem Saila Inc.* (1990), 31 C.P.R. (3d) 69 (Comm.opp.).

6.1.2. *La procédure en déchéance administrative en vertu de l'article 45 de la Loi*

Toute personne intéressée peut amorcer à l'encontre d'un enregistrement de marque de certification une procédure en déchéance administrative. Il s'agit là d'une procédure sommaire par laquelle le registraire somme le propriétaire inscrit d'une marque d'en prouver l'emploi (ou d'en justifier le non-emploi) dans les trois ans précédant l'émission de l'avis et ce, sous peine de radiation de l'enregistrement³³.

Le titulaire en déchéance ne peut pas produire de preuve d'utilisation en son nom, ce dernier étant empêché d'employer lui-même la marque de certification (par. 1 et 2 de l'article 23 de la Loi). Ainsi, le titulaire devra fournir un ou des affidavits souscrits par ses licenciés afin de démontrer l'emploi de sa marque³⁴. La production d'un affidavit souscrit par le titulaire ayant pour but de démontrer l'emploi de la marque durant la période pertinente constituerait du oui-dire. Toutefois, le titulaire de la marque de certification pourrait lui-même souscrire un affidavit étayant les raisons justifiant le non-emploi de la marque dans les trois ans précédant l'émission de l'avis.

La procédure en vertu de l'article 45 de la *Loi* doit être employée à juste titre, c'est-à-dire dans le but de nettoyer le registre canadien des marques de commerce de toute marque de commerce non employée ou dont la présence sur le registre n'est plus justifiée³⁵. Cette procédure ne doit pas être employée dans le but d'obtenir la radiation de la marque de certification pour défaut de conformité à la norme établie.

6.2. *Les recours judiciaires*

6.2.1 *L'action en contrefaçon*

Les articles 19 et 20 de la *Loi* s'appliquent au titulaire d'une marque de certification³⁶. Ce dernier peut alors entreprendre des

33. *Riches, McKenzie & Hebert c. Taliano Inc.* (1995), 65 C.P.R. (3d) 98 (Registraire).

34. *Harris Knitting Mills* (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.), où il a été accepté que plus d'un affidavit pouvait être produit à titre de preuve et non seulement souscrit par le titulaire d'une marque de commerce.

35. *Saks & Co v. Registrar of Trade Marks et al.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F.P.I.).

36. *The Wool Bureau of Canada Ltd. c. Queenswear (Canada) Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 11 (C.A.F.).

recours en contrefaçon pour protéger sa marque de certification. La contrefaçon d'une marque de certification répond aux mêmes critères que ceux généralement appliqués aux cas d'usurpation de marques traditionnelles.

Dans l'analyse de la confusion entre la marque de certification et celle l'usurpant, le titulaire de la marque de certification se penchera sur l'emploi qui a été fait de sa marque par ses licenciés, l'utilisation par les licenciés étant présumée être la sienne (par. 23(2) de la Loi).

6.2.2 *L'injonction*

La jurisprudence reconnaît que l'injonction est une mesure appropriée dans les cas d'usurpation d'une marque de certification. Bien entendu, les critères d'application de l'injonction (question sérieuse, dommages irréparables et balance des inconvénients) restent à être démontrés en preuve³⁷.

6.2.3 *La radiation judiciaire*

La validité d'une marque de certification peut être attaquée en Cour fédérale. En effet, en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, et plus précisément son alinéa 18(1)b), l'enregistrement d'une marque de commerce (marque de certification) peut être invalidé si cette dernière n'est pas distinctive à l'époque où sont entreprises les procédures contestant la validité de l'enregistrement³⁸.

Par exemple, advenant le cas où un titulaire est propriétaire d'une marque de commerce traditionnelle et d'une marque de certification confusément semblables et que ce dernier emploie intensivement sa marque de certification, au point où cette marque devient très connue du public comme définissant un certain standard. Le public référera probablement aux deux marques confusément semblables comme se rapportant à une norme définie, et non pas comme indiquant une source reliée à des produits ou services du titulaire. Par conséquent, la marque de commerce traditionnelle de ce titulaire deviendra beaucoup moins distinctive.

37. *Canadian Standards Association c. Xonex Corp. Ltd.* (1974), 14 C.P.R. (2d) 52 (C.F.P.I.).

38. *Heintzman c. 751056 Ontario Ltd. et al.* (1990), 34 C.P.R. (3d) 1 (C.F.P.I.).

Dans ce premier cas, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, la validité de cette marque pourra être attaquée en Cour fédérale (par. 57(1)). Devant cette Cour, il sera amené en preuve que la marque de commerce traditionnelle n'est plus distinctive des produits ou services avec lesquels elle est employée parce qu'elle réfère plutôt à un standard et non à ses produits. À vrai dire, il s'agit du cas classique où le public confond la marque de commerce et la marque de certification.

Dans le second cas, un individu est titulaire d'une marque de certification et d'une marque de commerce traditionnelle confusément semblables. Toutefois, ce dernier utilise beaucoup plus sa marque de commerce traditionnelle que sa marque de certification. Par conséquent, le public réfère à ces deux marques confusément semblables comme étant distinctives de produits ou services du titulaire. La marque de certification perd donc de sa distinctivité.

Relativement à ce second cas, il ne sera pas possible cette fois-ci de recourir à l'alinéa 18(1)b) de la Loi pour attaquer la validité de la marque de certification pour cause de non-distinctivité et ce, parce que cet alinéa renvoie à la définition du qualificatif «distinctive» défini par l'article 2 de la Loi et qui se lit comme suit:

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.

Il est clair que l'attribut de distinctivité tel que défini par l'article 2 réfère seulement aux marques de commerce traditionnelles. En aucun cas, cette définition ne fait référence aux marques servant à définir des produits ou services référant à un certain standard. Pour ces raisons, une personne intéressée ne pourra pas se baser sur l'alinéa 18(1)b) de la Loi.

En revanche, le seul moyen qui semble être disponible pour obtenir la radiation de l'enregistrement de la marque de certification serait de faire appel à la juridiction exclusive de la Cour fédérale (art. 57 de la Loi). Les points suivants pourraient être soulevés:

- (i) la marque de certification a pour but d'identifier des produits ou services d'un certain standard;

- (ii) avec preuve à l'appui, la marque de certification en question n'indique pas dans l'esprit du public que les produits ou services répondent à ce certain standard;
- (iii) la marque en question n'est pas une marque de certification. Par conséquent, le registre ne reflète pas la réalité.

7. Conclusion

À première vue, les paramètres d'enregistrabilité des marques de certification semblent très élémentaires. Toutefois, le respect de plusieurs exigences de forme et de fond demandent à ce que le concept soit bien maîtrisé et ce, afin de bien orienter les titulaires dans la manière d'employer leurs marques de certification. Un emploi répondant aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce* empêchera la dilution de la marque de certification et veillera à la protection des consommateurs. Au-dessus de toute cette législation, il reste que les marques de certification sont des outils à la consommation et sont employées dans le seul but d'indiquer aux consommateurs que des produits ou services répondent à une certaine norme, contrairement à d'autres qui ne le sont pas.

Comme le disait si bien le juge Cattanach dans l'affaire *The Wool Bureau of Canada, Ltd. c. Queenswear (Canada) Ltd.*³⁹: «It is tantamount to the conferment of a seal of approval and would naturally enhance the sale of a product so identified in accordance with the good repute acquired by the certification mark»!

39. (1980), 47 C.P.R. (2d) 11 (C.F.P.I.), juge Cattanach.