

Vol. 16, n° 2

Les marques de commerce au petit et au grand écran

Barry Gamache*

1. Introduction	431
2. Historique	432
3. De titre ou personnage à ... marque de commerce.	434
4. La présence d'une marque de commerce dans le titre ou dans un film ou une émission de télévision	456
5. Les marques de commerce sur les articles de promotion	481
6. Conclusion.	488

© LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2003.

* Avocat, Barry Gamache est associé dans le cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et dans le cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.

1. Introduction

Comme la doctrine nous le démontre, la réalisation et la diffusion de films et d'émissions de télévision soulèvent plus ou moins régulièrement différentes questions en matière de droit d'auteur¹. Cependant, le droit des marques ne doit pas être négligé. Puisque cet article évoquera la réalisation et la production de films, nous nous risquerons à effectuer la comparaison suivante: si le droit d'auteur est l'acteur ou l'actrice principal d'un film, alors le droit des marques de commerce peut certainement revendiquer le rôle d'acteur ou d'actrice de soutien: plus discret, moins «glamour», ce rôle est néanmoins important.

Puisque le sujet abordé est plutôt vaste et peut soulever également des questions relevant du droit d'auteur et du droit à l'image, de la concurrence déloyale et de la responsabilité civile, nous avons pris la décision délibérée de limiter notre propos au droit canadien des marques de commerce, codifié par la *Loi sur les marques de commerce*². Nous commenterons toutefois certaines décisions américaines et nous indiquerons si des résultats semblables pourraient être obtenus en vertu du droit canadien à la lumière des faits mis de l'avant dans ces décisions provenant de tribunaux américains. Cet examen de certaines décisions américaines n'est évidemment pas surprenant compte tenu de l'importance de l'industrie du divertissement chez nos voisins du sud.

-
1. Notons, par exemple, de manière non exhaustive les contributions suivantes: Silke von LEWINSKI et Thomas DREIER, «Le droit d'auteur contre la colorisation, la modification de durée et l'adaptation du format des films», (1990) 3 *Les Cahiers de propriété intellectuelle* 133; Jacques A. LÉGER, «L'affaire Bishop», (1990) 3 *Les Cahiers de propriété intellectuelle* 185; Normand TAMARO, «La bonne lecture d'un mauvais arrêt et la mauvaise lecture d'un bon arrêt ou pourquoi les auteurs ont été indûment privés de millions de dollars en redevances pour la câblodistribution de leurs œuvres?», (1991) 4 *Les Cahiers de propriété intellectuelle* 71; Hélène MESSIER, «Jean-Paul, Rémi, Bella, Blanche... et une, une souris verte», (1994) 7 *Les Cahiers de propriété intellectuelle* 219; Daniel COOPER, «No Infringement Found in Similarity of Television Series», (1999) 13 *World Intellectual Property Report* 147; Daniel COOPER, «Quebec Court Rules on Fair Use Parody Defence», (1999) 13 *World Intellectual Property Report* 323.
 2. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13.

Au début de cet article, rappelons qu'une marque de commerce est une marque, un signe, un symbole, un mot, un dessin ou une combinaison de ces éléments employés par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées ou vendues, ou les services exécutés, par elle, des marchandises fabriquées ou vendues ou des services exécutés, par d'autres.

C'est la définition que nous donne la *Loi sur les marques de commerce* à son article 2. Cette définition est importante car elle nous accompagnera tout au long de cet article.

2. Historique

Une marque de commerce peut-elle être associée à des services de l'industrie du divertissement comme la réalisation et la distribution de films ou d'émissions diffusées au petit écran?

D'une part, une marque de commerce peut évidemment être associée à des services et ce, depuis l'entrée en vigueur de la *Loi sur les marques de commerce*³ le 1^{er} juillet 1954.

Notons tout d'abord que l'extension à des *services* des droits se rattachant à une marque de commerce (qui ne visait auparavant que des *marchandises*) est une innovation de cette *Loi sur les marques de commerce* entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1954, laquelle fournit toujours le cadre juridique régissant les marques de commerce au Canada.

Le fait de pouvoir réclamer des droits découlant d'une marque de commerce à l'égard de services coïncide incidemment avec les commencements de la télévision, au début des années 1950. Ainsi, le *Report of Trade Mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada* du 20 janvier 1953 mentionnait relativement à cette époque:

It will be obvious that under the definition contained in Section 2(t) of the Bill, a trade mark means a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing, or so as to distinguish, wares or services. Creating trade mark rights in a symbol used to identify services, constitutes an innovation in our law because, under the common law and the earlier statutes, only

3. 1 & 2 Eliz. II, c. 49.

symbols used to identify wares were regarded as trade marks. This extension of the area of protection was first given statutory authority in the United States *Trade Marks Act* of 1946 (*Lanham Act*). The response to the questionnaire circulated by your Committee on this view, favoured such extension by an overwhelming ratio. In present day commercial life many people are engaged in rendering services not only in respect of goods but over a wider area of business enterprise wholly unrelated to the manufacture or distribution of wares.⁴

Dans son exposé à la Chambre des communes le 21 avril 1953, le secrétaire d'État du gouvernement, l'honorable Frederick G. Bradley, mentionnait que l'un des principaux changements dans la *Loi sur les marques de commerce*, qui entrerait en vigueur l'année suivante, était l'extension des droits se rattachant aux marques de commerce au secteur des services qui s'ajoutait à celui, déjà couvert, des marchandises ou, comme il est indiqué dans le Compte rendu officiel des débats de la Chambre des communes, des «articles»⁵.

D'autre part, la *Loi sur les marques de commerce* ne contient aucune définition de la notion de «services». Comme l'a indiqué le juge Strayer de la Cour fédérale dans *Kraft Limited c. Registraire des marques de commerce*: «il apparaît évident qu'on n'a jamais tenté de définir «services» simplement en raison du nombre incalculable des services que l'esprit de l'homme est capable d'inventer. Il faudrait par le fait même que ce terme soit interprété de façon libérale»⁶. La jurisprudence subséquente a confirmé que cette notion de «services» doit être interprétée de façon large et libérale⁷.

Une marque peut donc évidemment être associée à des services, dont ceux de l'industrie du divertissement.

4. Le *Report of Trade Mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada* a été reproduit dans le traité de Harold G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 2^e éd., Toronto, The Carswell Company Limited, 1956, vol. 2, p. 1142; l'extrait reproduit se trouve à la page 1154.

5. Compte rendu officiel des débats de la Chambre des communes, septième session de la vingt et unième législature, volume IV, 1952-1953, 21 avril 1953, p. 4445.

6. *Kraft Limited c. Registraire des marques de commerce*, [1984] 2 C.F. 874 (C.F.P.I., le juge Strayer) à la page 878, où le juge a fait référence à *American International Reinsurance Co., Inc. c. Airco, Inc.*, 571 F.2d 941; 197 USPQ 69 (C.C.P.A. 1978).

7. *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée*, (2000) 11 C.P.R. (4th) 95 (C.F.P.I., le juge Tremblay-Lamer); confirmée par (2002) 18 C.P.R. (4th) 415 (C.F.A., les juges Desjardins, Décary et Noël).

3. De titre ou personnage à ... marque de commerce

Tout ou partie d'un film ou d'une émission peut-elle donner naissance à des droits de marques de commerce, par exemple à l'égard du titre ou des personnages? Effectuons un premier rappel de la définition d'une marque de commerce: Dans la mesure où le titre d'un film ou d'une émission de télévision, ou dans la mesure où un personnage est employé conformément à la définition de ce qu'est une marque de commerce, c'est-à-dire un mot dans le cas d'un titre de film, ou un mot, un dessin ou une photo dans le cas d'un personnage, employé par une personne ou une entité pour distinguer ou de façon à distinguer ses produits et ses services des produits et des services émanant de tiers, alors une marque de commerce peut exister avec les droits et privilèges associés à celle-ci.

Contrairement au droit d'auteur où le titulaire bénéficie de droits de par la simple création de l'œuvre, une marque de commerce, quant à elle, doit obligatoirement être associée à des produits et/ou des services et a, comme nous l'avons vu, une fonction précise. Le juge Audette de la Cour de l'Échiquier nous le rappelait d'ailleurs dans *Henry K. Wampole & Co., Limited c. Hervay Chemical Co. of Canada Limited*⁸:

It is well to bear in mind that, unlike a patent or copyright which relates to the substance of an article, a trade-mark differs from them and does not protect the substance of the article to which it is attached from being imitated; but it identifies an article and indicates the source to which that article is to be attributed. The function of a trade-mark is to identify goods of an individual.⁹

Si une marque ne protège pas le produit ou le service auquel elle est associée, elle est tout de même source de droit parce qu'elle est justement associée à un produit et/ou service. D'ailleurs, ainsi que l'exige l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, les marques dont on demande l'enregistrement doivent être associées à des marchandises ou des services spécifiques en liaison avec lesquels la marque est ou sera employée. Les marques de commerce ne sont pas enregistrées dans l'abstrait mais bien en association avec des marchandises et/ou des services spécifiques.

8. *Henry K. Wampole & Co., Limited c. Hervay Chemical Co. of Canada Limited*, [1929] R.C.É. 78 (C.É.C., le juge Audette); confirmée par [1930] R.C.S. 336 (C.S.C.).

9. *Ibid.*, à la page 79.

Pour prendre un exemple connu et sur lequel s'est penchée la jurisprudence, et que nous analyserons ci-après, la marque THE PINK PANTHER fait l'objet d'un enregistrement au registre canadien des marques de commerce au nom de United Artists Corporation en association avec des produits et services qui ont été décrits ainsi suite à la production d'une demande d'enregistrement en 1966: «phonograph records and motion picture films» en ce qui concerne les produits; et «film leasing and distribution services» et «entertainment services by means of motion picture films» en ce qui concerne les services¹⁰.

D'ailleurs, un examen de certaines entrées auprès du registre canadien des marques de commerce montre que différents intervenants dans le domaine de l'industrie du divertissement n'ont pas hésité à réclamer le bénéfice de la protection offerte par la *Loi sur les marques de commerce*, à son article 19, en enregistrant à titre de marque de commerce soit des titres de films ou encore certains personnages de ces films.

À titre d'exemple, on peut noter au registre canadien des marques la présence de certains noms connus ainsi que les produits et/ou services qui y sont associés.

Notre premier exemple concerne le film *Star Wars*, que nous connaissons bien, qui est sorti en salle le 25 mai 1977¹¹. Cette œuvre de science-fiction bien connue a été écrite et dirigée par George Lucas et mettait en vedette, entre autres, Alec Guinness et Harrison Ford. Nous verrons plus loin les démarches du propriétaire de la marque STAR WARS pour défendre celle-ci. Ainsi, la marque STAR WARS a été enregistrée au Canada par son propriétaire pour des services décrits comme «entertainment services, namely distribution and exhibition of motion picture film and television film and video tape»¹². En plus d'être le titre d'un film, STAR WARS est donc également une marque de commerce. Elle sert ou devrait ainsi servir à distinguer la source des services offerts par son propriétaire, Lucas Licensing Ltd.

Cette même marque STAR WARS a également été enregistrée par son propriétaire pour différents types de jouets incluant des figurines, des lampes de poche, des «electronic and non-electronic action

10. Enregistrement LMC 152,831 du registre canadien des marques de commerce.

11. Carrie Fisher, «May 25, 1977, The Arrival of the Jedi», *Time*, 2003-03-31.

12. Enregistrement LMC 292,266 du registre canadien des marques de commerce.

games» des «toy swords», des animaux en peluche, des poupées, des casse-tête¹³. Elle a également été enregistrée pour de la literie, des couvertures, des draps pour les lits, des taies d'oreillers, des posters, des vêtements, des bijoux¹⁴, la gomme à mâcher¹⁵, des montres¹⁶, des masques et des costumes¹⁷. Cette même marque a également été enregistrée pour des cosmétiques, des savons, des shampoings, des boîtes à lunch, des Cd-rom et différents types de sacs¹⁸.

Le bénéfice de la protection offerte par la *Loi sur les marques de commerce* a donc été requis et obtenu par le propriétaire de la marque de commerce STAR WARS non seulement pour des services de présentation de films mais également pour des articles de promotion qui peuvent être fabriqués dans le cadre de licences octroyées à des tiers. D'ailleurs, nous traiterons plus loin des articles de promotion.

Ce qu'il est intéressant de noter dans le cas de l'exemple de la marque de commerce STAR WARS, c'est que son propriétaire a également requis la protection offerte par la *Loi sur les marques de commerce* en enregistrant au Canada à titre de marque de commerce les noms de certains personnages de ce film.

Par exemple, la marque LUKE SKYWALKER, qui est également le nom d'un des principaux personnages du film *Star Wars*, a été enregistrée pour différents articles qui vont de la tapisserie aux jeux en passant par les posters ainsi que le shampoing et le savon¹⁹. Cette marque LUKE SKYWALKER a également été enregistrée pour de la vaisselle²⁰ ainsi que pour des services décrits comme «provision to others of motion pictures in the form of films or tapes suitable for cinema or television, to be distributed or exhibited by them»²¹.

Également, la marque DARTH VADER, qui est aussi un autre personnage du film *Star Wars*, a, elle aussi, été enregistrée, cette fois, pour des téléphones, des tirelire ainsi que des moules pour faire

13. Enregistrement LMC 292,265 du registre canadien des marques de commerce.

14. Enregistrement LMC 292,266 du registre canadien des marques de commerce.

15. Enregistrement LMC 277,677 du registre canadien des marques de commerce.

16. Enregistrement LMC 243,638 du registre canadien des marques de commerce.

17. Enregistrement LMC 278,466 du registre canadien des marques de commerce.

18. Enregistrement LMC 557,000 du registre canadien des marques de commerce.

19. Enregistrement LMC 292,267 du registre canadien des marques de commerce.

20. Enregistrement LMC 319,064 du registre canadien des marques de commerce.

21. *Ibid.*

des gâteaux et des chandelles d'anniversaire²². Cette marque DARTH VADER a également été enregistrée pour des services de «provision to others of motion pictures in the form of films or tapes suitable for cinema or television, to be distributed or exhibited by them»²³.

Finalement, même le personnage robotisé R2-D2 a fait l'objet d'un enregistrement de marque de commerce, par son propriétaire. Ce qu'il est intéressant de souligner est que cette marque de commerce a fait l'objet d'enregistrements sous deux formes différentes, la marque R2-D2²⁴ ainsi que la marque ARTOO-DETOO (R2-D2)²⁵. Encore une fois, ces enregistrements couvrent une grande variété de produits identiques ou similaires à ceux précédemment nommés.

Au petit écran, différents personnages d'une même série ont fait l'objet d'enregistrements au registre des marques de commerce. À titre d'exemple, les personnages de la série *Bobino*, diffusée sur les ondes de Radio-Canada de 1957 à 1985,²⁶ ont fait l'objet d'enregistrements par cette dernière. Ainsi les personnages BOBINO²⁷, BOBINETTE²⁸, GUSTAVE²⁹, CAMÉRIO³⁰, TÉLÉCINO³¹, TAPAGEUR³², MONSIEUR PLUMEAU³³, MADEMOISELLE PRUNE³⁴, sans oublier le GENERAL GARDE-À-VOUS³⁵ sont toujours présents au registre canadien des marques de commerce.

Il est à noter que la protection requise par la Société Radio-Canada pour ses marques BOBINO, BOBINETTE, CAMÉRIO et les autres est soumise à un régime particulier; ces marques n'ont pas fait l'objet d'une demande d'enregistrement de marque de commerce

22. Enregistrement LMC 319,417 du registre canadien des marques de commerce.

23. *Ibid.*

24. Enregistrement LMC 307,705 du registre canadien des marques de commerce.

25. Enregistrements LMC 292,271 et LMC 319,062 du registre canadien des marques de commerce.

26. Le lecteur pourra consulter avec intérêt le site internet <http://www.emissions.ca/accueil.asp> [site à jour au 2003-10-28] qui constitue une collection d'archives de séries diffusées à la télévision, au Québec, en langue originale française ou traduit de l'anglais, depuis les années 1940. Les émissions répertoriées y sont regroupées par genre et par décennie.

27. Marque officielle publiée le 1969-05-07 sous le numéro 901,202.

28. Marque officielle publiée le 1969-05-07 sous le numéro 901,200.

29. Marque officielle publiée le 1969-05-07 sous le numéro 901,205.

30. Marque officielle publiée le 1969-05-07 sous le numéro 901,203.

31. Marque officielle publiée le 1969-05-07 sous le numéro 901,209.

32. Marque officielle publiée le 1969-05-07 sous le numéro 901,208.

33. Marque officielle publiée le 1969-05-07 sous le numéro 901,207.

34. Marque officielle publiée le 1969-05-07 sous le numéro 901,206.

35. Marque officielle publiée le 1969-05-07 sous le numéro 901,204.

ordinaire mais ont chacune fait l'objet d'un enregistrement à titre de marque officielle eu égard au statut de radiodiffuseur public du Canada de la Société Radio-Canada, statut qui a permis à cette société de requérir l'enregistrement de ses marques, à titre de marques officielles en vertu de l'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce*, sans que celles-ci subissent un processus d'examen.

Pour ceux qui n'ont pas l'avantage de bénéficier du statut d'autorité publique comme la Société Radio-Canada, il faut produire une demande d'enregistrement qui est soumise à un processus d'examen au bureau des marques de commerce. Une fois qu'une demande d'enregistrement pour une marque de commerce passe avec succès l'étape de l'examen au bureau des marques, celle-ci doit être publiée dans le *Journal des marques de commerce* pour fins d'opposition. À ce moment, tout tiers qui a des intérêts opposés à faire valoir peut s'opposer à l'enregistrement de la marque de commerce, en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Certains personnages (dont l'existence est plus ancienne que les personnages d'un film comme *Star Wars*) ont souvent débuté leur carrière dans des bandes dessinées ou dans des livres. C'est le cas par exemple de la marque de commerce TARZAN qui a fait l'objet d'un premier enregistrement au Canada en 1933 en association avec des livres, des revues et des publications³⁶. Lorsque TARZAN est passé à la fois au petit et au grand écran, la protection de la marque de commerce TARZAN a été étendue pour couvrir entre autres, des services dits «entertainment purposes, namely distribution and exhibition of motion picture film and television film and video tape»³⁷. Comme pour l'exemple de STAR WARS, le titulaire de la marque TARZAN, Edgar Rice Burroughs, Inc., a étendu la protection de la marque TARZAN par enregistrement au cours des années à différents produits dont des calendriers, des jouets et même des sandwichs hamburger³⁸.

Les droits monopolistiques qui sont conférés par un enregistrement de marque de commerce ne sont pas dans l'abstrait. Ainsi que nous l'avons mentionné, toute demande d'enregistrement qui est produite et toute marque de commerce qui est employée l'est en association avec des produits et des services spécifiques. Même les marques non enregistrées sont associées, dans les faits, à certains

36. Enregistrement LCD002106 du registre canadien des marques de commerce.

37. Enregistrement LMC 147,103 du registre canadien des marques de commerce.

38. Enregistrement LMC 525,459 du registre canadien des marques de commerce.

produits et services bien spécifiques. La nature de ces produits et services, tels qu'ils apparaissent à l'enregistrement ou tels qu'ils sont dans les faits, est importante dans la mesure où elle permet de délimiter les droits reconnus au titulaire d'une marque de commerce.

S'il est clair que le titre d'un film ou d'une émission de télévision et même le personnage d'un film ou d'une émission de télévision peut être employé comme marque de commerce et peut même faire l'objet d'un enregistrement de marque de commerce, on peut se demander jusqu'où va la protection pour le propriétaire de cette marque de commerce dans la mesure où la protection de celui-ci est balisée par les produits et services auxquels la marque est associée et/ou enregistrée.

Ainsi, le propriétaire de la marque TARZAN pourrait-il réagir contre les biscuits ou les croustilles TARZAN?

La réponse va dépendre de l'époque. D'ailleurs la question posée n'est pas entièrement théorique dans la mesure où, pour reprendre l'exemple de *Tarzan*, la société Edgar Rice Burroughs, Inc. a obtenu au Canada le 6 décembre 1933 l'enregistrement de la marque TARZAN pour des livres, des magazines et des publications sur la base de l'emploi de la marque au Canada depuis octobre 1912³⁹. Cet enregistrement n'a toutefois pas empêché un dénommé Hilaire Beauregard d'obtenir au Canada l'enregistrement de la marque TARZAN pour des flocons de pommes de terre ou «potato chips» le 28 décembre 1948⁴⁰.

À titre d'autre exemple, considérons le livre de l'auteur Américain Margaret Mitchell, *Gone with the Wind*, qui fut publié en 1936 et mérita peu après sa parution un *Pulitzer Prize*. Évidemment, *Gone with the Wind* est surtout connu comme le film mettant en vedette Vivien Leigh et Clarke Gable, qui sortit sur grand écran le 15 décembre 1939 et qui mérita 10 trophées OSCAR, dont celui du meilleur film⁴¹. C'est dans ce contexte et à cette époque où *Gone with the Wind* prenait sa place comme monument cinématographique incontournable qu'une société de Montréal nommée The Comfort Kimona and Dress Mfg. Co. procédait à enregistrer le 3 mai 1939 la marque de commerce GONE WITH THE WIND pour des produits décrits de

39. Enregistrement LCD002106 du registre canadien des marques de commerce.

40. Enregistrement LCD031051 du registre canadien des marques de commerce.

41. On pourra consulter à ce sujet le site internet à l'adresse suivante: <http://www.geocities.com/Hollywood/Academy/5924/gwtw.htm> [site à jour au 2003-10-30]

la manière suivante: «Ladies', misses and children's cotton and rayon dresses retailing up to \$4.95, cotton housecoats retailing for less than \$3.95 each, rayon housecoats retailing up to \$2.98 each, cotton and rayon smocks and cotton aprons.»⁴² Il est important de noter que cette marque fut déposée au registre des marques de commerce jusqu'au 30 mai 1984, date à laquelle elle fut radiée pour non-renouvellement.

Ces enregistrements TARZAN pour des «potato chips» et GONE WITH THE WIND pour des robes avaient été obtenus en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale*⁴³. Certains ont pu argumenter que l'obtention de ces types d'enregistrements constituait le symptôme d'une des lacunes de ce texte de loi⁴⁴.

C'est d'ailleurs pour répondre à ces lacunes de la *Loi sur la concurrence déloyale* que le législateur canadien a introduit le 1^{er} juillet 1954 l'actuelle *Loi sur les marques de commerce* pour permettre, entre autres, l'élargissement du champ de protection des marques de commerce au-delà des produits et services spécifiques inscrits au certificat d'enregistrement d'une marque de commerce.

En 1980, le juge Cattanach de la section de première instance de la Cour fédérale dans l'affaire *Berry Bros. & Rudd Ltd. c. Planta Tabak-Manufactur Dr. Manfred Oberman*⁴⁵ contrasta les exigences de la *Loi sur la concurrence déloyale* à celles de son successeur, l'actuelle *Loi sur les marques de commerce*, en ce qui concerne l'appréciation donnée aux critères mesurant le type de produits et services associés aux marques de commerce. En vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale*, pour qu'une partie puisse réagir contre la marque d'une autre, les produits des parties devaient être similaires. Le juge Cattanach a donc pu écrire à la page 139:

A like difficulty prevailed with respect to the definitions of the word "similar" in relation to trade marks and wares in s. 2, paras. (k) and (l) respectively of the *Unfair Competition Act, 1932* (Can.), c. 38. In s. 2(k) it was stated that the wares must be of the same kind.

42. Enregistrement LCD012332 du registre canadien des marques de commerce.

43. *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, 22-23 Geo. V. c. 38.

44. Voir à ce sujet le *Report of Trade Mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada* reproduit dans le traité de Harold G. FOX, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 2^e éd., Toronto, The Carswell Company Limited, 1956, vol. 2, p. 1142, aux pages 1163 à 1167.

45. *Berry Bros. & Rudd Ltd. c. Planta Tabak-Manufactur Dr. Manfred Oberman* (1980) 53 C.P.R. (2d) 130 (C.F.P.I., le juge Cattanach).

These statutory definitions led the Supreme Court of Canada to hold in *Dastous et al. v. Mathews-Wells Co. Ltd.* (1949), 12 C.P.R. 1, [1950] S.C.R. 261, 10 Fox Pat. C. 1, that jams, jellies, pickles and sauces, including a chicken sandwich spread, were not similar to canned chicken.

The work of the Committee on the Revision of the Trade Marks Act resulted in the 1953 Act [now R.S.C. 1970, c. T-10] now in effect in which a complete departure from the traditional concept of the area of protection has been made.

In s-s. 6(2), (3) and (4) the questions posed are whether the use of a trade mark or trade name in the same area where another trade mark or trade name is used would be likely to lead to the inference that the wares associated with the trade marks or businesses are those of the same person “whether or not such wares – are of the same general class”.

The final words in each subsection, which are quoted above, emphasize the departure.

The argument advanced as a defence in the KODAK case is no longer available. A trader who appropriates to his own use a well-known trade mark such as KODAK cannot say: “But my wares are not cameras they are bicycles”. He can no longer avoid responsibility by proving that his wares are not (1) of the “same description”; (2) similar, or (3) of the same general class.

Thus it follows that the similarity of wares is but one factor to be considered along with all other surrounding circumstances to determine if trade marks are confusing.⁴⁶

Plus récemment, dans l'affaire *Miss Universe Inc. c. Bohna*⁴⁷, le juge Décary de la section d'appel de la Cour fédérale du Canada mentionnait que celui qui choisit une marque de commerce doit agir avec soin de façon à éviter toute confusion et de façon à ne pas donner l'impression qu'il a l'intention de tirer profit d'une marque déjà célèbre.

46. *Ibid.*, à la page 139.

47. *Miss Universe Inc. c. Bohna*, [1995] 1 C.F. 614 (C.F.A., les juges Hugessen, Décary et Létourneau).

Quel est le cadre législatif actuel qui permet de mesurer si un individu ou une entité tente de tirer profit d'une marque bien établie, dans le domaine du cinéma ou de la télévision?

La *Loi sur les marques de commerce* à son article 20 nous indique qu'un propriétaire d'une marque enregistrée peut empêcher l'emploi d'une marque de commerce créant de la confusion avec cette marque de commerce enregistrée. De plus, la Loi nous indique, à son article 7, que nul ne peut appeler l'attention du public sur ses marchandises ou ses services de manière à causer de la confusion au Canada entre ses marchandises et ses services et ceux d'un autre. Mais quels sont les critères pour mesurer s'il y a confusion entre deux marques de commerce? À ce sujet, il faut faire référence à l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*.

La Loi prévoit d'ailleurs au paragraphe 6(2) que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées ou vendues, ou que les services liés à ces marques sont exécutés par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Pour décider si des marques de commerce créent de la confusion, les tribunaux prennent en considération les critères énumérés de manière non exhaustive au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. C'est donc en vertu de ce critère de confusion entre deux marques de commerce que peuvent s'exercer certains des recours en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*.

Ainsi, dans la mesure où un consommateur pourrait croire que les croustilles sous la marque TARZAN sont associées d'une quelconque manière, par licence ou autrement, au propriétaire de la marque TARZAN associée, par hypothèse, uniquement aux bandes dessinées et aux films, il pourrait donc y avoir une constatation de confusion.

Ceci étant dit, ces dernières années, en jurisprudence, on a pu constater un débat sur la protection à accorder pour des marques de commerce qui font carrément référence au titre ou au personnage d'un film bien connu. Trois affaires décidées au cours des dernières années font état de cette tension concernant le degré de protection à accorder à une marque qui fait référence à un film bénéficiant par ailleurs d'une certaine notoriété.

La première affaire, *Paramount Pictures Corp. c. Howley*⁴⁸, concerne le film *Crocodile Dundee*, mettant en vedette Paul Hogan dans le rôle d'un «bush ranger» australien très peu conventionnel. Ce film est sorti sur grand écran en Amérique du Nord le 26 septembre 1986⁴⁹. La demanderesse, Paramount Pictures Corp., détenait les droits exclusifs de distribution du film *Crocodile Dundee* au Canada. Bien qu'elle percevait une partie importante de ses revenus par l'octroi de licences pour différents articles de promotion, la demanderesse n'avait octroyé aucune licence relativement à des articles de promotion en ce qui concerne ce film *Crocodile Dundee*. En mars 1987, la demanderesse poursuivait le défendeur Howley qui était impliqué dans la création d'articles vestimentaires avec les mots «Crocodile Dundee» en vertu de son propre programme de licence, sans évidemment avoir obtenu la permission de la demanderesse. En plus d'invoquer ses droits d'auteur, la demanderesse poursuivait le défendeur pour délit de substitution lui reprochant l'emploi d'un nom, en l'occurrence «Crocodile Dundee», qui était clairement identifié à la demanderesse.

L'action de la demanderesse était donc initiée dans un contexte où la demanderesse n'avait employé le nom «Crocodile Dundee» que dans la réalisation et la promotion du film du même nom. Au moment où le défendeur avait commencé ses activités, soit l'octroi de licences à la fin de 1986, la demanderesse n'avait aucune activité semblable. La preuve révélait toutefois que le défendeur s'était renseigné durant la même époque auprès de la demanderesse afin de déterminer si elle offrait un programme de licences. La Cour considéra donc que le défendeur était pleinement au courant de la pratique de l'octroi de licences pour des produits de promotion.

La Cour fit droit à l'action de Paramount Pictures Corp. en soulignant que la preuve avait révélé que l'octroi de licences relativement à l'emploi d'images provenant de films en association avec des vêtements était devenu une pratique connue. La Cour nota que les membres du public qui achèteraient des vêtements marqués «Crocodile Dundee» n'achèteraient pas ces vêtements à cause d'une quelconque réputation de la demanderesse dans le domaine du vêtement mais plutôt parce que ces vêtements donneraient l'impression qu'ils proviennent d'un individu ou d'une entité qui aurait reçu l'autori-

48. *Paramount Pictures Corp. c. Howley*, (1991) 39 C.P.R. (3d) 419 (Ontario Court (General Division), le juge Van Camp).

49. On pourra consulter à ce sujet le site internet à l'adresse suivante: <http://movies.yahoo.com/shop?id=1800051995&d=hv&cf=info> [site à jour au 2003-10-30].

sation de la demanderesse pour confectionner et distribuer de tels produits. En ce sens, la Cour nota que les activités du défendeur affectaient l'achalandage de la demanderesse en ce qui concerne ses activités de *licensing* à venir. Le juge Van Camp nota à la page 429 de sa décision:

Nor is it likely that the public bought the clothing because of any confusion with a product of the plaintiff or any dependence on the reputation of the plaintiff. The evidence herein shows that the licensing of the use of images from films on clothing has become common to the point that it is of general knowledge. The public here is not just people who are purchasing the clothing; it is also the distributors who have purchased from Mr. Howley for sale to their customers. By the time that Mr. Howley began using or permitting the use of his designs on T-shirts, the name of Crocodile Dundee was identified with the plaintiff. The film had become so popular so quickly and was so well advertised that the merchandise of Mr. Howley would be associated with the plaintiff. Although the average store would be unlikely to purchase in reliance upon any reputation of the plaintiff with respect to clothing, the store would be purchasing upon the assumption that Mr. Howley had been licensed by the plaintiff to distribute that product, and that it could look to the plaintiff as well as Mr. Howley as to some assurance of quality and delivery. It is not the goodwill of the plaintiff in its product that has been affected but rather it is the goodwill in its licensing business.

There was a common field of activity in that both the plaintiff and Howley were in the business of licensing the use of clothing with their images and characters endorsed thereon.⁵⁰

La Cour trancha ainsi en faveur de la demanderesse.

Le défendeur Howley avait également présenté au Bureau des marques de commerce une demande d'enregistrement pour la marque de commerce CROCODILE DUNDEE en association avec des vêtements et d'autres produits comme des jouets et des brosses à dents. Paramount Pictures Corp. s'était également opposée à cette demande d'enregistrement en alléguant que la marque de commerce CROCODILE DUNDEE n'était pas distinctive des produits de

50. *Paramount Pictures Corp. c. Howley*, (1991) 39 C.P.R. (3d) 419 (Ontario Court (General Division), le juge Van Camp), à la page 429.

Howley eu égard aux activités de l'opposante Paramount Pictures Corp. en association avec les mots «Crocodile Dundee». Dans *Paramount Pictures Corp. c. Howley*⁵¹, la commission des oppositions nota la pratique, dans le domaine du cinéma, d'octroyer des licences pour différents produits dont des vêtements, des posters, des livres, des montres, des jouets et des jeux. Dans le cas de la marque CROCODILE DUNDEE, de telles licences avaient été octroyées pour le Canada en ce qui concerne des posters, mais après la production de la demande d'enregistrement de Howley. Dans la mesure où l'association avec les mots «Crocodile Dundee» dépassait largement le titre d'un film, la commission des oppositions n'a pas eu de difficultés à conclure que la marque de commerce CROCODILE DUNDEE de M. Howley n'était pas distinctive des produits de celui-ci. Elle put donc écrire à la page 554:

The evidence establishes that, as of the material time, the opponent's film "Crocodile Dundee" was widely known throughout Canada. The evidence also establishes that it is common in the movie industry to merchandise goods in conjunction with successful films and that the opponent did just that in the case of "Crocodile Dundee". Mr. Howley himself was aware of the potential for licensing the film title since he made inquiries of the opponent's Canadian affiliate. Given the fame of the film "Crocodile Dundee", the licensing practice in the film industry, the public's awareness of that practice and Mr. Howley's own recognition of that practice by the opponent, I find that the opponent has met its evidential burden. The applicant has only evidenced minimal use of its mark and has failed to discharge the legal burden on it to show that its mark is adapted to distinguish its wares from those of others. Consequently, the third ground of opposition is successful. In coming to this conclusion, I have been assisted by the reasons for judgement of Van Camp J. in *Paramount Pictures Corp. v. Howley* (1992), 39 C.P.R. (3d) 419, 6 O.R. (3d) xi amending 5 O.R. (3d) 573, 29, A.C.W.S. (3d) 981 (Gen. Div.).⁵²

Paramount Pictures Corp. a donc pu s'opposer avec succès à l'appropriation des mots «Crocodile Dundee» par un individu qui octroyait lui-même des licences pour l'emploi de ces mots en association avec des articles vestimentaires. Dans la mesure où Paramount

51. *Paramount Pictures Corp. c. Howley*, (1992) 43 C.P.R. (3d) 551 (C.O.M.C., Martin, D.J.).

52. *Ibid.*, à la page 554.

Pictures Corp. a pu démontrer qu'elle était également impliquée dans de telles activités, c'est-à-dire l'octroi de licences pour différents articles promotionnels qui reprenaient le titre de son film bien connu, elle a donc pu s'opposer avec succès aux activités du défendeur et s'opposer à sa demande d'enregistrement, même si ses propres activités de *licensing*, en ce qui concerne le film *Crocodile Dundee*, étaient postérieures à celle du défendeur.

Considérons maintenant une deuxième affaire.

Dans *Danjaq Inc. c. Zervas*⁵³, le juge Lutfy de la section de première instance de la Cour fédérale devait considérer l'appel du propriétaire de la marque de commerce 007 et d'autres marques associées au personnage *James Bond*, créé par l'auteur Ian Fleming, dont les aventures ont été racontées dans des livres avant que celles-ci ne soient adaptées pour le grand écran. L'intimée souhaitait enregistrer les marques de commerce 007, 007 PIZZA & SUBS et 007 SUBMARINE à titre de marques de commerce pour, entre autres, des produits et services dans le domaine alimentaire. L'instance devant le juge Lutfy était donc l'appel du propriétaire de la marque 007 associée au personnage *James Bond* (et utilisée pour des films et des vidéocassettes et des services de divertissement au moyen de films et de vidéocassettes) à l'encontre d'une décision de la commission des oppositions du bureau des marques de commerce qui avait rejeté son opposition logée contre ces demandes d'enregistrement de type 007 de l'intimée.

En fait, ces demandes d'enregistrement visaient une gamme variée de produits allant des sandwichs aux breuvages non-alcoolisés en passant par les pizzas, les calendriers, les thermomètres, les t-shirts, les sweatshirts, les robes, les costumes de bain, les bas et les cravates; des services de restauration étaient également mentionnés dans les demandes d'enregistrement.

Dans sa décision, la commission des oppositions avait conclu qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les marques 007 des parties en présence à cause de la très grande disparité entre les produits, services et secteurs d'entreprises des parties.

En appel, la Cour passa en revue la preuve mise de l'avant par le propriétaire de la marque 007 utilisée entre autres en association avec des films. La Cour nota qu'au moins 15 films avaient été réali-

53. *Danjaq Inc. c. Zervas*, (1997) 75 C.P.R. (3d) 295 (C.F.P.I., le juge Lutfy).

sés mettant en vedette le personnage *James Bond*, débutant par *From Russia with Love* en 1963 jusqu'à *Licence to Kill* en 1989. Il fut établi que ces films avaient généré plus de 70,000,000 \$ en revenus entre 1962 et 1987. La Cour nota que de nombreuses stations de télévision à travers le Canada diffusaient et continuaient de diffuser ces films au petit écran. Ces films faisaient également l'objet de locations au moyen de vidéocassettes. Ces films, qu'il s'agisse de ceux montrés au grand écran ou au petit écran ou encore en vidéo, faisaient et font toujours référence au personnage *James Bond* sous le nom d'agent 007.

Dans son opposition, Danjaq Inc. alléguait que Zervas n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement des marques 007, 007 PIZZA & SUBS et 007 SUBMARINE en raison de la confusion créée avec ses marques 007 précédemment employées en association avec des films, des vidéocassettes et des services de divertissement au moyen de films et de locations de vidéocassettes. Comme deuxième motif d'opposition, Danjaq Inc. alléguait que les marques adverses n'étaient pas distinctives puisqu'elles n'étaient pas capables de distinguer les produits et services de l'intimée Zervas.

Selon le juge Lutfy, la preuve produite établissait clairement l'emploi antérieur de la marque 007 en association avec des films. Il s'exprima ainsi à la page 301:

On the first point, I am satisfied that JAMES BOND 007 with the GUN design and 007 are trade marks which were used and made known in Canada prior to the respondent's first use. I have viewed the videotape of extracts from the movies. The trade marks are seen and heard on the films. The evidence concerning: (a) the revenues of seventy million dollars prior to 1987 from the distribution of the fifteen films featuring the JAMES BOND character, also known as agent 007; (b) the availability of the movies through television broadcasts and video rentals; and (c) the publicity generated by the print media, establishes both the use and the widespread recognition of the appellant's trade marks. It may have been preferable if the appellant had filed evidence of video rentals of these movies prior to 1993. The evidence of the availability of these video rentals in 1993 and in 1996 establishes the ongoing use of the trade marks. Even without taking judicial notice of the availability of the video rentals prior to 1991, my conclusion with respect to the use and

publicity concerning the appellant's trade marks would be the same.⁵⁴

À l'encontre de l'appel de Danjaq, Zervas alléguait que l'emploi des marques de commerce dans les films et sur la boîte des vidéocassettes ne constituait pas un emploi de marque, surtout lorsque l'attribution des droits sur la marque de commerce et sur les droits d'auteur était faite à des sociétés différentes. Ainsi, on attribuait la propriété de la marque à Danjaq tandis que les droits d'auteur étaient attribués tant à Danjaq qu'à United Artists Corporation. Toutefois, le juge Lutfy nota qu'il n'y avait aucune preuve au dossier à l'effet que les droits sur la marque de commerce reposaient auprès de plus d'une partie.

Le juge Lutfy fit référence aux commentaires du juge MacKay de la section de première instance de la Cour fédérale dans l'affaire *United Artists Corporation c. Pink Panther Beauty Corp.*⁵⁵, une affaire qui sera commentée plus loin. Au sujet de l'argument à l'effet que l'emploi d'une marque de commerce dans le titre d'un film n'était pas un emploi à titre de marque, le juge MacKay avait écrit au sujet de la marque THE PINK PANTHER:

The appellant adduced evidence indicating that it had used its trade mark THE PINK PANTHER in association with several movie titles. In my view, the functional use of these titles does not derogate from the fact that the trade mark was used to associate the films with the appellant's predecessors, indicating that the films were from the same source. The respondent's suggestion that different individuals and corporations were credited with direction and production of various films does not, in my view, indicate a variety of origins for the films. Nor am I persuaded, as the respondent urged, that use of the trade mark in the title of a movie is not use as a trade mark, for in my view, the authorities cited for this do not support such a conclusion: see *Walt Disney Productions v. 468108 Ontario Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 472 (T.M. Opp. Bd.), and *Science & Health Trade Mk*, [1968] R.P.C. 402 (Ch. Div.). In any event, the evidence adduced indicates the appellant's use of the trade marks was more than mere use of the trade mark in the film titles.

[...]

54. *Ibid.*, à la page 301.

55. *United Artists Corporation c. Pink Panther Beauty Corp.*, (1996) 67 C.P.R. (3d) 216 (C.F.P.I., le juge MacKay).

In my opinion, the films themselves also demonstrate a connection to the trade mark. In *Glen-Warren Productions Ltd. v. Gertex Hosiery Ltd.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 7, 32 F.T.R. 274, 19 A.C.W.S. (3d) 911 (T.D.), the court stated that the televising of the Miss Canada Pageant would cause viewers to associate the MISS CANADA name, a trade mark, with the pageant. Similarly, in this case, I am of the view that the showing of the appellant's films and cartoons, by television or through home video rentals, would lead viewers to associate the films and cartoons with the trade marks.⁵⁶

Revenons maintenant au cas de la marque 007 devant le juge Lutfy.

La Cour en vint donc à la conclusion qu'il y avait bel et bien association entre la marque 007 et les films dans la mesure où les membres du public pouvaient percevoir cette association tant par les films eux-mêmes que par la publicité qui y était associée.

En ce qui concerne la question de la confusion entre les marques de type 007 des parties, le juge analysa l'examen qui avait été fait par la commission des oppositions du bureau des marques de commerce de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées spécifiquement au paragraphe 6(5) de la Loi. Selon le juge Lutfy, la commission semblait avoir donné trop d'importance à la prétendue grande différence entre la nature des produits et services des parties. Le juge Lutfy dénonça cette approche trop étroite adoptée par la commission et mentionna que la nature des produits et services était un facteur de moindre importance lorsque l'opposant était titulaire d'une marque de commerce forte. C'est d'ailleurs la description qu'il donna de la marque 007 qui faisait et fait toujours référence au personnage *James Bond*. Ainsi, selon le juge Lutfy, selon la balance des probabilités, on ne pouvait pas dire qu'il n'y avait pas de risque de confusion.

Le juge Lutfy considéra de plus que les marques de commerce de Zervas ne pouvaient pas être distinctives dans la mesure où les membres du public ne distingueraient pas les marques 007 PIZZA & SUBS et les autres comme provenant d'une source différente de l'entité propriétaire de la marque en association avec les films. Le juge Lutfy mentionna à la page 304:

56. *Ibid.*, aux pages 228 et 229.

More significantly, the respondent acknowledges that he is “... reasonably well aware of the movies featuring BOND or 007 and in those movies, I never did see any restaurant services performed by 007”. From this, I find that the respondent adopted 007 with knowledge of the prior use of the appellant’s trade marks. The respondent’s choice of 007 was deliberate and not unrelated to the mark’s fame.⁵⁷

La décision du juge Lutfy concernant la marque 007 est importante dans la mesure où, d’une part, elle établit clairement que le titre d’un film peut être employé à titre de marque de commerce. D’autre part, lorsque cette marque de commerce, qui est également le titre d’un film, bénéficie d’une notoriété certaine, alors il est raisonnable de supposer que des produits et services apparemment non reliés au cinéma puissent être considérés d’une quelconque manière associés à cette marque de commerce, par exemple, par licence. Pour le juge, il était raisonnable de supposer que les consommateurs puissent croire que le propriétaire de la marque 007 ait octroyé une licence pour exploiter cette marque bien connue dans un secteur à première vue non relié, sous forme, par exemple, d’un restaurant à thème.

Cette vision favorable au titulaire de marque dans le domaine du divertissement n’a toutefois pas été approuvée par la section d’appel de la Cour fédérale en 1998 dans l’affaire *Pink Panther Beauty Corporation c. United Artists Corporation*⁵⁸.

Dans cette affaire *Pink Panther Beauty Corporation*, United Artists Corporation s’était opposée à la demande d’enregistrement pour une marque de commerce PINK PANTHER en association avec un large éventail de produits de beauté et de soins capillaires et également pour l’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la distribution de ces mêmes produits. United Artists Corporation s’était opposée sur la base de son enregistrement pour la marque THE PINK PANTHER, enregistrée en liaison avec des enregistrements phonographiques, des films cinématographiques ainsi que des services de location et de distribution de films et des services de divertissement au moyen de films cinématographiques.

57. *Danjaq Inc. c. Zervas*, (1997) 75 C.P.R. (3d) 295 (C.F.P.I., le juge Lutfy), à la page 304.

58. *Pink Panther Beauty Corporation c. United Artists Corporation*, [1998] 3 C.F. 534 (C.F.A., le juge en chef Isaac et les juges Linden et McDonald).

Le juge Linden de la section d'appel de la Cour fédérale décrit les films PINK PANTHER comme une série de comédies mettant en vedette le grand et regretté comédien Peter Sellers dans le rôle de l'inspecteur Clouseau, un détective parisien gaffeur qui, malgré ses maladresses, parvient toujours à résoudre le crime. Dans le premier film de la série, intitulé *The Pink Panther* de 1964, l'inspecteur Clouseau est chargé d'enquêter sur un vol. L'objet volé est une fabuleuse pierre précieuse affligée d'un unique petit défaut qui, lorsque la pierre est tenue dans la lumière, ressemble à une panthère rose. D'où le titre du film⁵⁹.

Par la suite, six autres films ont suivi:

- *A Shot in the Dark*;
- *Return of the Pink Panther*;
- *The Pink Panther Strikes Again*;
- *The Revenge of the Pink Panther*;
- *Trail of the Pink Panther*;
- *Curse of the Pink Panther*.

Le juge Linden rappelle que même si tous les films y font référence, le bijou *pink panther* n'est essentiel que dans le premier film et n'apparaît à part cela que brièvement dans le troisième épisode de la série. Toutefois, le nom «Pink Panther» a survécu et continue d'être assez célèbre, non seulement par rapport aux films, mais aussi pour une série de dessins animés et un thème musical couronné par un trophée OSCAR.

La question se posait donc également ici: Le propriétaire de la marque THE PINK PANTHER, associée aux films précédemment mentionnés, saurait-il convaincre les instances concernées de son droit d'empêcher l'enregistrement de la marque PINK PANTHER pour des produits de beauté?

L'affaire commença mal pour United Artists Corporation dans la mesure où la commission des oppositions du bureau des marques rejeta son opposition en soulignant que nonobstant la presque iden-

59. *Ibid.*, à la page 540.

tité des marques, les marchandises, les services et les secteurs d'activités des parties étaient entièrement différents⁶⁰.

United Artists a interjeté appel de cette décision devant la section de première instance de la Cour fédérale et c'est le juge MacKay, dont nous avons évoqué la décision ci-haut, qui a entendu l'appel de United Artists. Le juge MacKay a accueilli l'appel de United Artists en soulignant que la marque THE PINK PANTHER de cette dernière en était une qui était bien établie et largement employée au Canada depuis le milieu des années 1960 et jusqu'aux années 1990. Dans ces circonstances, le juge MacKay fut d'avis que les différences entre le genre de marchandises et le commerce des parties étaient moins importantes qu'elles auraient pu l'être par ailleurs dans d'autres circonstances, concernant la détermination du risque de confusion⁶¹.

Ce fut donc au tour de Pink Panther Beauty Corporation de loger appel auprès de la section d'appel de la Cour fédérale. Cet appel a donné lieu à une décision partagée: l'opinion de la majorité fut donnée par le juge Linden à laquelle a souscrit le juge en chef Isaac tandis que le juge McDonald a signé une dissidence plutôt remarquée.

Dans la décision au nom de la majorité, le juge Linden a passé en revue les objectifs de la *Loi sur les marques de commerce*. Il a noté l'importance qu'une marque de commerce soit associée dans l'esprit du public aux biens que produit son propriétaire. C'est l'association d'une marque de commerce à une source précise qui constitue l'élément décisif permettant de comprendre les droits que la Loi protège. La Loi précise clairement que la protection ne vise pas le droit exclusif à une marque qu'une personne peut concevoir pour tous les produits et services possibles mais bien le droit exclusif d'employer celle-ci en liaison avec certains produits ou services spécifiques.

Dans les circonstances, la marque THE PINK PANTHER était associée à des films bien connus et cette association s'étalait sur une période de plus de 30 ans; ces facteurs étaient-ils suffisants pour empêcher l'enregistrement de la marque PINK PANTHER pour des produits de beauté?

60. *United Artists Pictures, Inc. c. Pink Panther Beauty Corp.*, (1990) 34 C.P.R. (3d) 135 (C.O.M.C., Martin, D.J.).

61. *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, (1996) 67 C.P.R. (3d) 216 (C.F.P.I., le juge MacKay).

Malheureusement pour United Artists Corporation, le juge Linden en vint à la conclusion que la notoriété de la marque THE PINK PANTHER dans le domaine du cinéma n'empêchait pas l'enregistrement de la marque PINK PANTHER pour des produits de beauté. Le juge Linden s'exprima en ces termes:

Les conclusions du juge de première instance en ce qui a trait aux différences dans le genre de marchandises et la nature du commerce sont exactes. Il a conclu qu'ils étaient tous deux bien différents. Je suis de cet avis, mais j'insisterais davantage sur ces différences. J'estime qu'il a commis une erreur en concluant que les facteurs penchaient autant en faveur de l'intimée que de l'appelante et en donnant gain de cause à United Artists en raison de la notoriété de sa marque. Il ne fait aucun doute que «The Pink Panther» est une marque de commerce célèbre et bien établie. Si elle ne possède pas de caractère distinctif inhérent, elle a certainement acquis un caractère distinctif considérable depuis les quelque trente ans qu'elle fait partie de la culture populaire. Toutefois, il ne s'agit pas de savoir à quel point la marque est célèbre, mais de déterminer s'il existe un risque de confusion, dans l'esprit du consommateur moyen, entre la marque de United Artists et la marque que l'appelante projette d'employer en liaison avec des biens et services déterminés. Il faut répondre à cette question par la négative. Il n'existe pas de probabilité de confusion quant à la source des produits. Le facteur décisif en l'espèce est l'énorme différence qui sépare le genre de marchandises et la nature du commerce. Ce n'est pas un fossé, c'est un abîme.

United Artists produit des films. Elle ne fabrique ni ne distribue de produits de beauté. Il n'est guère vraisemblable que les produits de United Artists en viennent à être offerts dans les mêmes commerces que les produits de l'appelante. Les cinémas ou les clubs vidéo ne vendent pas de shampoing. Les salons de beauté ou de coiffure n'offrent pas de vidéocassettes. Ce sont des faits que le juge de première instance a admis, mais il faut les souligner. L'élément sur lequel il n'a pas suffisamment insisté est que non seulement les marchandises sont totalement différentes dans chaque cas, mais qu'en outre il n'existe aucune sorte de lien entre elles. Je le répète, lorsqu'un tel lien n'existe pas, on pourra rarement conclure à la confusion.⁶²

62. *Pink Panther Beauty Corporation c. United Artists Corporation*, [1998] 3 C.F. 534 (C.F.A.), aux pages 561 et 562.

Si ses commentaires ne concernent pas spécifiquement le domaine du cinéma, le juge Linden décocha tout de même une flèche à l'intention de Hollywood en écartant l'argument mis de l'avant par United Artists Corporation d'une possible diversification dans d'autres secteurs d'activités. Selon le juge Linden, conclure à un lien entre les activités des parties à cause d'une possible diversification étendrait effectivement la protection d'une marque à tous les domaines d'activités imaginables: aucun secteur n'échapperait plus à la machine de mise en marché de Hollywood. Selon le juge Linden, ce n'est pas parce que les mots qui figurent dans le titre d'un film d'Hollywood sont bien connus qu'il devient interdit à tout jamais au monde entier de les employer pour mettre en marché des biens différents. De plus, selon le juge, les mots PINK PANTHER de Pink Panther Beauty Corporation n'étaient associés à aucune imagerie hollywoodienne. Ainsi, selon cette approche, pour le détenteur américain d'une marque pour un film, cette association à Hollywood, par le titre d'un film bien connu, n'équivaut pas à l'expropriation ou la confiscation d'un mot ou d'une expression à tout jamais en association avec tous les secteurs d'activités possibles.

Dans cette affaire, il importe de noter la dissidence importante du juge McDonald. Celui-ci aurait confirmé la décision du juge MacKay. Dans ses commentaires, il fit référence aux propos du juge Lutfy dans l'affaire *Danjaq Inc. c. Zervas*⁶³ au sujet de la marque 007. En venant à la conclusion qu'il y avait risque de confusion dans les circonstances, le juge McDonald a écrit les paroles sévères suivantes:

En arrivant à cette conclusion, je tiens compte de l'avertissement donné par mon collègue, savoir qu'«il faut accorder une certaine confiance au consommateur moyen». J'estime, toutefois, que dans la présente affaire il accorde une confiance excessive à l'appelante. Il est naïf de croire que la décision de l'appelante d'utiliser le nom «Pink Panther» n'était pas délibérée ou était sans rapport avec la notoriété de la marque. L'appelante croit certainement, tout comme moi, que le consommateur moyen va, en voyant le nom «Pink Panther» sur les produits de beauté, à tout le moins se rappeler la marque de l'intimée et associer ses produits avec elle. À la seule vue de ces mots, le consommateur moyen va se demander si l'intimée n'est pas la personne qui fait la promotion de ces produits.

63. *Danjaq Inc. c. Zervas*, (1997) 75 C.P.R. (3d) 295 (C.F.P.I., le juge Lutfy).

Dans sa décision, toutefois, mon collègue prétend que, tant que l'image de la Pink Panther n'est pas associée à ces mêmes mots, il n'y a pas contrefaçon. À mon avis la distinction qu'il fait entre les mots et les images est arbitraire. Le fait de voir les mots Mickey Mouse ou Donald Duck évoque une image de ces personnages de Disney dans l'esprit du consommateur, qui l'amène à croire que Disney est associé au produit. Le nom Pink Panther apposé sur une bouteille de shampoing aura le même effet. Toutefois, en conséquence de la décision de mon collègue, les mots eux-mêmes ne sont pas protégés. À mon avis, les créateurs de ces noms et des images qu'ils évoquent ne pourront qu'y voir un avertissement à la vigilance, la balance entre la protection offerte par une marque de commerce et la libre concurrence ayant basculé en faveur de celui qui contrefait.⁶⁴

Ses paroles sont à juste titre sévères dans la mesure où il nous semble clair que pour la plupart des consommateurs, les mots «PINK PANTHER» évoquent une association avec le personnage lié aux nombreux films sous ce nom. S'il est clair qu'une partie d'un film ou d'une émission peut donner naissance à des droits de marques de commerce, par exemple, à l'égard du titre ou des personnages, il est toutefois moins clair de délimiter l'étendue de protection de ces marques de commerce. Après la décision dans l'affaire *Pink Panther*, il appert que la Cour a imposé une barrière presque insurmontable pour le propriétaire d'une marque de commerce dans le domaine du cinéma pour poursuivre un tiers qui s'est approprié ce nom à cause des idées ou des associations suggérées par ce nom mais qui l'applique à des produits totalement différents.

Dans l'état actuel des choses, le propriétaire d'une marque de commerce dans le domaine du cinéma pourrait envisager avec confiance une poursuite contre un tiers qui s'est approprié sa marque, dans le cas de tel scénario, si ce propriétaire a pris soin d'enregistrer sa marque pour son champ d'activité principal et pour d'autres domaines que les tiers sont susceptibles d'envahir avec une marque semblable. On pense spontanément au domaine des vêtements et de la nourriture.

Évidemment, enregistrer une marque pour une vaste gamme de produits contribue à étendre le champ de protection de cette marque de commerce; toutefois, ainsi que l'enseignent la doctrine et

64. *Pink Panther Beauty Corporation c. United Artists Corporation*, [1998] 3 C.F. 534 (C.F.A.), à la page 572.

les tribunaux, c'est l'emploi de la marque qui crée des droits et qui prime alors que l'enregistrement ne vient que confirmer ces droits⁶⁵. Ainsi, le titulaire d'une marque de commerce reliée au domaine du cinéma qui a enregistré cette marque de commerce en association avec son domaine d'activité principal et également une vaste gamme de produits hétéroclites, pourrait voir sa protection limitée au champ d'activité qu'il exerce réellement par des procédures administratives ou judiciaires visant à faire éliminer du registre cette partie des produits et services qui ne sont pas employés, par le biais de procédures en vertu des articles 45 ou 57 de la *Loi sur les marques de commerce*.

On a pu voir plus tôt que certains propriétaires de marques ont d'ailleurs pris ces précautions que nous venons d'évoquer, par exemple, le propriétaire de la marque STAR WARS ou celui de la marque TARZAN.

Cependant, dans le monde que nous a légué la section d'appel de la Cour fédérale après l'arrêt *Pink Panther*, il semble bel et bien qu'un propriétaire de marque œuvrant dans l'industrie du cinéma, propriétaire d'une marque qui bénéficie par ailleurs au moins d'une notoriété certaine, doit avoir pris des mesures effectives pour déborder de son domaine d'activité principal, en employant sa marque sur d'autres produits ou services, en offrant des licences par exemple, ou à tout le moins référer à cette pratique dans l'industrie, afin d'espérer que les tribunaux canadiens puissent protéger sa marque, par ailleurs évocatrice, contre un tiers qui se l'approprierait pour un produit ou service apparemment non relié, dans un contexte où cette appropriation ne serait pas perçue comme entièrement innocente.

4. La présence d'une marque de commerce dans le titre ou dans un film ou une émission de télévision

Jusqu'à maintenant, la question de l'emploi des marques a été analysée du point de vue des propriétaires de marques œuvrant dans le domaine du cinéma. Nous aborderons maintenant la question du point de vue du propriétaire de marque dans un domaine non relié à celui du film et de la télévision et qui, subitement, voit la marque de son produit ou de son service tenir la vedette dans un film ou une émission de télévision.

65. Laurent CARRIÈRE, «Les marques de commerce: notions générales», colloque conjoint du The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) et de l'Institut canadien des brevets et marques (PTIC), 1996-10-08.

Sur un strict plan marketing, la présence d'une marque connue ou en voie de l'être dans un film ou une émission de télévision peut contribuer à faire connaître cette marque et les produits ou services qui y sont associés surtout si, par exemple, le produit est employé par la vedette sympathique du film.

À titre d'exemple, prenons la marque bien connue VEUVE CLICQUOT⁶⁶ dont la présence au Canada s'étend sur au moins trois siècles, de la fin du 19^e siècle jusqu'à aujourd'hui. Des recherches ont révélé que de nombreux réalisateurs de cinéma ont mis en scène dans leur film le champagne VEUVE CLICQUOT:

- *La Corde* de Alfred Hitchcock avec James Stewart et Joan Chandler;
- *My Fair Lady* avec Audrey Hepburn et Rex Harrison;
- *La Dolce Vita* de Federico Fellini avec Marcello Mastroianni et Anita Ekberg;
- *The Cotton Club* de Francis Ford Coppola avec Richard Gere;
- *Le Festin de Babette* de Gabriel Axel avec Stéphane Audran;
- *Casablanca* de Michael Curtiz avec Ingrid Bergman et Humphrey Bogart;
- *Le Parrain* de Francis Ford Coppola avec Al Pacino; et
- *The Fabulous Baker Boys* de Steve Kloves avec Michelle Pfeiffer

pour n'en nommer que quelques-uns⁶⁷.

Évidemment, personne ne se plaindra si le produit est présenté sous un jour favorable et encore moins si le produit fait volontairement l'objet d'un placement dans le film en question⁶⁸. Qu'arrive-t-il

66. La marque CLICQUOT de la société Veuve Clicquot Ponsardin a d'ailleurs été qualifiée de marque «célèbre et unique» dans *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison fondée en 1772 c. Les Boutiques Cliquot Ltée*, 2003 CFPI 103 (2003-01-30, le juge Tremblay-Lamer); appel produit le 2003-02-27 dans le dossier A-116-03; les parties attendaient toujours une date d'audition devant la Cour d'appel fédérale au 2003-10-30.

67. Frédérique CRESTIN-BILLET, *Veuve Clicquot – La Grande Dame de la Champagne*, éditeur Glénat, 1992.

68. À ce sujet, notons qu'un produit et sa marque de commerce (très réels) peuvent être entièrement incorporés à la fiction d'une série télévisée, comme ce fut le

toutefois lorsque la présence de la marque, soit dans le titre du film, soit à l'intérieur de la mise en scène, se trouve à créer une association non souhaitée?

Nous nous attarderons d'abord à la situation du titre d'un film. Par exemple, prenons le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée œuvrant dans le domaine de la restauration où cette marque est plutôt bien connue; on comprendra alors sa surprise si cette même marque de commerce se retrouve dans le titre d'un film dont l'humour pourrait être décrit comme douteux. Puisque le titre d'un film peut également être une marque de commerce dans la mesure où cette marque sert à identifier la source du film et est employée pour sa mise en marché, on ferait alors face à la situation de l'emploi de la même marque de commerce dans deux domaines d'activités différents. Pour reprendre l'exemple donné, le propriétaire de la marque de commerce enregistrée pour des services de restauration pourrait-il réagir en invoquant la confusion qui serait créée par l'emploi des deux marques?

C'est ce débat qui a eu lieu en 1998 devant les tribunaux américains dans l'affaire *American Dairy Queen Corporation c. New Line Productions, Inc.*⁶⁹. American Dairy Queen Corporation est le propriétaire de la marque de commerce bien connue DAIRY QUEEN, employée depuis plusieurs décennies dans le domaine de la restauration. L'une de ses spécialités est la crème glacée molle. American Dairy Queen Corporation s'était opposée au titre d'un film produit par la défenderesse, New Line Productions, Inc., lequel était intitulé *Dairy Queens*. Ce film, qui sortirait en 1999, serait une satire d'un concours de beauté dont l'action se situerait dans la campagne du Minnesota, une région connue sous le nom de «Dairy Country». Le film décrit les intrigues et la jalousie qui se développent non seulement entre les participantes du concours de beauté mais entre les mères de celles-ci. De plus, il était admis que le film contenait ce que

cas récemment pour le feuilleton *Sex and the City* où le scénario voyait les personnages interprétés par Kim Cattrall et Jason Lewis impliqués dans une campagne publicitaire fictive pour la toutefois bien réelle vodka ABSOLUT; dans ce cas-ci, il appert que ce sont les producteurs de la série de HBO qui ont approché Absolut Spirits afin d'utiliser leur produit – et sa marque – dans la série. Voir M. PHAN, «Sex Sells, Absolut-ly, in the City», *Newsday*, 2003-08-18, tel que disponible à <http://www.newsday.com/business/columnists/ny-bzad3417303aug18,0,5111923.column> [site à jour au 2003-10-28]. L'affiche de la campagne publicitaire en question peut être vue à <http://www.ez-entertainment.net/features/absolut.htm> [site à jour au 2003-10-27].

69. *American Dairy Queen Corporation c. New Line Productions, Inc.*, 35 F.Supp.2d 727 (D. Minn. 1998) (1998-12-22, Rosenbaum J., district judge).

le juge Rosenbaum a qualifié de «off color humor... which may offend many – and, perhaps, entertain other – viewers»⁷⁰.

Pour l'intérêt des cinéphiles, le film mettait en vedette Denise Richards, Kirsten Dunst, Kirstie Alley et Ellen Barkin.

Dans ce film que la défenderesse souhaitait ainsi nommer *Dairy Queens*, il n'y avait aucune référence aux restaurants de la demanderesse et le script ne contenait aucune allusion au type de produits laitiers que les consommateurs peuvent acheter dans ces mêmes restaurants. L'objection de la demanderesse ne concernait que l'emploi de sa marque dans le titre du film.

Le juge Rosenbaum a décrit ainsi les objections de la demanderesse, propriétaire de la marque DAIRY QUEEN, à la page 729, dans les termes suivants:

Plaintiff objects to defendant's use of a title which is very similar to its well-established «Dairy Queen» trademark. It does business through several thousand family-oriented retail outlets, selling frozen dairy treats and other food. ADQ is particularly concerned that the title «Dairy Queens» will cause the public to associate its trademarked name with the unwholesome content of the film. ADQ fears this association will create negative impressions and confuse its customers, thereby demeaning and disparaging its mark.⁷¹

La preuve révélait que la marque DAIRY QUEEN de la demanderesse avait été employée pour la première fois en 1940 en association avec des collations glacées faites à partir de produits laitiers. Cette marque de commerce fut enregistrée en 1963. Selon le juge, cette marque «is a frequent, well-recognized presence all along the streets and highways of the midpart of the United States. The mark is well-represented all over the nation... Plaintiff, as seen above, has spent decades establishing its marks as the recognizable sign of a wholesome, family-oriented restaurant»⁷².

En réponse aux objections de la demanderesse, la défenderesse souhaitait inclure un avis dans son film à l'effet que celui-ci n'était relié d'aucune manière aux restaurants de la demanderesse. La

70. *Ibid.*, à la page 729.

71. *Ibid.*, à la page 729.

72. *Ibid.*, aux pages 729 et 730.

Cour indiqua toutefois que la présence de tel avis n'aurait sans doute pas la portée souhaitée en ce qui concerne l'industrie du divertissement où la notoriété d'un film se répand de bouche à oreille, à travers les émissions de radio ou de télévision, par la publicité dans les journaux et même grâce aux critiques sur Internet. La présence d'un avis à la fin d'un film ne pouvait se comparer à toute la publicité parfois chaotique qui entoure la promotion d'un film.

Nonobstant la différence entre les secteurs d'activités des parties, c'est-à-dire restauration versus film, et prenant en compte la notoriété de la marque DAIRY QUEEN et le fait que le film en question n'était pas encore sorti en salle, la Cour conclut à une probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. La Cour mentionna donc à la page 732:

Taking, then, all of the elements of infringement together, the Court finds ADQ has established a probability of success on the merits of its trademark infringement claim. It is probable that consumers would be confused as to the source of a film called «Dairy Queens», or would, at least, conclude that New Line had received endorsement or permission of ADQ for use of its mark.⁷³

Dans cette affaire, la Cour considéra aussi l'argument de American Dairy Queen Corporation à l'effet que l'emploi de sa marque de commerce dans le titre du film de la défenderesse causerait la dilution du caractère distinctif de sa marque. La dilution a été décrite par la Cour comme «a weakening or reduction in the ability of a mark to classify and unmistakably distinguish one source»⁷⁴. La Cour considéra de plus que la marque DAIRY QUEEN était une marque célèbre à laquelle les dispositions anti-dilution s'appliquaient dans les circonstances.

La défenderesse fit l'argument que le titre de son film faisait partie d'une œuvre artistique et que les dispositions anti-dilution ne s'appliquaient donc pas au titre du film en question. La Cour rejeta cet argument en soulignant que le contenu d'un film peut être considéré comme non-commercial mais que son titre a un aspect hautement commercial dans la mesure où celui-ci est utilisé pour mettre en marché, annoncer et identifier le film. D'ailleurs, la défenderesse avait elle-même admis que le titre d'un film est un élément essentiel

73. *Ibid.*, à la page 732.

74. *Ibid.*

dans la mise en marché réussie de celui-ci. Dans ce cas-ci, compte tenu du fait que le film de la défenderesse avait un contenu qui pourrait choquer certains spectateurs, la Cour en vint à la conclusion que l'association des mots «Dairy Queens» à un tel film pourrait diluer la distinctivité de la marque de la demanderesse. La Cour s'exprima ainsi à la page 733:

Here, defendant does not deny that some viewers may consider certain portions of its film to be offensive, even if others find it humorous. It is likely that some of the film's advertising materials will allude to at least some of these offensive portions. This could well place plaintiff's mark in close proximity to offensive materials, even without an ADQ customer setting foot in a theater. Beyond any conjectures concerning New Line's film marketing, however, if the name «Dairy Queens» is affixed to the film, word-of-mouth, critical comment, or news articles will inevitably lay the film's content next to ADQ's trademarked name. This will occur regardless of the artistry or disclaimers applied to the film's visual, broadcast, or other advertising.⁷⁵

Selon la Cour, la capacité de la marque DAIRY QUEEN de la demanderesse d'identifier uniquement les produits et services de la demanderesse se trouverait alors affectée par la présence des mots «Dairy Queens» dans le titre du film de la défenderesse.

La défenderesse souleva des arguments concernant la liberté d'expression. La Cour nota dans sa décision que, dans les circonstances, la demanderesse ne souhaitait nullement que la défenderesse effectue des changements au script de son film. La demanderesse s'opposait seulement au titre proposé pour le film. La Cour conclut que la balance entre l'intérêt du public à la libre expression et l'intérêt d'éviter la confusion auprès des consommateurs ainsi que la dilution de la marque de la demanderesse penchait en faveur du besoin d'éviter la confusion et la dilution. Il importe de noter que la différence entre les secteurs d'activités des parties (film versus restauration) n'a pas empêché la constatation d'un risque de confusion, un résultat différent de celui obtenu par la section d'appel de la Cour fédérale du Canada, dans l'arrêt *Pink Panther Beauty Corporation* analysé plus tôt (arrêt qui ne concernait toutefois pas une demande d'injonction relativement au titre d'un film non encore sorti en salle!).

75. *Ibid.*, à la page 733.

Pour ceux que cela intéresse, le film de la défenderesse est finalement sorti en salle le 23 juillet 1999 avec le titre *Drop Dead Gorgeous*. Ce film est également disponible en format vidéo depuis le 14 décembre 1999⁷⁶.

Nous venons d'évoquer des dispositions anti-dilution dans la législation américaine en ce qui concerne les marques de commerce. Retrouvons-nous une disposition similaire au Canada?

Il existe dans la *Loi sur les marques de commerce* une disposition à l'article 22 qui stipule que nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

L'article 22 est une disposition qui a fait l'objet de peu de décisions. Un arrêt de principe a toutefois établi les paramètres de l'article 22, soit l'affaire *Clairol International Corporation c. Thomas Supply & Equipment Company Limited*⁷⁷. Dans cet arrêt, le juge Thurlow écrit à la page 573:

Then what is meant by "depreciate the value" of such goodwill. To my mind this means simply to reduce in some way the advantage of the reputation and connection to which I have just referred, to take away the whole or some portion of the custom otherwise to be expected and to make it less extensive and thus less advantageous. As I see it goodwill has value only to the extent of the advantage of the reputation and connection which its owner enjoys and whatever reduces that advantage reduces the value of it. Depreciation of that value in my opinion occurs whether it arises through reduction of the esteem in which the mark itself is held or through the direct persuasion and enticing of customers who could otherwise be expected to buy or continue to buy goods bearing the trade mark.⁷⁸

Ainsi, suivant le juge Thurlow, cette dépréciation peut survenir lorsque le prestige dans lequel la marque est tenue est réduit. Cette disposition vise donc à empêcher la dilution de la marque. Par ail-

76. On pourra consulter à ce sujet le site internet tenu par New Line Productions, Inc. concernant ce film, à l'adresse suivante: <http://www.newline.com/sites/ddgorgeous/main.html> [site à jour au 2003-10-29].

77. *Clairol International Corporation c. Thomas Supply & Equipment Company Limited*, [1968] 2 R.C.É. 552 (C.É.C., le juge Thurlow).

78. *Ibid.*, à la page 573.

leurs, la confusion n'est pas le test à suivre lors de son application. De plus, la marque en question n'a pas à être célèbre. Les praticiens œuvrant dans le domaine des marques et familiers avec l'article 22 savent toutefois que cette disposition est d'application plutôt restreinte dans la mesure où elle a été interprétée comme s'appliquant seulement aux cas d'emploi par un tiers au sens de l'article 4⁷⁹. Ainsi, la présence d'une marque dans un film qui ne rencontre pas les critères d'emploi d'une marque de commerce, c'est-à-dire une marque employée par une personne pour distinguer ou de façon à distinguer ses produits et services de ceux de tiers, ne pourra pas être sanctionnée par l'article 22. C'est seulement dans le cadre d'un emploi d'une marque de commerce au sens de l'article 4, c'est-à-dire pour distinguer, que l'article 22 peut être considéré comme pouvant s'appliquer.

Une situation d'application de l'article 22 pourrait toutefois se produire si, par exemple, comme dans l'affaire *American Dairy Queen Corporation*, le nom d'une marque de commerce enregistrée se retrouvait dans le titre d'un film ou que ce titre était employé à titre de marque de commerce pour distinguer la provenance de ce film. Un tel emploi pourrait être perçu comme entraînant la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce dans la mesure où le contenu du film pourrait être vu comme minant l'estime dans laquelle la marque enregistrée est tenue.

Qu'en est-il de la situation suivante qui est évidemment entièrement hypothétique?

Le propriétaire de la marque bien connue (et enregistrée⁸⁰) HEINZ pour du ketchup réalise avec surprise qu'une télésérie policière diffusée au Québec raconte les efforts des forces constabulaires pour arrêter les méfaits d'un assassin psychopathe qui, par ailleurs, lorsqu'il est montré dans le cadre de l'émission alors qu'il ne se livre pas à ses méfaits, est constamment en train d'asperger du ketchup HEINZ sur ses aliments. Le propriétaire de la marque HEINZ peut-il se plaindre de cette situation en invoquant uniquement la *Loi sur les marques de commerce*?

Malheureusement, dans l'état actuel de la législation, tout recours que le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée

79. *Cie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. C.A.W.-Canada*, (1996) 71 C.P.R. (3d) 348 (C.F.P.I., le juge Teitelbaum).

80. Enregistrement LMC 188,843 du registre canadien des marques de commerce.

souhaite intenter soit en vertu de l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, c'est-à-dire un recours en contrefaçon pour violation d'une marque de commerce enregistrée, ou encore en vertu de l'article 22 pour dilution d'une marque de commerce enregistrée, a pour exigence que les activités de la défenderesse avec la marque HEINZ soient un emploi à titre de marque de commerce, c'est-à-dire que la marque HEINZ soit employée de façon à distinguer la source des produits et services de la défenderesse, dans ce cas-ci, ceux qui ont produit la série télévisée en question.

Dans la mesure où la présence de la bouteille de ketchup HEINZ dans le scénario de la télésérie n'a pas la fonction de distinguer la source de la télésérie, on voit avec difficulté comment le propriétaire de la marque pourrait réagir contre cette association jugée gênante en se basant sur le droit des marques. Évidemment, si la bouteille de ketchup HEINZ prenait une place plus grande dans le scénario, la réponse pourrait être différente ainsi qu'il sera vu plus loin⁸¹.

Certains exemples provenant des États-Unis, soit des cas d'une marque de commerce détenue par un tiers et qui apparaît par ailleurs dans un film, vont illustrer notre propos; ces cas ne constituent généralement pas des situations d'emploi de marque de commerce, c'est-à-dire des emplois pour distinguer la source de films, ainsi que nous allons le voir.

Dans *Felix the Cat Productions Inc. c. New Line Cinema Corp.*⁸², la demanderesse Felix the Cat Productions Inc. était le propriétaire du droit d'auteur dans le personnage de bande dessinée POINDEXTER ainsi que dans la marque de commerce graphique du même nom. Le personnage POINDEXTER a été décrit comme un «professorial, child genius cartoon character»⁸³. La défenderesse était le producteur et le distributeur du film *Pleasantville* qui était sorti en salle le 23 octobre 1998.

On se souvient que le film *Pleasantville* raconte l'histoire de deux adolescents vivant aux États-Unis à la fin des années 1990 et

81. Évidemment, nous n'aborderons pas la question vue sous l'angle où le scénario de la télésérie laisserait supposer que c'est le ketchup HEINZ qui a poussé le protagoniste antipathique à devenir assassin psychopathe. Il s'agirait alors d'un cas relevant du droit de la diffamation plutôt que du droit des marques de commerce.

82. *Felix the Cat Productions Inc. c. New Line Cinema Corp.*, 54 USPQ2d 1856 (US District Court – Central District of California, Cooper, J., 2000-04-28).

83. *Ibid.*

qui sont aspirés dans leur appareil de télévision et finissent par vivre dans le monde télévisuel d'un *sitcom* des années 1950 en noir et blanc⁸⁴. Le film mettait en vedette Tobey Maguire, Reese Witherspoon, Jeff Daniels et Joan Allen.

Dans sa demande, la demanderesse alléguait que la défenderesse avait créé et employé une séquence de dessins animés du personnage POINDEXTER dans le film *Pleasantville* sans la permission de la demanderesse et en violation de ses droits. La demanderesse invoquait violation tant de son droit d'auteur que de ses droits en vertu de sa marque de commerce. La défenderesse, New Line Cinema Corp., présenta une requête afin de faire rejeter la partie du recours qui reposait sur les droits de la demanderesse dans sa marque de commerce graphique POINDEXTER.

Dans sa décision, la Cour nota que la séquence du dessin animé montrant le personnage POINDEXTER apparaissait dans une séquence télévisuelle présentant le *Pleasantville Marathon* au début du film et durait environ sept secondes à l'intérieur du film qui, lui, durait 124 minutes. Durant ces sept secondes, on voyait le personnage POINDEXTER utilisant une baguette et pointant à différents endroits d'un tableau de classe.

Dans sa déclaration, la demanderesse, Felix the Cat Productions Inc. alléguait que l'emploi de sa marque dans le film *Pleasantville* serait à l'origine d'un risque de confusion; elle invoquait également les dispositions anti-dilution relativement à la présence de sa marque dans le film.

En ce qui concerne l'argument de confusion entre marques de commerce, le Cour nota que pour obtenir gain de cause, la marque de la demanderesse prétendument employée par la défenderesse dans son film *Pleasantville* devait l'être à titre de marque de commerce, c'est-à-dire pour identifier des biens et services sur le marché. Ainsi, s'il était établi que la défenderesse n'employait pas le personnage POINDEXTER pour identifier ou distinguer son film, alors tel emploi ne pourrait faire l'objet d'un recours alléguant la confusion entre marques de commerce. La Cour s'exprima ainsi: «Thus, unless

84. On pourra consulter à ce sujet le site internet tenu par MovieWeb, Inc. concernant ce film, à l'adresse suivante: <http://www.movieweb.com/movie/pleasantville/index.html> [site à jour au 2003-10-29].

defendants used Poindexter “to identify or distinguish” their Picture, their use is not actionable under trademark law»⁸⁵.

La Cour nota que la défenderesse n’avait effectué aucun emploi du personnage POINDEXTER sur des t-shirts ou encore dans sa publicité pour faire la promotion du film. D’ailleurs, la demande de la demanderesse ne contenait aucune allégation que la défenderesse avait employé sa marque pour identifier son film au niveau de la mise en marché ou de la publicité. D’ailleurs, à la lumière des faits dans la déclaration, il était clair que les consommateurs ignoraient tout de la présence du personnage POINDEXTER dans le film jusqu’à ce qu’ils visionnent les premières minutes du film.

La Cour en vint donc à la conclusion que la présence du personnage POINDEXTER dans le film n’était pas un emploi à titre de marque de commerce dans la mesure où ce personnage n’était pas employé pour distinguer le film de la défenderesse. La Cour fit donc droit aux prétentions de la défenderesse et rejeta la partie du recours de la demanderesse basée sur la confusion entre marques de commerce. La partie du recours de la demanderesse basée sur les dispositions anti-dilution fut également rejetée dans la mesure où la Cour considéra que le personnage POINDEXTER n’était pas une marque célèbre, un pré-requis ici pour appliquer cette disposition.

La Cour fit donc droit à la requête de la défenderesse et radia les allégations dans l’action de la demanderesse. Elle le fit toutefois sans préjudice en soulignant que ces allégations pouvaient être restaurées si par ailleurs la demanderesse alléguait que le personnage POINDEXTER avait été employé par la défenderesse à titre de marque de commerce, par exemple, dans la publicité et la promotion du film *Pleasantville*. Tel emploi allégué pourrait donc alors être considéré comme un emploi à titre de marque de commerce dans la mesure où il aurait pour but de distinguer le film de la défenderesse, sujet évidemment à en faire la preuve.

Une deuxième affaire a donné lieu à une situation semblable:

Dans *Comedy III Productions Inc. c. New Line Cinema*⁸⁶, la défenderesse était responsable du film *The Long Kiss Goodnight*

85. *Felix the Cat Productions Inc. c. New Line Cinema Corp.*, 54 USPQ2d 1856 (US District Court – Central District of California, Cooper, J., 2000-04-28), à la page 1858.

86. *Comedy III Productions Inc. c. New Line Cinema*, 53 USPQ2d 1858 (U.S. Court of Appeals Ninth Circuit, O’Scannlain, Fernandez and Nelson, circuit judges, 2000-01-11, as amended 2000-02-04).

sorti en 1996 et mettant en vedette Geena Davis et Samuel L. Jackson.

Ce film raconte l'histoire d'une institutrice qui souffre d'amnésie et qui engage un détective privé pour l'aider à se remémorer son passé. On découvre alors qu'elle est un ex-agent secret de la CIA, ce qui l'amène à combattre à nouveau des malfaiteurs⁸⁷.

À l'intérieur du récit cinématographique, l'on pouvait voir sur un écran de télévision pour une période de moins de trente secondes un extrait du court-métrage *Disorder in the Court* provenant du groupe comique *The Three Stooges*. Ce court-métrage datait de 1936. Comedy III Productions Inc. avait pris action alléguant ses droits sur ce qu'elle décrivait comme étant sa marque de commerce. Aucune allégation en vertu du droit d'auteur n'était mise de l'avant dans la mesure où l'œuvre était déjà dans le domaine public.

Comme pour le cas du film *Pleasantville*, la défenderesse présenta une requête pour faire rejeter l'action de la demanderesse alléguant que la présence du clip des trois *Stooges* dans le film *The Long Kiss Goodnight* n'était pas une marque de commerce. La demanderesse argumenta qu'elle pouvait obtenir réparation en vertu du droit des marques dans la mesure où la séquence particulière du clip en question était hautement distinctive du groupe *The Three Stooges*. La Cour rejeta cet argument et fit droit à la requête pour rejet de la défenderesse en soulignant que la demanderesse tentait d'obtenir de manière déguisée une réparation pour violation de droit d'auteur alors que ce remède ne lui était plus accessible.

La Cour mentionna à la page 1860:

Essentially, Comedy III is arguing that the clip at issue falls under the protection of the Lanham Act because it contains elements that in other contexts might serve as trademarks. Had New Line used the likeness of The Three Stooges on t-shirts which it was selling, Comedy III might have an arguable claim for trademark violation. But we will not entertain this expedition of trademark protection squarely into the dominion of copyright law, to allow for Lanham Act coverage of a piece of footage taken directly from a film by The Three Stooges. Com-

87. On pourra consulter à ce sujet le site internet tenu par GipsyMedia Ltd. concernant ce film, à l'adresse suivante: <http://library.digiguide.com/lib/programme/15244> [site à jour au 2003-10-29].

edy III's assertion that this clip is itself a collection of trademarks of The Three Stooges is unconvincing.

The absence of a trademark is fatal to all of Comedy III's claims.⁸⁸

Ici, le recours de la demanderesse fut rejeté dans la mesure où l'emploi du clip à l'intérieur du film *The Long Kiss Goodnight* n'était pas un emploi à titre de marque de commerce. Encore une fois, la Cour indiquait que, dans la mesure où il y avait aucun emploi à titre de marque, il ne pouvait y avoir aucune sanction du droit des marques.

Les faits dans une troisième affaire nous permettent de retrouver la marque de commerce STAR WARS que nous avons évoquée plus tôt. Dans l'affaire *Lucasfilm Ltd. c. High Frontier, et al.*⁸⁹, la demanderesse alléguait la contrefaçon des droits dans sa marque de commerce STAR WARS par des organisations non gouvernementales. Ces dernières se servaient de l'expression «Star Wars» dans leurs messages télévisés respectifs au soutien et en opposition à l'initiative de défense stratégique mise de l'avant par l'Administration Reagan durant les années 1980 et qui était communément appelée «Star Wars».

Le juge Gesell a décrit les parties aux pages 967 et 968 de sa décision de la manière suivante:

Not so long ago, in a studio far, far away from the policymakers in Washington, D.C., George Lucas conceived of an imaginary galaxy where fantastic creatures and courageous knights battled an evil empire with spaceships, "blaster" guns and light sabers. Plaintiff Lucasfilms Ltd. marketed this imaginative fantasy in three enormously popular films, the first of which was entitled "STAR WARS." STAR WARS has since become a strong trademark owned by plaintiff and registered as a service mark under the Lanham Act. 15 U.S.C. § 1051-1127. Plaintiff has built on the national success of these movies and the goodwill associated with STAR WARS by using the STAR WARS

88. *Comedy III Productions Inc. c. New Line Cinema*, 53 USPQ2d 1858 (U.S. Court of Appeals Ninth Circuit, O'Scannlain, Fernandez and Nelson, circuit judges, 2000-01-11, as amended 2000-02-04), à la page 1860.

89. *Lucasfilm Ltd. c. High Frontier, et al.* 227 USPQ 967 (District Court, District of Columbia, Gesell, J., 1985-11-26).

mark to merchandise dolls, toys, comic books, cookies, paper cups, watches, candles and even bubble bath.

Meanwhile, in the real world of defense strategy and international politics, newspapers, politicians, scientists and spokesmen of allied and enemy nations have chosen to characterize the Reagan Administration's Strategic Defense Initiative (SDI) as its "star wars" program. SDI seeks to develop defenses against a nuclear attack with weapons based in space somewhat reminiscent of those depicted in the STAR WARS movies. See some SDI as a brilliant proposal full of promise. Others fear the idea will simply escalate the risk of nuclear war and frustrate efforts toward disarmament. An intense political debate is under way and still raging. Through persistent and prolific use in newspapers and magazines and over television and radio the phrase star wars has become a popular synonym for the SDI proposal.

The principal defendants are public interest groups aligned on opposite sides of this political controversy. Both have chosen to express their views through television message which refer to SDI as star wars. Except for their viewpoint, defendants' television messages are similar; both focus on a child's response to space defenses against a nuclear attack. In addition, like many others, they sometimes refer to star wars in their literature as a catchy shorthand for SDI. Ironically, because of their opposing viewpoints, defendants are also engaged in a dispute between themselves as to whether star wars is an apt synonym for SDI, or should be replaced by more comforting phrases such as "Peace Shield" or "High Frontier".⁹⁰

Dans cette affaire, la demanderesse Lucasfilm Ltd. souhaitait protéger sa marque de commerce STAR WARS: elle craignait une association entre sa marque de commerce et une controverse politique sur les conséquences d'une guerre nucléaire. Selon la demanderesse, cette association affecterait négativement la capacité de la marque STAR WARS de distinguer le monde fantastique et d'évasion qu'elle avait créé⁹¹.

90. *Ibid.*, aux pages 967 et 968.

91. On pourra consulter à ce sujet le site internet tenu par Lucas Online, a division of Lucasfilm Ltd. concernant ce film, à l'adresse suivante: <http://www.starwars.com/> [site à jour au 2003-10-29].

La Cour vint à la conclusion que la marque de commerce STAR WARS de la demanderesse était une marque de commerce forte. La demanderesse faisait toutefois face à un obstacle insurmontable selon la Cour. Dans leurs messages télévisés, les défenderesses n'employaient pas l'expression «Star Wars» à titre de marque de commerce mais uniquement comme partie de leur discours politique. Selon la Cour, le droit des marques ne pouvait pas être invoqué pour empêcher l'emploi d'une expression qui n'était manifestement pas utilisée à titre de marque de commerce. La Cour s'exprima dans ces termes à la page 968:

[1] Plaintiff has no property right in the use of words commonly found in the English language. It is well established that the property right conferred by a trademark is very limited:

A trademark is not property in the ordinary sense, but only a word or symbol indicating the origin of a commercial product. The owner of a mark acquires the right to prevent the goods to which the mark is applied from being confused with those of others and to prevent his own trade from being diverted to competitors through their use of misleading marks. There are no rights in a trademark beyond these.

Industrial Rayon Corp. v. Dutchess Underwear Corp., 92 F.2d 33, 34 USPQ 308 (2d Cir. 1937), *cert. denied*, 303 U.S. 640, 37 USPQ 843 (1938); *accord Power Test Petroleum Distributors v. Calcu Gas, Inc. v. Heraeus Engelhard Vacuum, Inc.*, 395 F.2d 457, 464, 158 USPQ 65, 70 (3d Cir. 1968), *cert. denied*, 393 U.S. 934, 159 USPQ 799 (1968). Thus plaintiff's trademark, STAR WARS, only protects him against those who seek to attach those words to products or services that compete with him in the marketplace, against those who dilute the value of his mark by engaging in a noncompeting trade or business but utilize the mark in connection with a disreputable or sleazy product or service, and, under some circumstances, even against those who injure his business by offering goods or services that disparage the goodwill value of STAR WARS.

This case fits none of these molds. The defendants have not affixed any trademark to any goods or services for sale. Indeed, they are not engaged in selling anything but ideas. They do not compete with plaintiff and are not engaged in creating any confusion or mistake that takes advantage of plaintiff's goodwill to

further a trade or business. Defendants' television messages and literature merely attempt to persuade the public of their respective but conflicting viewpoints. In this sense, their use of the phrase star wars stands on the same footing as its use in books, newspapers, magazines, comics, news reports, editorials or public speeches as a shorthand reference to the SDI program. Thus it is not the type of use that the laws against trademark infringement and unfair competition are designed to restrict.⁹²

Pour faire l'objet d'une sanction, la Cour mentionna qu'une expression qui est par ailleurs une marque de commerce doit être employée à titre de marque de commerce, c'est-à-dire pour distinguer la source de produits ou services. De plus, une marque de commerce ne peut être utilisée pour limiter le discours politique.

De toute façon, la Cour mentionna que l'emploi de l'expression «Star Wars» par les défenderesses, à supposer qu'il aurait pu être caractérisé comme un emploi d'une marque de commerce, n'en était pas un qui aurait créé de la confusion avec les produits et services de la demanderesse Lucasfilm Ltd.

La Cour nota de plus que, s'il était légitime pour la demanderesse de protéger sa marque de commerce, tout emploi non commercial des mots «Star Wars» n'affectait nullement la force et la distinctivité de la marque de commerce STAR WARS. En ce qui concerne les domaines d'activités de la demanderesse, la Cour confirma que sa marque STAR WARS demeurait une marque forte et que celle-ci n'avait certainement pas le statut de générique comme désignant un type ou une classe de produits ou services. Même si sa poursuite contre les deux défenderesses, des organismes non gouvernementaux, était rejetée, la demanderesse demeurait, selon la Cour, en bonne position pour empêcher la contrefaçon de sa marque de commerce par des tiers lors d'usages commerciaux.

Si ces affaires avaient été entendues au Canada, les mêmes principes auraient été appliqués.

Ces cas illustrent bien que, pour faire l'objet de sanctions en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, l'emploi de la marque de commerce de la société X dans le film de la société Y doit être un

92. *Lucasfilm Ltd. c. High Frontier, et al.*, 227 USPQ 967 (District Court, District of Columbia, Gesell, J., 1985-11-26), à la page 968.

emploi à titre de marque de commerce, c'est-à-dire fait pour distinguer le film et les activités de la société Y de ceux des tiers. En l'absence de tel emploi, le droit des marques n'est d'aucun secours pour la société X.

L'affaire *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. c. Pussycat Cinema, Ltd.*⁹³, provenant également des États-Unis, est un cas où le réalisateur d'un film a employé dans son long-métrage la marque de commerce d'un tiers dans le cadre de son scénario et où cet emploi fit l'objet de sanctions en vertu du droit des marques.

Dans cette affaire, la demanderesse fut décrite de la manière suivante par le juge Griesa aux pages 743 et 744 de sa décision (il importe de noter la description donnée par la Cour des différentes marques de commerce appartenant à la demanderesse):

The Dallas Cowboys Cheerleaders came into being in 1972. They have appeared at about 90 professional football games since that time. At these games they perform choreographed cheerleading and dance routines. Through these games they have become known to millions of persons attending the games and watching them on television. They have become a highly popular entertainment group.

[...]

Plaintiff also licenses the use of the Dallas Cowboys Cheerleaders name and the distinctive uniform used by the cheerleaders for use in connection with certain products such as posters, playing cards, calendars, and T shirts. Plaintiff derives substantial revenues from this licensing.

Plaintiff has exercised substantial effort and care to promote the popularity of the Dallas Cowboys Cheerleaders and to give them a particular public image. The members of the 36-member group are carefully chosen. Thousands have applied for the

93. *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. c. Pussycat Cinema, Ltd.*, 201 USPQ 740 (District Court, S.D. New York, Griesa, J., 1979-03-12); confirmée par 203 USPQ 161 (Court of Appeals, Second Circuit, 1979-08-14). L'affaire *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc.* fut d'ailleurs évoquée dans la décision récente *Caterpillar Inc. c. Walt Disney Co.*, 68 USPQ2d 1461 (U.S. District Court, Central District of Illinois, McDade, C.J., 2003-10-20) où la Cour a mentionné certains des principes précédemment exposés relativement à la présence d'une marque de commerce dans le cadre d'un film.

small number of positions available. Not only must the cheerleaders have physical beauty, but they must also have dancing ability and they must represent various occupations which can be thought to constitute something of the cross-section of the American woman.

The Dallas Cowboys Cheerleaders must meet standards regarding moral character. For instance, no one is accepted who has been photographed for magazines such as *Playboy* or *Hustler*.

The Dallas Cowboys Cheerleaders are also known by the somewhat shorter names of Dallas Cheerleaders and Dallas Cowgirls. The uniform in which they appear and perform consists of a blue bolero blouse, white vest decorated with three blue five-pointed stars on each side of the front of the vest and white fringe at the bottom of the vest, tight white shorts with a belt decorated with blue stars, and white boots.

The evidence shows that the names Dallas Cowboys Cheerleaders, Dallas Cheerleaders, and Dallas Cowgirls have become identified in the public mind with plaintiff's cheerleader group. The evidence further shows that the Dallas Cowboys Cheerleaders uniform has come to be identified as the distinctive uniform of plaintiff's group, and is associated with the Dallas Cowboys Cheerleaders as distinguished from other entertainment groups. This identification and association have been acquired through use of the uniform in Dallas Cowboys Cheerleaders performances and appearances, both live and on television, over a period of about seven years, and through the use of the uniform in the licensed products already described.⁹⁴

La défenderesse était le producteur et le distributeur du long-métrage intitulé *Debbie Does Dallas*, un film qualifié par ailleurs de pornographique, ainsi que le relate d'ailleurs la Cour aux pages 744 et 745:

The film *Debbie Does Dallas* lasts for 90 minutes. It has no other purpose than to display sex acts in minute detail. There are seven women involved in sex acts with various men. The episodes are strung together with what purports to be a kind of narrative. However, the narrative, and any dialogue which is

94. *Ibid.*, aux pages 743 et 744.

presented, clearly have no purpose but to try to add to the titillation force of the sex acts.

The main character of the film is Debbie, played by one Bambi Woods. Debbie and six other girls are high school cheerleaders in a mythical town. The film starts with some brief scenes of the girls in their high school cheerleading uniforms (not resembling the Dallas Cowboys Cheerleaders uniforms). There are also scenes of some local high school football players. These scenes of the young men and women in their uniforms are full of suggestive sexual poses and talk, shortly followed by scenes of the girls in the nude in their locker room and shower room, where they are joined by some of the local football players also in the nude. In the midst of all this the “narrative” starts to develop. Debbie has been selected to become a cheerleader in Dallas. Although there is no explicit reference to Dallas Cowboys Cheerleaders as being the group she is to join, this idea is clearly intended to be conveyed to the viewer. As will be described, Debbie later appears in a uniform closely similar to that of the Dallas Cowboys Cheerleaders uniform.

Debbie needs to finance her trip to Dallas, and for some unexplained reason her six friends wish to accompany her to Dallas, and also need money for their expenses. They decide to offer sexual services to various local businessmen. These services are to be mainly of the unorthodox kind, since they wish to reserve regular forms of intercourse for their boy friends. The film shows six episodes of sex acts between the girls and the various men. The culminating episode is the last one involving Debbie. Debbie appears in a cheerleader’s uniform which is obviously intended to be taken for the uniform of the Dallas Cowboys Cheerleaders, although there are some slight differences. She engages in a round of minutely depicted sex acts with a Mr. Greenfelt, a proprietor of a sporting goods store. During almost the entire sequence the film goes to great pains to have parts of Debbie’s cheerleader uniform (resembling the Dallas Cowboys Cheerleaders uniform) in view.⁹⁵

La Cour nota également la référence aux *Dallas Cheerleaders* ainsi qu’à l’uniforme des meneuses de claques dans la publicité faite autour de ce film. La Cour nota ce qui suit à la page 745:

95. *Ibid.*, aux pages 744 et 745.

While the film was playing at the original theater – Pussycat Cinema – there was a large marquee, each side of which contained a picture of Debbie in the uniform closely resembling the Dallas Cowboys Cheerleaders uniform. Also, the marquee contained the title of the film and the slogan “STARRING EX DALLAS COWGIRL CHEERLEADER BAMBI WOODS.” Below the marquee, on each side of the theater entrance, was a large poster showing Debbie in the same uniform appearing on the marquee, with even more emphasis upon the features of the Dallas Cowboys Cheerleaders uniform. On these posters there was a quotation from *Sir Magazine*, starting with the phrase “Cheers for X-Dallas Cowgirl Bambi Woods!”

The film was advertised in certain New York newspapers. Prominent in the advertisements was the uniform. The advertisements also contained the slogan “YOU’LL DO MORE THAN CHEER FOR THIS X DALLAS CHEERLEADER!”⁹⁶

Dans sa demande d’injonction pour empêcher la distribution et la publicité du film *Debbie Does Dallas*, la demanderesse alléguait la violation de ses marques DALLAS COWBOYS CHEERLEADERS, DALLAS CHEERLEADERS et DALLAS COWGIRLS ainsi que de sa marque de commerce composée du costume hautement distinctif des meneuses de claques. La demanderesse alléguait que cette appropriation de ses marques de commerce ou de marques de commerce hautement similaires dans le film de la défenderesse serait de nature à créer de la confusion entre les produits et services des parties.

En ce qui concerne la prétention de la demanderesse à l’effet que l’uniforme de ses meneuses de claques constituait une marque de commerce, la Cour lui donna raison en soulignant que la preuve révélait que des éléments spécifiques de l’uniforme, soit sa couleur, son design et son élaboration, étaient arbitraires et étaient devenus distinctifs à la date des procédures et donc constituaient une marque de commerce valide.

La Cour nota de plus que ce qu’elle a nommé le «*misuse*» d’une marque de commerce peut être sanctionné par le droit des marques dans le domaine du cinéma, à la page 748:

96. *Ibid.*, à la page 745.

A misuse of trademarks or service marks, and deception or confusion of the kind prohibited by the statute, may occur in connection with the title of a movie, its advertising or in the content of the movie itself. Cf. *Edgar Rice Burroughs, Inc. v. Manns Theatres*, 195 USPQ 159 (C.D. Cal. 1976); *National Lampoon v. American Broadcasting Co., Inc.*, 376 F.Supp. 733, 182 USPQ 24 (S.D.N.Y.), aff'd per curiam, 497 F.2d 134, 182 USPQ 6 (1974).⁹⁷

Au soutien de sa défense, la défenderesse mit de l'avant trois types d'argument:

1. La liberté d'expression;
2. L'emploi effectué par la défenderesse n'était pas un emploi à titre de marque de commerce;
3. Il n'y avait pas de confusion possible dans les circonstances.

Relativement au moyen de défense basé sur la liberté d'expression, la défenderesse argumentait une doctrine de «*fair use*» en matière de marque de commerce et plaidait que le film *Debbie Does Dallas* était une parodie ou une satire qui ne devait pas être sujet à des restrictions. Le juge nota qu'il ne semblait pas y avoir de doctrine définie de «*fair use*» en droit des marques et considéra qu'il était inapproprié d'en établir. Il mentionna toutefois en *obiter* que la présence de marques de tiers pour fins de reportage, critique, parodie ou satire pourrait constituer des cas de «*fair use*» de marques de commerce. Dans les circonstances, la Cour rejeta l'argument de la défenderesse que l'œuvre *Debbie Does Dallas* était une satire ou une parodie. La Cour s'exprima ainsi aux pages 748 et 749:

I will assume that there are forms of expression in which the name and uniform of the Dallas Cowboys Cheerleaders would be depicted, which could not be successfully attacked under the Lanham Act and the New York Anti-dilution Law. It would be totally inappropriate to try to spell out here the boundaries of such lawful forms of expression. However, I will assume that they would include, subject to appropriate standards, news coverage, criticism, and parody and satire. Cf. *Walt Disney Productions v. The Air Pirates*, 581 F.2d 751, 759, 199 USPQ 769, 776-777 (9th Cir. 1978).

97. *Ibid.*, à la page 748.

However, in the present case I reject defendant Zaffarano's theory that *Debbie Does Dallas* is protected by a "fair use" rule relating to parody or satire, because I find that the movie is in no sense a parody or satire.

A parody is a work in which the language or style of another work is closely imitated or mimicked for comic effect or ridicule. A satire is a work which holds up the vices or shortcomings of an individual or institution to ridicule or derision, usually with an intent to stimulate change; the use of wit, irony or sarcasm for the purpose of exposing and discrediting vice or folly.

In the present case, there is no content, by way of story line or otherwise, which could conceivably place the movie *Debbie Does Dallas* within any definition of parody or satire. The purpose of the movie has nothing to do with humor; it has nothing to do with a commentary, either by ridicule or otherwise, upon the Dallas Cowboys Cheerleaders. There is basically nothing to the movie *Debbie Does Dallas* except a series of depictions of sex acts. The other phases of the movie – the dialogue and the "narrative" – are simply momentary and artificial settings for the depiction of the sex acts.⁹⁸

En ce qui concerne l'emploi des marques de la demanderesse, la Cour considéra que la présence de celles-ci était importante dans le film et que ces marques ou des marques hautement semblables avaient effectivement pour but de distinguer le film de ceux de tiers. La Cour mentionna à la page 749:

The associations with the Dallas Cowboys Cheerleaders obviously play an important role in the film and in the advertising; but this is a role that has nothing to do with parody or satire. The purpose is simply to use the attracting power and fame of the Dallas Cowboys Cheerleaders to draw customers for the sexual "performances" in the film. The obvious intent of defendant Zaffarano and the others responsible for this film is to cash in upon the favorable public image of the Dallas Cheerleaders, including the image of a particular quality of feminine beauty and character.

Defendant argues that there is, at most, only a minor association with the Dallas Cheerleaders in the movie, since the scene

98. *Ibid.*, aux pages 748 et 749.

with Debbie performing sex acts partly clothed in the Dallas Cheerleaders uniform is only a small part of the film. This is unrealistic. Debbie's "performance" is the culmination of the film. It is Debbie and her selection to be a cheerleader in Dallas (obviously a Dallas Cowboys Cheerleader) which gives rise to the title, and the opportunity to display the uniform prominently in the advertising as well as to use the various slogans associating the film with the Dallas Cheerleaders.

In this connection, it is apparent that the movie and the advertising are intended to be closely connected, and are in fact closely connected. If injunctive relief is merited, it is not appropriate to limit such relief solely to the advertising, as defendant Zaffarano suggests. The use of the associations with the Dallas Cheerleaders both in the film and in the advertising, all have the single purpose of exploiting the Dallas Cheerleaders' popularity in order to attract customers to view the sex acts in the movie.⁹⁹

En ce qui concerne l'argument à l'effet qu'il n'y avait aucun risque de confusion entre les domaines d'activités des parties, la Cour rejeta également cet argument en soulignant que les deux parties étaient impliquées dans le domaine du divertissement (quoique du divertissement de nature différente). La Cour n'eut aucune difficulté à conclure à la confusion dans les circonstances dans la mesure où des membres du public pourraient croire à une association entre les meneuses de claques et le réalisateur du film *Debbie Does Dallas*. La Cour mentionna à la page 749:

The Dallas Cowboys Cheerleaders are in the commercial entertainment field. Their performances involve particular types of displays of feminine beauty. As has been described, plaintiff's trade names and distinctive uniform have become symbols closely linked with plaintiff in the minds of millions of persons.

It is not difficult to conceive of the possibility that the use of plaintiff's trademarks by the makers of a movie would subtly suggest that the movie is sponsored by plaintiff, or that plaintiff's cheerleaders are performing in the movie. After all, the public might readily accept the idea that plaintiff has gone into a new and related entertainment venture – the production of

99. *Ibid.*, à la page 749.

motion pictures featuring members of the cheerleading group.¹⁰⁰

La Cour fit donc droit à l'injonction des meneuses de claques. On remarque évidemment toutefois les circonstances spéciales de cette affaire où les marques de la demanderesse ou des marques hautement semblables à celles-ci étaient employées comme éléments importants dans le scénario d'un film et dans sa publicité. Il y avait emploi des marques de la demanderesse, à titre de marques de commerce, dans le film de la défenderesse. C'est évidemment ce qui distingue cette affaire des causes précédentes que nous avons examinées.

Cette décision fut confirmée en appel¹⁰¹. Au nom de la Cour, le juge Van Graafeiland souligna que les droits d'un propriétaire sur sa marque de commerce sont de la nature d'un droit de propriété et que la défenderesse aurait pu faire son film sans enfreindre les droits de la demanderesse sur ses marques de commerce. Encore une fois, la Cour rappela que les marques de commerce ne visent pas à protéger le contenu des produits et services associés aux marques de commerce ou encore à réglementer le contenu de ceux-ci mais simplement à sanctionner l'emploi de marques à titre de marques de commerce.

Au Canada, les mêmes grands principes s'appliquent. Pour faire l'objet de sanctions, une marque de commerce doit être employée à titre de marque de commerce à cause des différentes exigences de la *Loi sur les marques de commerce* qui requiert un emploi à titre de marque de commerce par un défendeur.

Dans la dernière décision américaine, on a fait allusion au «*fair use*» en matière de droit des marques sans par ailleurs définir précisément les contours de cette doctrine. Au Canada, telle que la jurisprudence nous l'a rappelé, pour faire l'objet de sanctions, qu'il s'agisse de sanctions en vertu des articles 20 ou 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, une marque de commerce doit être employée au sens des articles 2 et 4 de la Loi, c'est-à-dire être employée à titre de marque de commerce, pour distinguer la source de produits ou services. Si une réponse positive est donnée à cette question, on peut alors passer au test suivant, c'est-à-dire: y a-t-il confusion entre les

100. *Ibid.*, à la page 749.

101. *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. c. Pussycat Cinema, Ltd.*, 203 USPQ 161 (Court of Appeals, Second Circuit, Mulligan, Timbers and Van Graafeiland, circuit judges, 1979-08-14).

marques de commerce au sens de l'article 20 ou encore, y a-t-il dépréciation de la marque au sens de l'article 22? C'est à travers ces prismes particuliers qu'on décidera si la marque de commerce de la compagnie X qui apparaît dans le film de la compagnie Y pourra faire l'objet de sanctions.

Le juge Teitelbaum nous avait d'ailleurs rappelé ces exigences d'emploi à titre de marque de commerce lorsqu'il est question des articles 20 et 22 de la *Loi sur les marques de commerce* dans *Cie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. C.A.W.-Canada*¹⁰²:

To qualify as “use as a trademark”, therefore, the mark must be used for the purpose of identifying or pinpointing the source of the goods and services. In other words, to use a mark as a trademark, the person who used the mark on the goods or in connection with the services must have intended the marks to indicate the origin of the goods or services.

[...]

I am satisfied that the classic *Clairol* analysis of use under Section 20 is still good law. The test for “use” in Section 20 requires two separate elements of proof from both Section 2 and Section 4. In effect, the first element taken from Section 4 is: (1) did the Defendants associate their services with the Plaintiff's trademarks? The second element from Section 2 is: (2) did the Defendants use the mark as a trademark for the purpose of distinguishing or identifying the Defendants' services in connection with the Plaintiff's wares or services?

[...]

I have ruled, as it were, in one fell swoop on both Section 20 and Section 22 as grounds for trademark infringement. The Plaintiff failed to make its case under Section 20 because it did not meet the *implicit* requirement of showing that the Defendants had “used” the registered trademarks under the criteria of “use”. The Plaintiff must also fail under Section 22 where the need to prove “use” is explicit and equally stringent. Thus, I conclude that the Defendants have not infringed the Plaintiff's

102. *Cie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. C.A.W.-Canada*, (1996) 71 C.P.R. (3d) 348 (C.F.P.I., le juge Teitelbaum).

trademarks under Section 20 and Section 22 of the *Trade-marks Act* because they have not “used” the Plaintiff’s registered trademarks in the sale, distribution or advertisement of wares or services in association with a confusing trademark or in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attached to the trademark. Despite the best efforts of the Plaintiff, it is caught in the coils of the term “use” as it has been defined under Section 2 and Section 4 of the *Trade-marks Act* and interpreted by *Clairol*.¹⁰³

En ce qui concerne la notion de «*fair use*» d’une marque de commerce dans le cas, par exemple, d’une parodie, évoquée dans l’affaire *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc.*, traitée ci-haut, il n’appert pas que cette doctrine, en ce qui concerne la parodie, fasse partie des principes du droit des marques au Canada. Ainsi, dans l’arrêt *Source Perrier c. Fira-Less Marketing Co. Ltd.*¹⁰⁴, la Cour a considéré que même la plus libérale des interprétations de la notion de «liberté d’expression» ne peut conférer le droit de diminuer la valeur de la clientèle attachée à des marques de commerce enregistrées, ni permettre de porter atteinte à l’intégrité professionnelle du titulaire de ces marques dans le seul but de créer un canular¹⁰⁵. Évidemment, pour faire l’objet de sanction, tel canular, i.e. un emploi diminuant la valeur de la clientèle attachée à une marque de commerce enregistrée (sanctionnable en vertu de l’article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*) devra être avant tout un «emploi» au sens des articles 2 et 4 de la Loi.

5. Les marques de commerce sur les articles de promotion

Nous aborderons maintenant la question des marques de commerce sur les articles de promotion.

Nous avons mentionné plus tôt que le propriétaire de la marque STAR WARS avait enregistré la marque STAR WARS ainsi que le nom de certains des personnages de son film en association avec une gamme extrêmement variée de produits. On peut donc s’interroger sur la valeur de toutes ces marques de commerce qui apparaissent de façon plus au moins préminente sur les articles qui vont des t-shirts et des casquettes jusqu’à différents jouets pour enfants. L’industrie

103. *Ibid.*, aux pages 359, 360 et 372.

104. *Source Perrier c. Fira-Less Marketing Co. Ltd.*, [1983] 2 C.F. 18 (C.F.P.I., le juge Dubé).

105. *Ibid.*, à la page 26.

cinématographique fournit de nombreux articles de promotion pour notre consommation mais elle n'en a évidemment pas le monopole. Il suffit de considérer, par exemple, les équipes sportives ou les groupes musicaux.

Le phénomène social et commercial que constitue l'écllosion d'une industrie d'articles de promotion (ou en anglais «merchandising products») n'est pas sans poser des questions pour le praticien œuvrant dans le domaine des marques de commerce.

Ordinairement, la confection et la vente d'articles de promotion se font par un licencié qui s'est vu octroyer le droit de se servir d'une marque bien connue (ou qui a le potentiel de le devenir) moyennant le paiement de redevances à un propriétaire dont on peut dire qu'il agit d'avantage comme un gestionnaire d'image plutôt que comme un commerçant traditionnel. Évidemment, ce propriétaire aura pris soin d'enregistrer, à titre de marque de commerce auprès du bureau canadien des marques de commerce, le logo, le slogan ou la représentation que son licencié reproduira sur d'importantes quantités de t-shirt et autres articles qui seront vendus sur une base continue ou lors d'événements ponctuels. Cette liste d'articles de promotion plus au moins longue apparaîtra également à l'enregistrement que nous venons d'évoquer.

On se souvient que l'enregistrement d'une marque de commerce confère à son propriétaire le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de cette marque de commerce en ce qui concerne les produits mentionnés audit certificat d'enregistrement¹⁰⁶.

S'il ne fait pas de doute qu'un logo, un slogan, le nom d'un personnage ou sa représentation graphique peut être considéré comme marque de commerce (d'ailleurs, certains ne se gênent pas pour obtenir des enregistrements pour une grande variété de produits), il faut que la marque de commerce ainsi enregistrée soit effectivement employée à titre de marque de commerce, c'est-à-dire qu'elle distingue la source d'un produit. Toutefois, lorsque la marque de commerce apparaît de manière proéminente sur des produits de manière à les rendre attrayants, peut-on alors dire qu'il y a là emploi d'une marque de commerce au sens où les termes «emploi» et «marque de commerce» sont définis à la *Loi sur les marques de commerce*?

106. Article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13.

Prenons l'exemple d'un t-shirt: dans la mesure où une marque de commerce apparaît de manière proéminente sur le devant du t-shirt, peut-on dire que la présence de telle marque de commerce sert à distinguer la source du t-shirt?

Si tous les intervenants dans l'industrie des articles de promotion souhaitent évidemment une réponse résolument affirmative, certaines décisions des tribunaux administratifs du bureau des marques de commerce au cours de la dernière décennie viennent ébranler quelque peu cette assurance.

Avant de nous attarder à ces décisions et les conséquences possibles pour les propriétaires qui enregistrent leurs marques de commerce avec une très longue liste d'articles de promotion qui signifie autant de licences concédées, prenons quelques instants pour rappeler certains principes en droit des marques. Une marque de commerce a pour fonction de distinguer la source d'un produit. Elle n'a pas pour fonction d'accentuer ou de contribuer à rendre le produit plus «achetable», au niveau esthétique. Si la marque de commerce a seulement pour but de rendre le produit plus attrayant, alors la marque de commerce a un rôle utilitaire et ne remplit plus son rôle de marque de commerce ainsi que cette notion est définie à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Rappelons simplement les propos du juge Gibson dans l'affaire *W.J. Hughes & Sons «Corn Flower» Ltd. c. Morawiec*¹⁰⁷.

At August 11, 1951, also, the plaintiff in cutting on glass-ware blanks this design or pattern, the subject of its third mark, did so, in my view, for a utility purpose only, namely, for the purpose of increasing, and such cutting was solely designed to increase, the attractiveness of such wares as objects of commerce and, therefore, this design or pattern as so employed had a functional use or characteristic only.¹⁰⁸

Dans la mesure où une marque de commerce n'a pas pour but de rendre un produit plus attrayant, on peut se demander quelles sont les conséquences de ce principe pour tous les articles de promotion dont la marque a justement pour but de rendre l'article attrayant.

107. *W.J. Hughes & Sons «Corn Flower» Ltd. c. Morawiec*, (1970) 62 C.P.R. 21 (C.É.C., le juge Gibson).

108. *Ibid.*, à la page 32.

Sur la tasse STAR WARS, la marque STAR WARS distingue-t-elle la source du produit où est-elle présente pour attirer ceux et celles qui souhaitent penser à leur film préféré en prenant leur tasse de café le matin? La question est donc posée.

Les commentaires du juge Gibson dans l'affaire «*Corn Flower*» ne concernaient pas des articles de promotion, mais ses propos ont eu des conséquences vingt ans plus tard lorsqu'on a considéré la présence de marques de commerce apparaissant de manière préminente sur le devant de t-shirts.

Dans une première décision datant de 1992, le registraire s'est interrogé sur l'emploi de manière préminente de logos sur le devant de t-shirts. Dans *Part I Knitting Ltd. c. Tetra Music Ltd.*¹⁰⁹, l'opposante alléguait que la requérante n'avait pas respecté certaines technicalités posées par l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* dans sa demande d'enregistrement pour un logo qui visait, entre autres, des t-shirts. Le registraire donna raison à l'opposante sur ce point et ajouta, en *obiter* que l'emploi qu'aurait fait la requérante de son logo (dont l'enregistrement était sollicité à titre de marque de commerce), soit en l'apposant de manière préminente sur le devant de t-shirts, serait une utilisation ornementale. Le logo en question n'aurait donc pas fonction d'une marque de commerce, soit de distinguer les produits de la requérante de ceux d'autres commerçants.

Un commentaire similaire fut effectué dans une deuxième affaire rendue également en 1992. Dans *Body Shop International PLC c. K Mart Canada Ltd.*¹¹⁰, l'opposante s'opposait à la demande d'enregistrement présentée par la requérante sur la base d'un emploi antérieur en association avec des t-shirts et des sweat-shirts d'une marque portant prétendument à confusion avec celle de la requérante. Le Président de la commission des oppositions rejeta l'opposition en mentionnant, en *obiter*, que bien que des t-shirts et des sweat-shirts exhibant de manière préminente le logo de l'opposante aient été vendus au Canada, il serait douteux que de telles ventes, effectuées par les franchisés de l'opposante, puissent être considérées comme un emploi d'une marque au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*. Ainsi, si la marque est utilisée de manière ornementale, elle ne remplit pas sa fonction de marque de commerce.

109. *Part I Knitting Ltd. c. Tetra Music Ltd.*, (1992) 43 C.P.R. (3d) 154 (C.O.M.C., Martin, D.J.).

110. *Body Shop International PLC c. K Mart Canada Ltd.*, (1992) 46 C.P.R. (3d) 556 (C.O.M.C., Partington, G.).

Notons qu'une approche différente a été suivie par la division de l'article 45 du bureau des marques de commerce l'année suivante, en 1993. Dans *McFadden, Fincham, Marcus & Allen c. Procter & Gamble Co.*¹¹¹, la titulaire bénéficiait d'un enregistrement d'une marque de commerce graphique pour, entre autres, des articles promotionnels, soit des ensembles d'athlétisme pour enfants. Un avis en vertu de l'article 45 fut émis à l'encontre de cet enregistrement et la titulaire déposa une preuve d'emploi auprès du registraire. Dans sa preuve d'emploi, la titulaire démontra qu'elle vendait des articles promotionnels de la manière suivante: les ensembles d'athlétisme, fabriqués par d'autres, exhibaient de manière proéminente la marque enregistrée sur le devant des vêtements. La marque apparaissait également sur une étiquette qui était attachée à ceux-ci. La preuve de la titulaire démontrait que le consommateur pouvait acheter l'article de promotion en retournant au licencié de la titulaire un bon de commande avec une preuve d'achat d'un produit vendu par celui-ci. Dans les circonstances, le registraire jugea qu'il n'était pas pertinent que la titulaire employait sa marque pour des fins promotionnelles, pour autant que celle-ci était employée dans la pratique normale du commerce. La marque de la titulaire, qui était, rappelons-le, apposée sur une étiquette attachée au produit, était donc employée au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Le registraire a également décidé que la présence de dessins ou de logos ornant le devant de t-shirts n'était pas un emploi à titre de marque de commerce dans *Lapointe Rosenstein c. Bum Wrap Clothing Store*,¹¹² ainsi que dans *Woolworth Canada Inc. c. Vejee Group (Canada) Ltd.*¹¹³.

Plus récemment, la section de première instance de la Cour fédérale du Canada s'est montrée d'accord avec le principe énoncé dans *Part I Knitting Ltd.*¹¹⁴ en 1992. Dans *Caricline Ventures Ltd. v. Farside Clothing Ltd.*¹¹⁵, le juge O'Keefe devait décider si une défen-

111. *McFadden, Fincham, Marcus & Allen c. Procter & Gamble Co.*, (1993) 52 C.P.R. (3d) 573 (Division article 45, Savard, D.).

112. *Lapointe Rosenstein c. Bum Wrap Clothing Store*, (1995) 63 C.P.R. (3d) 564 (Division article 45, Savard, D.).

113. *Woolworth Canada Inc. c. Vejee Group (Canada) Ltd.*, (1998) 87 C.P.R. (3d) 320 (C.O.M.C., Herzig, M.) confirmée par (1999) 3 C.P.R. (4th) 12 (C.F.P.I., le juge Pelletier).

114. *Part I Knitting Ltd. c. Tetra Music Ltd.*, (1992) 43 C.P.R. (3d) 154 (C.O.M.C., Martin, D.J.).

115. *Caricline Ventures Ltd. c. Farside Clothing Ltd.*, (2001) 16 C.P.R. (4th) 484 (C.F.P.I., le juge O'Keefe); confirmée par 2002 FCA 446 (C.F.A., les juges Strayer, Nadon et Evans).

deresse/demanderesse reconventionnelle avait réussi à établir l'emploi antérieur de sa marque de commerce FARSIDE pour des t-shirts de manière à obtenir la radiation de la marque de la demanderesse. Dans cette affaire, la défenderesse/demanderesse reconventionnelle faisait face à de nombreux obstacles dont, entre autres, la manière dont elle se servait de sa marque FARSIDE en association avec ses t-shirts. La preuve avait révélé que le mot «farside» était imprimé sur le devant des t-shirts en question, que le graphisme de la soi-disant marque de commerce avait été modifié lors des impressions successives de la marque sur les t-shirts, et finalement que cette marque de commerce graphique avait été mise sur les t-shirts pour les rendre plus attrayants.

Après analyse de cette preuve, le juge O'Keefe en vint donc à la conclusion que l'emploi effectué ici n'était pas un emploi à titre de marque de commerce dans la mesure où les variations dans le dessin de la marque ne révélaient pas une intention du propriétaire de distinguer ses produits de ceux de tiers puisque la présence de la marque sur les t-shirts avait pour but de rendre ceux-ci plus attrayants, ce qui ne servait pas à distinguer les t-shirts de la défenderesse de t-shirts de tiers. Selon la Cour, il n'y avait donc pas ici emploi à titre de marque de commerce. Le juge O'Keefe s'exprima comme suit aux pages 504 et 505:

[52] Further, a trade-mark must be used to distinguish a person's wares or services from those of others (see R.T. Hughes and T.P. Ashton, *Hughes on Trade Marks*, looseleaf (Toronto: Butterworths, 1984) at § 18). A mark is not a trade-mark if it is not used for this purpose. In the present case, the evidence contains the following:

1. The design of the trade-mark changed over time and there were many designs (transcript pages 618-619).
2. There were no samples of the goods sold prior to April 4, 1995.
3. The design was put on the items to make the items more attractive to customers (transcript pages 380 and 383) (discovery read in)).
4. Some designs were created with flames or dragons (transcript page 374 (discovery read in)).

When the features of a design change over time the design does not distinguish the wares of a person from those of another person (see *Part I Knitting Ltd. v. Tetra Music Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 154 (T.M.O.B.) at page 158). Also, the evidence establishes that Mr. Devji was looking for designs that would make the shirts look nice and for designs that were a “cool comment” (transcript pages 374-376 (discovery read ins)). Again, the case law establishes that this type of design is ornamentation and was not used to distinguish the wares of a person from the wares of another (see *W.J. Hughes & Sons «Corn Flower» Ltd. v. Moraweic* (1970), 62 C.P.R. 21 (Ex. Ct.) at p. 30).

[53] Based on the above reasons, I am of the opinion that the mark was not used as a trade-mark prior to April 4, 1995 as it was not used to distinguish the wares of 575726 Alberta Ltd. from the wares of others¹¹⁶.

Nous ne croyons pas que ces propos de la Cour mettent en péril l'industrie des articles de promotion. Toutefois, ils sont un appel à la vigilance pour les intervenants de cette industrie. D'ailleurs, le président Partington de la commission des oppositions dans l'affaire *Molson Breweries, A Partnership c. Anheuser-Busch, Incorporated*¹¹⁷ indiquait que, si une marque sur un t-shirt peut être ornementale et donc ne pas constituer un emploi à titre de marque de commerce, d'autres types d'emploi de cette marque en association avec ce même t-shirt pourraient tout de même être qualifiés d'emploi à titre de marque de commerce. Toutefois, le président Partington n'a pas donné d'exemples d'emplois qui seraient des emplois à titre de marque de commerce.

Si le registraire et la Cour fédérale nous ont indiqué dans quelles circonstances il n'y aurait pas emploi de marque sur des articles de promotion, alors dans quelles circonstances peut-on avoir emploi d'une marque de commerce à titre de marque de commerce sur ces mêmes articles?

Afin d'établir un emploi à titre de marque de commerce et de rendre l'emploi d'un logo, d'un slogan, d'un nom ou d'une représentation graphique sur des articles de promotion conforme à un emploi de

116. *Ibid.*, aux pages 504 et 505.

117. *Molson Breweries, A Partnership c. Anheuser-Busch, Incorporated*, [2001] T.M.O.B. 105 (C.O.M.C., Partington, G.); appel produit le 2001-05-28 dans le dossier T-926-01; suite à une audition tenue le 2003-05-06 devant le juge O'Keefe de la Cour fédérale, le délibéré se poursuivait toujours au 2003-10-30.

marque, il peut être suggéré de reproduire sur une étiquette qui sera attachée au produit le logo, le slogan, le nom, la représentation graphique apparaissant également sur l'article de promotion avec la mention sur cette étiquette que la marque en question désigne une marque de commerce, propriété de XYZ, et employée sous licence par ABC, si c'est le cas. Telle étiquette pourrait même coexister avec celle du manufacturier si tel est le cas. D'ailleurs une situation semblable existait dans l'affaire *McFadden Fincham, Marcus & Allen c. Procter & Gamble Co.*¹¹⁸.

De plus, les intervenants dans l'industrie des articles de promotion doivent être éduqués à l'effet que la marque n'est pas simplement une ornementation utilisée pour rendre les produits attrayants mais bien un symbole qui sert à distinguer la provenance des produits. Si cette fonction de marque de commerce n'existe plus, les droits conférés par une marque de commerce sont donc sérieusement compromis.

Il faut donc être vigilant et, outre l'aspect ornemental indéniable d'une marque de commerce bien connue sur des articles de promotion, cet emploi à titre ornemental doit se conjuguer avec un «emploi» à titre de marque de commerce par l'utilisation de cette même marque de commerce de manière plus discrète, ailleurs sur le produit, sur une étiquette, par exemple. De cette manière, les intérêts à la fois de mise en marché et les intérêts juridiques peuvent être préservés.

6. Conclusion

S'il y a un enseignement à retenir de cet article, c'est bien la définition de ce qu'est une marque de commerce, c'est-à-dire une marque, un symbole, un dessin utilisé pour distinguer la source de produits ou services de produits ou services de tiers. C'est en ayant à l'esprit cette définition qu'on peut comprendre les forces et les limites des arguments juridiques disponibles lorsqu'il s'agit de défendre l'emploi de sa marque ou encore attaquer l'emploi d'un adversaire dans le domaine du cinéma et de la télévision.

118. *McFadden Fincham, Marcus & Allen c. Procter & Gamble Co.*, (1993) 52 C.P.R. (3d) 573 (Division article 45, Savard, D.).