

**Les marques officielles en vertu du
sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les
marques de commerce*: marques
invincibles ou vulnérables?**

Stella Syrianos*

1. Introduction	399
2. Qu'est-ce qu'une marque officielle?	400
2.1 Remarques générales	400
2.2 Détermination du statut d'autorité publique	402
2.3 Autorité publique: canadienne ou étrangère?	403
3. L'effet d'une marque officielle à l'égard des tiers	405
3.1 Portée de la prohibition: date de publication	405
3.2 Exceptions	405
3.2.1 Emploi antérieur.	405
3.2.2 Consentement de l'autorité publique	406
3.3 Critères d'évaluation de l'interdiction: test de ressemblance	406

© Stella Syrianos et LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2001.

* Avocate, Stella Syrianos est membre du cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.

3.4	Récapitulatif quant à l'effet d'une publication d'une marque officielle sur les tiers	407
4.	La remise en question de la validité d'une marque officielle	408
4.1	Remarques préliminaires	408
4.2	Le statut de l'autorité publique	411
4.3	L'adoption et l'emploi de la marque officielle au Canada	412
4.3.1	L'applicabilité de l'article 50 de la <i>Loi</i>	415
4.3.2	Adoption et emploi d'une marque officielle avant la date critique	416
4.3.3	L'emploi d'une marque officielle et l'existence de l'autorité publique après la publication de l'avis public.	418
5.	Véhicule procédural pour annuler l'effet de la publication d'une marque officielle	418
5.1	Action par voie de déclaration devant la Cour fédérale du Canada	419
5.2	Demande en vertu de l'article 55 de la <i>Loi</i>	420
5.3	Appel en vertu de l'article 56 de la <i>Loi</i> ou recours en révision judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la <i>Loi sur la Cour fédérale?</i>	421
5.3.1	«Refus» de l'article 56 de la <i>Loi</i>	422
5.3.2	«Acceptation» de l'article 18.1 de la <i>Loi sur la Cour fédérale</i>	423
5.3.3	Quelques facteurs à considérer préalable- ment à l'institution d'un recours en révision judiciaire.. . . .	424
5.3.3.1	Le requérant a-t-il agi dans un délai raisonnable?	426
5.3.3.2	Le requérant est-il directement touché par la décision du registraire?	427
5.3.3.3	Les motifs de révision judiciaire	427
6.	Conclusion.	428

A section 9 «official mark» is a kind of trademark on steroids.¹

1. Introduction

Au cours des années, le régime réservé aux marques officielles dans la *Loi sur les marques de commerce*² a fait couler beaucoup d'encre et a fait l'objet d'une multitude de critiques. En 1985, dans son article «Explosion of Section 9(1)(n) Notices»³, l'auteur était d'avis que le régime des marques officielles sous la Loi canadienne était une «unjustifiable abhorition creating unconscionably broad rights in special class persons»⁴. La constitutionnalité de l'article 9 de la *Loi* a été remise en question par Gunars Gaikis dans son article «The Constitutional Validity of Section 9 of the Trade-Marks Act»⁵. En 1986, Howard P. Knopf, à l'époque, avocat associé à Industrie Canada, dans le cadre d'un article concernant la révision de la *Loi*⁶, avait suggéré qu'il était possiblement nécessaire d'abolir l'article 9 de la *Loi*: «But perhaps the ultimate option is simply to repeal the section. It has been abused»⁷. En 1999, l'INTA («the International Trademark Association») avait même recommandé au gouvernement canadien que les dispositions législatives relatives aux marques officielles soient abolies⁸.

Ces critiques ne sont pas nécessairement sans fondement. Toutefois, après une analyse de la jurisprudence en matière de marques officielles, nous découvrirons qu'elles n'ont pas forcément des effets aussi néfastes.

-
1. Ed HORE, «Trademark Law», (octobre 1997) *Canadian Lawyer* 31, p. 38.
 2. L.R.C. (1985), c. T-13 (ci-après la «*Loi*»). Toutes les références renvoient à la *Loi*, à moins d'indications contraires.
 3. R. BRANT LATHAM, (1985) 2 *C.I.P.R.* 74.
 4. *Ibid.*
 5. (1988) 5 *C.I.P.R.* 141. Voir également Howard P. KNOPF, «The Constitutional Invasion of Intellectual Property Law», (1991) 8 *C.I.P.R.* 157.
 6. Howard P. KNOPF, «Trade-Marks Law Revision: Update and Options», (1987) 3 *C.I.P.R.* 352.
 7. *Ibid.*, p. 362.
 8. (15 mars 1999), *Bulletin de l'INTA*, vol. 54, n° 6, p. 7.

Cet article s'adresse à la fois aux profanes du droit des marques en regard des marques officielles mais également aux praticiens du droit des marques qui peuvent attester du fait que les marques officielles constituent indubitablement un point épineux pour le propriétaire d'une marque de commerce qui se voit empêcher l'enregistrement ou l'emploi de sa marque à cause de l'adoption et l'emploi d'une marque officielle.

Dans un premier temps, nous verrons succinctement en quoi consiste une marque officielle en énonçant les différences essentielles entre celles-ci et une marque de commerce ainsi que les critères applicables à la détermination du statut d'une autorité publique. Ensuite, nous discuterons de l'effet d'une marque officielle à l'égard des tiers et du test de ressemblance applicable dans la détermination de l'interdiction liée aux marques officielles.

Dans un deuxième temps, nous verrons plus en détail les diverses possibilités de remettre en question la validité d'une marque officielle. Nous conclurons avec une discussion sur les différents véhicules procéduraux pour annuler l'effet de la publication d'une marque officielle.

2. Qu'est-ce qu'une marque officielle?

2.1 Remarques générales

On ne retrouve aucune définition dans la *Loi* d'une «marque officielle»⁹. Le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* énonce ce qui suit:

9. (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for,

(n) any badge, crest, emblem or mark

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

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème:

9. L'article 2 de la *Loi* ne définit qu'une «marque de commerce» et une «marque de certification».

(iii) adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for wares or services,

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

in respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the university or public authority, as the case may be, given public notice of its adoption and use; or . . .

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

À la lecture de ce sous-alinéa, il ressort qu'une marque officielle est tout «insigne, écusson, marque ou emblème» qui est adopté et employé au Canada par une autorité publique et dont le registraire a donné avis public de ces adoption et emploi.

Les marques officielles ne suivent pas le même cheminement que les marques de commerce. Généralement, l'obtention de l'enregistrement d'une marques de commerce est possible une fois plusieurs obstacles franchis, tels que les objections sur le caractère descriptif de celle-ci, sur son caractère distinctif ainsi que sur le risque de confusion avec d'autres marques de commerce.

Une marque officielle, elle, ne rencontre pas ce genre d'obstacles puisque le processus d'objection et d'opposition applicable aux marques de commerce est inapplicable aux marques officielles. Généralement, l'obstacle fondamental pour une entité qui souhaite obtenir une marque officielle est de convaincre l'examineur qu'elle est une «autorité publique» selon les critères établis par la jurisprudence.

Avant de discuter de ces critères, le tableau récapitulatif suivant démontre les différences essentielles entre une marque de commerce et une marque officielle:

MARQUE DE COMMERCE	MARQUE OFFICIELLE
Dépôt (biens / services spécifiés)	Dépôt (mention des biens / services optionnelle)
Examen de disponibilité (cf. art. 6 et art. 12)	Examen de disponibilité: détermination du statut d'autorité publique

Opposition (le cas échéant)	Opposition N/A
Publication	Avis public d'adoption et emploi
Enregistrement (15 ans)	Adoption et emploi / Durée indéterminée

2.2. Détermination du statut d'autorité publique

La *Loi* ne contient aucune définition d'une «autorité publique». On doit donc se tourner vers la jurisprudence afin de déterminer quelle entité pourrait être qualifiée d'autorité publique. L'arrêt de principe demeure la décision de la Cour d'appel fédérale rendue dans l'affaire *Registrar of Trade-marks c. Canadian Olympic Association*¹⁰. Dans cette affaire, le registraire avait porté en appel la décision de la Cour fédérale de première instance¹¹ qui avait décidé que l'AOC¹² était une autorité publique.

La Cour d'appel a révisé le test à trois volets appliqué par le registraire dans son évaluation de ce en quoi consiste une autorité publique¹³:

- i) il doit exister une obligation envers le public;
- ii) l'organisme doit faire l'objet d'un degré de contrôle public suffisant;
- iii) les bénéfices réalisés par l'organisme en question doivent servir un intérêt public et non pas un intérêt privé.

En révisant ce test, la Cour d'appel a conclu que ces critères n'étaient pas cumulatifs et ne servaient que de guide lors de la détermination du statut d'une autorité publique. La Cour d'appel a jugé que le premier critère n'était pas nécessairement déterminant mais que les deux autres critères jouaient un rôle important¹⁴.

10. (1982) 67 C.P.R. (2d) 59 (C.A.F.).

11. *Canadian Olympic Association c. Registrar of Trade-marks*, (1982) 59 C.P.R. (2d) 53 (C.F.P.I.).

12. L'abréviation «AOC» réfère à l'Association Olympique Canadienne.

13. Le registraire s'est fondé sur les critères énoncés dans l'affaire *Littlewood c. George Wimpey and Co.*, [1953] 1 All E.R. 583 (Q.B.).

14. *Registrar of Trade-marks c. Olympic Association*, (1982) 67 C.P.R. (2d) 59 (C.A.F.), j. Mahoney, p. 68.

Cette décision de la Cour d'appel fédérale fait autorité relativement aux critères applicables à la détermination de ce en quoi consiste une autorité publique. Le premier critère n'étant pas retenu par la Cour, les critères applicables sont devenus les suivants:

- i) le gouvernement compétent doit exiger un contrôle suffisant sur les activités de l'organisme;
- ii) les bénéfices réalisés par l'organisme ne doivent pas servir un intérêt privé mais doivent profiter à l'ensemble du public¹⁵.

Ce test à deux volets a été subséquemment accepté par la Cour fédérale dans l'affaire *Canadian Olympic Association c. Konica Canada Inc.*¹⁶ et, plus récemment, dans l'affaire *Anne of Green Gables Licensing Authority Inc. c. Avonlea Traditions Inc.*¹⁷. Néanmoins, le premier critère est parfois retenu par la jurisprudence¹⁸.

2.3 Autorité publique: canadienne ou étrangère?

À la lecture de la version française de la *Loi*, le sous-alinéa 9(1)n(iii) vise à protéger une marque «adoptée et employée par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services». Dans la version anglaise de la *Loi*, la prohibition s'applique aux marques «adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for wares or services».

L'intention du législateur était-elle de qualifier l'autorité publique, de telle sorte qu'une marque officielle en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi* doive être adoptée et employée par une autorité publique *canadienne* comme marque officielle pour des marchandises ou services? L'intention du législateur était-elle de qualifier le lieu d'emploi, ou de qualifier les deux?

15. Voir l'énoncé de pratique du Bureau des marques, édition du 10 mars 1999 du *Journal des marques de commerce*, vol. 46, n° 2315, p. 95-97.

16. (1990) 30 C.P.R. (3d) 60 (C.F.P.I.), j. Denault, p. 64.

17. (2000) 4 C.P.R. (4th) 289 (Cour d'Ont.), p. 336-337. L'appel devant la Cour d'appel d'Ontario a été rejeté le 4 avril 2000 (n° C33960).

18. Juge Gibson, en obiter dans l'affaire *Big Sisters Association of Ontario c. Big Brothers of Canada*, (1998) 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F.P.I.), p. 214-215, confirmée en appel (1999) 86 C.P.R. 504 (C.A.F.); *Ontario Association of Architects c. Association of Architectural Technologists of Ontario*, (2001) 9 C.P.R. (4th) 496 (C.F.P.I.), j. McKeown, p. 501-503; *Heritage Canada Foundation c. New England Business Service Inc.*, (1997) 78 C.P.R. (3d) 531 (Comm. opp.), agent d'audience C.R. Vandenakker, p. 536-538.

Un auteur a suggéré que l'autorité publique devait être canadienne mais que l'adoption et l'emploi par cette autorité publique canadienne pouvaient avoir lieu hors du Canada¹⁹. Il a été également suggéré que, si l'intention du législateur était d'étendre la protection associée aux marques officielles à des autorités publiques étrangères, cette intention aurait été explicitement annoncée²⁰.

Cette question a été soulevée dans la récente affaire *Canada Post Corporation c. The Post Office*²¹ («*Canada Post Corporation*»). Parmi les prétentions de la demanderesse était celle que, en vertu de l'article 9 de la *Loi*, il ne suffisait pas que l'organisme soit une autorité publique, celui-ci devant être une autorité publique «au Canada». L'entité en question, The Post Office, était une société constituée en vertu de l'article 6 de la *British Post Office Act* et elle appartenait en exclusivité au gouvernement britannique.

La Cour, sous la plume de la juge Tremblay-Lamer, a décidé que le terme «autorité publique» n'était pas restreint aux autorités publiques du Canada:

À mon avis, si l'intention était de restreindre l'application aux seules autorités publiques «au Canada», le législateur aurait utilisé les termes «autorités publiques du Canada». Je ne peux conclure, à la lecture soit de la version anglaise, soit de la version française que les mots «in Canada»/«au Canada» pourraient grammaticalement ou suivant leur sens courant qualifier d'autorité publique.²²

Quoi qu'il en soit, même avant la décision *Canada Post Corporation c. The Post Office*²³, une consultation du registre des marques

19. A. DAVID MORROW, «Official Marks», dans Gordon F. HENDERSON, dir., *Trade Marks Law of Canada* (Toronto, Carswell, 1993), 377, p. 385. Voir aussi Sheldon BURSHTEIN, «Collegiate Licensing In Canada and the Statutory Advantage», (1985) 2 *C.I.P.R.* 17.

20. Todd KATHOL, «Official Marks Under Canada's *Trade-Marks Act*», (1999) 16 *C.I.P.R.* 207, p. 212.

21. (2001) 8 C.P.R. (4th) 289 (C.F.P.I.).

22. (2001) 8 C.P.R. (4th) 289 (C.F.P.I.), p. 298. Voir également *Maple Leaf Meats Inc. c. Consorzio Del Prosciutto Di Parma*, (2001) 9 C.P.R. (4th) 45 (C.F.P.I.), où la demanderesse alléguait que Consorzio Del Prosciutto Di Parma n'était pas une autorité publique en raison de l'absence d'un contrôle gouvernemental canadien. Quant à elle, la défenderesse alléguait qu'il n'y avait aucune exigence qu'une autorité publique fasse l'objet d'un contrôle par le gouvernement canadien et qu'il suffisait que le gouvernement italien exerce un contrôle sur celle-ci. Toutefois, cette question n'a pas été soulevée par la Cour.

23. (2001) 8 C.P.R. (4th) 289 (C.F.P.I.).

au Canada démontre que le registraire interprète les dispositions du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi* comme indiquant que l'autorité publique en question peut être étrangère²⁴.

3. L'effet d'une marque officielle à l'égard des tiers

3.1 *Portée de la prohibition: date de publication*

La prohibition du sous-paragraphe 9(1)n(iii) comporte un caractère contingent en ce sens qu'elle ne naît qu'une fois que l'autorité publique qui veut en revendiquer le bénéfice a, au préalable, adopté et employé la marque officielle au Canada, à titre de marque officielle, pour des marchandises ou services et que le registraire des marques a publié un avis d'adoption et emploi pour celle-ci dans le *Journal des marques de commerce*. Ce n'est donc qu'à compter de sa publication que la prohibition prend effet. Toutefois, cette prohibition prévoit deux exceptions, tel que discuté ci-dessous.

3.2 *Exceptions*

3.2.1 *Emploi antérieur*

Le sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi* interdit l'adoption à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement²⁵, d'une marque dont le registraire a donné avis public d'adoption et emploi par une autorité publique. Cet avis emporte, à compter de sa publication, prohibition d'adoption et d'emploi, sauf dans la mesure où un tel emploi était antérieur à la publication de cet avis²⁶. La prohibition opère donc à l'encontre de *l'enregistrement* d'une marque de commerce en instance à la date de publication de l'avis d'adoption et d'emploi d'une marque officielle, même si cette marque de commerce

24. Plusieurs marques officielles d'autorités publiques étrangères ont été publiées: PARMIGIANO au nom de Consorzio Del Formaggio Parmigiano (TMO 991,557) publiée le 15 décembre 1999; THE BRITISH POST OFFICE au nom de The Post Office (TMO 910,252) publiée le 18 novembre 1998; U.S.A. HOCKEY au nom de U.S.A. Hockey, Inc. (TMO 906,840) publiée le 15 mars 1995.

25. *Société des loteries du Québec c. Club Loto International C.I.L. Inc.* (2001), [2001] CarswellNat 182 (C.F.P.I.).

26. *Canadian Olympic Association c. Allied Corp.*, (1989) 28 C.P.R. (3d) 161 (C.A.F.); *Canadian Olympic Association c. Olympus Optical Co.*, (1991) 38 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.), j. Stone, p. 4; *Canadian Olympic Association c. Konica Canada Inc.*, (1992) 39 C.P.R. (3d) 400 (C.A.F.).

a été adoptée, employée ou déposée avant la date de publication de la marque officielle²⁷.

3.2.2. Consentement de l'autorité publique

Il n'est pas inutile de rappeler que la prohibition d'adoption d'une marque en vertu du paragraphe 9(1) de la *Loi* prévoit qu'il est néanmoins possible, en vertu du paragraphe 9(2) de la *Loi*, d'adopter ou d'enregistrer une marque de commerce (qui serait autrement prohibée par l'opération du paragraphe 9(1) de la *Loi*) avec le consentement de l'autorité publique.

3.3 Critères d'évaluation de l'interdiction: test de ressemblance

La prohibition d'adoption d'une marque en vertu du paragraphe 9(1) ne se détermine pas suivant les mêmes critères de confusion que ceux d'une marque de commerce en vertu de l'article 6 de la *Loi*. En effet, rappelons que le paragraphe 9(1) de la *Loi* énonce que «nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit: [...]».

La décision qui fait autorité pour le test applicable en matière de marques officielles est celui énoncé dans l'affaire *The Queen c. Kruger*²⁸. Il s'agit d'un test de ressemblance entre la marque prohibée et la marque adoptée, considéré du point de vue d'une personne ayant le souvenir imparfait:

A person familiar with the opponent's mark "the official mark" but having an imperfect recollection thereof would not be likely to mistake the applicant's mark therefore.²⁹

En vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi*, c'est le test de la ressemblance et du souvenir imparfait et non celui de la comparaison directe qui s'applique en matière de marques officielles³⁰.

27. *Canadian Olympic Association c. Allied Corp.*, (1989) 28 C.P.R. (3d) 161 (C.A.F.), j. MacGuigan, p. 166.

28. (1978) 44 C.P.R. (2d) 135 (registraire des marques).

29. *The Queen c. Kruger*, (1978) 44 C.P.R. (2d) 135 (registraire des marques), R. Carson, p. 139.

30. *Big Sisters Association of Ontario c. Big Brothers of Canada*, (1998) 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F.P.I.), j. Gibson, p. 217-220; *Techniquip Limited c. Canadian*

Le test de ressemblance et du souvenir imparfait a été appliqué par la Cour d'appel dans l'affaire *Techniquip Limited c. Canadian Olympic Association*³¹. La Cour a explicitement approuvé le test de ressemblance et du souvenir imparfait adopté par le juge de première instance³². Par ailleurs, l'affaire *Techniquip* confirme qu'un test de ressemblance plus strict devrait être appliqué dans le cas où la marque officielle en question serait composée de mots ou dessins communs à d'autres marques de commerce qui possèdent peu de caractère distinctif inhérent³³.

Encore plus récemment, le test de ressemblance et du souvenir imparfait énoncé dans l'affaire *Techniquip* a été également appliqué dans l'affaire *Canada Olympic Association c. Logo-Motifs Ltd.*³⁴. En appliquant ce test clairement établi par la jurisprudence, la Cour a conclu qu'il n'y avait pas de confusion entre les marques officielles de l'AOC et la marque de Logo-Motifs Ltd.:

Applying the law as articulated in the *Techniquip* decision, and keeping in mind that the burden of proof is on the respondent, I cannot conclude that the respondent's mark so nearly resembles the applicant's marks as to be likely to be mistaken for the official marks of the applicant. [...] Applying the first impression and imperfect recollection test, I conclude that the registration of the respondent's trade-mark is not contrary to section 9 of the *Trade-marks Act*.³⁵

3.4 Récapitulatif quant à l'effet d'une publication d'une marque officielle sur les tiers

Tel que discuté, les droits d'une autorité publique dans une marque officielle naissent à la publication par le registraire d'un avis d'adoption et d'emploi de celle-ci et les conséquences d'un tel avis sur les droits des tiers peuvent être résumées de la façon suivante:

Olympic Association, (2000) 3 C.P.R. (4th) 298 (C.A.F.), j. Desjardins, p. 303-304.

31. (2000) 3 C.P.R. (4th) 298 (C.A.F.).

32. *Techniquip Limited c. Canadian Olympic Association*, (1998) 80 C.P.R. (3d) 225 (C.F.P.I.). En appel, la Cour a accepté que le concept d'une famille de marques soit applicable à des marques officielles.

33. *Techniquip Limited c. Canadian Olympic Association*, (1998) 80 C.P.R. (3d) 225 (C.F.P.I.), j. Joyal, p. 234; (2000) 3 C.P.R. (4th) 298 (C.A.F.), j. Desjardins, p. 304.

34. (2000) 3 C.P.R. (4th) 219 (C.F.P.I.).

35. *Canadian Olympic Association c. Logo-Motifs Ltd.*, (2000) 3 C.P.R. (4th) 219 (C.F.P.I.), j. Reed, p. 223-224.

- À compter de sa *publication*, il est interdit d'adopter, à titre de marque de commerce ou autrement, une marque ressemblant à la marque officielle, sauf du consentement de l'autorité publique;
- À compter de cette publication, il n'est plus possible d'obtenir l'*enregistrement* d'une marque de commerce ressemblant à la marque officielle, sauf du consentement de l'autorité, et cela même si la marque de commerce a été adoptée, employée ou déposée antérieurement à la publication de cet avis d'adoption et emploi de la marque officielle;
- À compter de cette publication, le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée maintient ses droits et peut continuer d'employer sa marque de commerce en association avec les produits/services mentionnés dans sa demande d'enregistrement. Toutefois, il est possible que le propriétaire d'une marque enregistrée ne puisse pas étendre la liste de ses produits/services en association avec sa marque de commerce;
- À compter de sa publication, il demeure cependant possible à qui employait *avant* cette publication, de continuer à utiliser une marque de commerce ressemblant à une marque officielle.

4. La remise en question de la validité d'une marque officielle

4.1 Remarques préliminaires

En vertu de l'article 9 de la *Loi*, une autorité publique qui souhaite se prévaloir de l'avantage de la prohibition associée à une marque officielle doit, au préalable, avoir adopté et employé la marque, au Canada, à titre de marque officielle en association avec des marchandises ou services. Ces éléments statutaires, qui sont d'ailleurs cumulatifs, donneront naissance à un avis d'adoption et d'emploi d'une marque officielle émis par le registraire des marques de commerce.

Toutefois, est-ce qu'une autorité publique se servant de sa marque officielle dans le cadre d'une opposition ou de procédures judiciaires n'aura pas à prouver qu'elle a obtenu sa marque officielle valablement? Autrement dit, est-ce que le contenant d'une marque

officielle (l'avis public d'adoption et emploi émis par le registraire) fait preuve de son contenu (adoption et emploi d'une marque officielle au Canada par une autorité publique)?

La jurisprudence est d'avis que non³⁶. Dans l'affaire *Allied c. Canadian Olympic Association*³⁷ («*Allied*»), la Cour a clairement laissé entendre que l'avis public d'adoption et d'emploi d'une marque officielle est une présomption de son adoption et de son emploi par une autorité publique *en l'absence de preuve démontrant que la marque n'a pas été employée*³⁸.

Dans l'affaire *Big Sisters Association of Ontario c. Big Brothers of Canada*³⁹ («*Big Sisters Association of Ontario*»), la Cour fédérale a explicitement affirmé que la publication d'un avis public d'adoption et emploi d'une marque officielle ne fait pas preuve qu'une autorité publique a effectivement adopté et employé la marque officielle avant cette publication. De surcroît, il importe de souligner que la Cour établit que le fardeau de preuve d'adoption et emploi d'une marque officielle repose sur l'autorité publique et qu'en l'absence d'une telle preuve, la marque officielle d'une autorité publique serait inopposable à des tiers:

I can reach no other conclusion on the plain wording of paragraph 9(1)(n) of the Act that adoption and use as an official mark for wares and services prior to publication by the Registrar of public notice of adoption and use is a condition precedent to enforceability. *The mere publication of notice of adoption and use is not, I conclude, conclusive before this Court of such adoption and use.* Further, I conclude, the onus was on the Plaintiff to establish such adoption and use in a trade-mark sense. The

36. Toutefois, dans quelques décisions, la Commission d'opposition traitait l'avis public comme un enregistrement: *Canadian Olympic Association c. Biolab*, (1991) 36 C.P.R. (3d) 161 (Comm. opp.); *Ontario Federation of Anglers c. F.W. Woolworth*, (1992) 39 C.P.R. (3d) 272 (Comm. opp.).

37. (1990) 28 C.P.R. (3d) 161 (C.A.F.).

38. *Ibid.*, j. MacGuigan, p. 166: «But it is not necessary to go behind the public notice, at least not, as the Trial Judge held, in the absence of any evidence by the Appellant to suggest that the mark was not used». Voir aussi *Brown University c. Kinney Canada Inc.*, (1997) 84 C.P.R. (3d) 252 (Comm. opp.), agent d'audience D.J. Martin, p. 259. Dans cette affaire, une université américaine se fondait sur la protection conférée par le sous-alinéa 9(1)n)(ii) de la *Loi sur les marques de commerce* plutôt qu'une autorité publique qui se fondait sur le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi. Toutefois, elle pourrait s'appliquer par analogie.

39. *Big Sisters Association of Ontario c. Big Brothers of Canada*, (1998) 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F.P.I.).

evidence before me fails to discharge that onus. In the result, I conclude that the mark BIG BROTHERS AND SISTERS OF CANADA is unenforceable as against the Defendant.⁴⁰ [Les italiques sont nôtres].

Dans une autre décision, le juge Joyal de la Cour fédérale de première instance a énoncé qu'un avis public d'adoption et d'emploi d'une marque officielle n'est pas une présomption d'emploi antérieur à cet avis et déclare que le fardeau de prouver l'emploi de ses marques officielles incombe à l'autorité publique qui allègue que sa famille de marques officielles est opposable aux tiers⁴¹:

In my opinion, in an opposition proceeding, the Board must establish, with regard to the evidence submitted, whether the opponent can or cannot rely on a family of marks. The opponent no longer benefits from the presumption of use, as in the preliminary stages before the Registrar, and therefore must file evidence in that respect.⁴²

[...]

I further interpret this provision as imposing on a public authority the burden of providing evidence of adoption and use whenever a case of conflict occurs.⁴³

Donc, la jurisprudence démontre que l'autorité publique qui a l'intention de s'appuyer sur sa marque officielle, afin d'empêcher une partie d'employer ou d'enregistrer une marque de commerce, ne pourra plus se «cacher» derrière son avis d'adoption et d'emploi, mais devra plutôt faire preuve soit de l'adoption et de l'emploi de sa marque officielle au Canada, soit de son statut d'autorité publique⁴⁴. Il faut se rappeler toutefois qu'il incombera à qui veut faire annuler l'effet d'une publication d'une marque officielle de démontrer que le titulaire d'une marque officielle ne respecte pas l'une de ces deux

40. *Ibid.*, j. Gibson, p. 222. Il est à noter que, lors de l'appel dans l'affaire *Big Sisters Association of Ontario c. Big Brothers of Canada*, (1999) 86 C.P.R. 504 (C.A.F.), la décision de première instance a été confirmée sans motif.

41. *Techniquip c. Canadian Olympic Association*, (1998) 80 C.P.R. (3d) 225 (C.F.P.I.), j. Joyal, p. 232.

42. *Ibid.*

43. *Ibid.*, j. Joyal, p. 233. Lors de l'appel dans l'affaire *Canadian Olympic Association c. Techniquip Ltd.*, (1999) 3 C.P.R. (4th) 298 (C.A.F.), la décision de première instance a été infirmée sans égard à la question de preuve d'adoption et d'emploi d'une marque officielle.

44. Voir discussion dans la Partie 4.2 et la Partie 4.3.

conditions édictées par le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi*. En l'absence de preuve au contraire, l'autorité publique ne sera pas obligée de faire la preuve de la validité du contenu de l'avis public émis par le registraire⁴⁵.

Passons maintenant en revue quelques décisions où les critères d'obtention d'une marque officielle furent examinés par la Commission des oppositions ou par la Cour.

4.2 *Le statut de l'autorité publique*

La jurisprudence démontre que, peu importe le contexte dans lequel une partie visée se retrouve, soit dans une opposition devant la Commission des oppositions ou dans une procédure judiciaire devant une cour⁴⁶, il lui est possible de remettre en question le statut de l'autorité publique afin de prétendre que les marques officielles de cette dernière lui sont inopposables. Le fardeau de preuve repose sur l'autorité publique⁴⁷.

Dans l'affaire *Heritage Canada Foundation c. New England Business Service, Inc.*⁴⁸, Heritage Canada Foundation (la «Fondation») s'opposait à la marque THE NEBS MAIN STREET COLLECTION DESSIN au motif que la requérante avait adopté une marque dont la ressemblance était telle qu'on pouvait vraisemblablement la confondre avec ses marques officielles comportant l'élément «MAIN STREET».

La requérante contestait le statut de la Fondation et prétendait que celle-ci n'était pas une autorité publique selon les critères établis en vertu de l'article 9 de la *Loi*. Le registraire a décidé que la Fondation n'était pas une autorité publique et ne pouvait donc pas se servir

45. *WWF-World Wide Fund for Nature c. Incaha Inc.*, (1995) 61 C.P.R. (3d) 413; *Canadian Council of Professional Engineers c. Canadian Society for Professional Engineers*, (1997) 66 C.P.R. (3d) 563 (Comm. opp.), agent d'audience D.J. Martin, p. 569.

46. Dans le cadre d'une injonction interlocutoire, la défenderesse contestait le statut d'autorité publique de la demanderesse. Dans son jugement rendu séance tenante, la Cour ne précise pas cet aspect mais se prononce plutôt sur les conditions d'obtention d'une injonction interlocutoire: *Federal Business Development Bank c. C.B. Media Ltd.*, (1991) 37 C.P.R. (3d) 119 (C.F.P.I.), j. Jérôme, p. 122.

47. *Canadian Olympic Association c. Donkirk International, Inc.*, (1988) 17 C.P.R. (3d) 299 (C.F.P.I.).

48. *Heritage Canada Foundation c. New England Business Service, Inc.*, (1997) 78 C.P.R. (3d) 531 (Comm. opp.).

de ses marques officielles pour s'opposer à la marque de commerce de la requérante⁴⁹.

Toutefois, même si la requérante a eu gain de cause dans cette affaire, il n'en demeure pas moins que les marques de l'opposante demeurent au registre, nonobstant la conclusion de la Commission des oppositions selon laquelle celle-ci n'était pas une autorité publique⁵⁰.

Dans l'affaire *Ontario Association of Architects c. Association of Architectural Technologists of Ontario*⁵¹ («*Ontario Association of Architects*»), dans le cadre d'une demande d'annulation de la décision du registraire de publier l'avis public d'adoption et d'emploi de la marque officielle de la défenderesse, la demanderesse soutenait que la défenderesse n'était pas une autorité publique au sens de la *Loi*. En appliquant le test établi par la Cour d'appel dans l'affaire *Registrar of Trade-Marks c. Canadian Olympic Association*⁵², la Cour a conclu que la défenderesse était une autorité publique⁵³.

4.3 L'adoption et l'emploi de la marque officielle

Tel que discuté ci-haut⁵⁴, peu importe si une autorité publique s'oppose aux emploi et enregistrement d'une marque de commerce dans le cadre d'une opposition ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, la jurisprudence établit qu'en cas de contestation, elle devra faire la preuve de l'adoption et de l'emploi de sa marque officielle⁵⁵.

49. *Ibid.*, agent d'audience C.R. Vandenakker, p. 537-538.

50. Il est intéressant de noter que le registraire, peu de temps après sa décision, a publié un avis d'adoption et d'emploi des marques officielles PATRIMOINE (TMO 909 763 – publiée le 29 juillet 1998), HERITAGE (TMO 909 764 – publiée le 29 juillet 1998), HERITAGE CANADA DESIGN (TMO 904 394 – publiée le 29 août 1990) ainsi que plusieurs autres marques officielles au nom de la Fondation.

51. *Ontario Association of Architects c. Association of Architectural Technologists of Ontario*, (2001) 9 C.P.R. (4th) 496 (C.F.P.I.).

52. *Registrar of Trade-Marks c. Canadian Olympic Association*, (1983) 67 C.P.R. (2d) 59 (C.A.F.).

53. *Ontario Association of Architects c. Association of Architectural Technologists of Ontario*, (2001) 9 C.P.R. (4th) 496 (C.F.P.I.), j. McKeown, p. 501-504. Ce test a été également considéré dans l'affaire *Sullivan Entertainment Inc. c. Anne of Green Gables Licensing Authority Inc.*, (2001) 9 C.P.R. (4th) 344 (C.F.P.I.), j. Muldoon, p. 352, où la demanderesse a réussi à remettre en question le statut d'autorité publique de la défenderesse dans le cadre d'une action pour jugement déclaratoire.

54. Voir Partie 4.1.

55. Toutefois, dans une décision récente, *Ontario Association of Architects c. Association of Architectural Technologists of Ontario*, (2001) 9 C.P.R. (4th) 496

Dans l'affaire *Big Sisters Association of Ontario*⁵⁶, le défendeur alléguait que les demanderessees n'avaient pas fait preuve de l'adoption et de l'emploi de leurs marques officielles antérieurement à la date de publication⁵⁷ et qu'en l'absence d'une telle preuve, celles-ci étaient inopposables à des tiers⁵⁸.

Dans l'affaire *Canadian Council of Professional Engineers c. Krebs Engineers*⁵⁹, la Commission des oppositions a jugé que lorsqu'une requérante remet en question un aspect matériel relatif à l'avis public d'adoption et d'emploi d'une marque officielle, il incombe à l'opposante qui se fonde sur ces marques officielles de dissiper tout doute possible quant à la validité de cette publication. En se fondant sur l'affaire *Allied*, la Commission des oppositions a décidé que l'opposante ne pouvait se fonder sur le motif de la vraisemblance de confusion entre ses marques officielles et la marque de la requérante puisque l'opposante n'avait pas mis en preuve l'emploi de ses marques officielles:

Mr. Justice MacGuigan's comments seem to imply that a published official mark is similar to a trade-mark registration unless the opposite party (in this case, the Applicant), can adduce evidence tending to show that the official mark was not in use when publication was originally requested. Presumably, if the opposite party can cast doubt on any material aspect of the publication (*i.e.* – adoption, use, public authority's status, wares or services), then the party relying on the official mark must evidence that aspect of the publication which appears to

(C.F.P.I.), la Cour a décidé qu'il n'incombait pas à une autorité publique de prouver qu'elle a adopté et employé sa marque officielle. La Cour était d'avis que le fardeau de preuve reposait sur le requérant de fournir de la preuve qui pouvait appuyer son objection voulant que l'autorité publique n'avait pas employé et adopté sa marque au Canada. Ce renversement du fardeau de preuve était probablement dû au fait que l'autorité publique avait soumis de la preuve démontrant qu'elle avait adopté et employé sa marque officielle à la date de sa demande de l'avis public d'adoption et d'emploi: «In my view, the onus lies on the Applicant to provide some evidence to substantiate its objection. There is some evidence on the record that the Respondent has adopted and used the AATO Marks as of the date of the request for public notice. The Registrar did not err in finding the Respondent has adopted and used the AATO Marks as official marks itself and through its members as licensees».

56. (1998) 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F.P.I.).

57. *Ibid.*, j. Gibson, p. 210-211.

58. *Ibid.*, j. Gibson, p. 222. Il est à noter que lors de l'appel dans l'affaire *Big Sisters Association of Ontario c. Big Brothers of Canada*, (1999) 86 C.P.R. 504 (C.A.F.), la décision de première instance a été confirmée sans discussion de ce motif.

59. *Canadian Council of Professional Engineers c. Krebs Engineers*, (1996) 69 C.P.R. (3d) 267 (Comm. opp.).

be deficient [...] In view of the above, I found that the Applicant has raised sufficient doubt about the Opponent's claims to have used its various official marks. It was therefore incumbent on the Opponent to evidence such use and the Opponent has failed to do so. The Opponent is therefore precluded from relying on those official marks in the present case and the fourth ground is therefore unsuccessful.⁶⁰

Dans l'affaire *Heritage Canada Foundation c. New England Business Service Inc.*⁶¹, la requérante tentait également de remettre en question les adoption et emploi des marques officielles de l'opposante. En se fondant sur l'arrêt *Allied*⁶² et l'obiter du juge Gibson dans l'affaire *Big Sisters Association of Ontario*⁶³, la Commission des oppositions a pris en considération l'allégation de la requérante selon laquelle la preuve de l'opposante n'établissait pas l'adoption et l'emploi d'une de ses marques officielles⁶⁴. Toutefois, l'opposition fut rejetée pour d'autres motifs⁶⁵.

Dans une affaire plus récente, *Canada Post Corporation c. The Post Office* ("Canada Post Corporation")⁶⁶, la demanderesse soutenait également que la défenderesse n'avait pas adopté ou employé sa marque officielle au Canada. La Cour a réitéré que la simple publication d'un avis public d'adoption et d'emploi ne permettait pas d'en venir à des conclusions sur l'adoption et l'emploi d'une marque officielle⁶⁷. En se fondant sur la preuve soumise par la défenderesse, la Cour a décidé que le registraire avait commis une erreur en convenant que la défenderesse avait adopté et employé sa marque officielle MAILSORT au Canada et que l'avis public de la marque

60. *Ibid.*, agent d'audience D.J. Martin, p. 272-273.

61. *Heritage Canada Foundation c. New England Business Service Inc.*, (1997) 78 C.P.R. (3d) 531 (Comm. opp.).

62. (1990) 28 C.P.R. (3d) 161 (C.A.F.).

63. (1998) 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F.P.I.).

64. La Commission des oppositions a décidé que la preuve démontrait les adoption et emploi de la marque officielle de l'opposante et ce, malgré une déviation entre la marque officielle telle que publiée et celle employée.

65. *Heritage Canada Foundation c. New England Business Service Inc.*, (1997) 78 C.P.R. (3d) 531 (Comm. opp.), agent d'audience C.R. Vandenakker, p. 538. La Commission des oppositions a jugé que les marques de l'opposante étaient inopposables à la requérante puisque son statut d'autorité publique était nébuleux et n'a pas rejeté l'opposition au motif d'absence de preuve d'emploi des marques officielles de l'opposante.

66. (2001) 8 C.P.R. (4th) 289 (C.F.P.I.).

67. *Ibid.*, j. Tremblay-Lamer, p. 298. Quant à cet énoncé, la Cour réfère à l'affaire *Big Sisters Association of Ontario c. Big Brothers of Canada*, (1997) 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F.P.I.). Voir aussi *Piscitelli c. LCBO* (2001), [2001] F.C.T. 868 (C.F.P.I.).

officielle MAILSORT ne mettait en cause aucun des droits ou interdictions prévus à l'article 9 de la *Loi*.

Il est important de souligner que, dans cette décision, la question de l'applicabilité de l'article 50 de la *Loi* fut soulevée, ce qui nous amène à nous intéresser au débat de l'emploi d'une marque officielle sous licence.

4.3.1 L'applicabilité de l'article 50 de la *Loi*

La question de l'applicabilité de l'article 50 de la *Loi* aux marques officielles a fait surface dans quelques décisions récentes de la Cour fédérale, quoique celles-ci soient diamétralement opposées.

Tel que discuté ci-haut, dans l'affaire *Canada Post Corporation*⁶⁸, la demanderesse soutenait que la défenderesse n'avait pas adopté et employé sa marque officielle MAILSORT au Canada. Elle a fait valoir que la preuve de la défenderesse n'alléguait pas un emploi par elle-même mais plutôt un emploi par ses licenciés. En conséquence, la demanderesse prétendait que cet emploi sous licence ne pouvait pas profiter à la défenderesse, les dispositions législatives relatives à l'emploi sous licence ne s'appliquant qu'aux marques de commerce⁶⁹.

La Cour a jugé que l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce* ne réfère pas à des marques officielles et que conséquemment le titulaire d'une marque officielle ne pouvait pas bénéficier de l'emploi par son licencié de sa marque officielle. Qui plus est, la Cour a également énoncé que, même si une telle interprétation était possible, la preuve de la défenderesse était défailante en ce qu'elle n'établissait ni un emploi par celle-ci, ni un emploi par un de ses licenciés⁷⁰.

Dans une autre décision, *Ontario Association of Architects*⁷¹, en notant que le régime qui gouverne les marques officielles est fondamentalement différent de celui d'une marque de commerce, la Cour a

68. (2000) 8 C.P.R. (4th) 289 (C.F.P.I.).

69. Article 50 de la *Loi*.

70. (2000) 8 C.P.R. (4th) 289 (C.F.P.I.), j. Tremblay-Lamer, p. 299-300. La Cour n'a pas traité des questions d'octroi irrégulier de licences ou de «licéité» soulevées par la demanderesse, ayant conclu au préalable que la défenderesse n'avait pas adopté et employé sa marque officielle au Canada avant la publication de l'avis public du registraire.

71. (2000) 9 C.P.R. (4th) 496 (C.F.P.I.).

néanmoins conclu que la preuve de la défenderesse a établi que ses marques officielles étaient employées au Canada par elle-même ou par ses licenciés⁷²:

There is some evidence on the record that the Respondent has adopted and used the AATO Marks as of the date of the request for public notice. The Registrar did not err in finding the Respondent had adopted and used the AATO Marks as official marks *itself and through its members as licensees*.⁷³
[Les italiques sont nôtres].

À la lecture de ces décisions, il est loin d'être clair que l'emploi d'une marque officielle sous licence profite à l'autorité publique. Ce sujet fera certes l'objet de vifs débats jusqu'à ce que la Cour d'appel se prononce⁷⁴.

Outre les questions reliées à l'emploi d'une marque officielle sous licence, la contestation de la validité de l'avis public d'une marque officielle soulève d'autres points qui méritent une attention particulière.

4.3.2 Adoption et emploi d'une marque officielle avant la date critique

Bien qu'il soit établi qu'une partie puisse contester la validité d'une marque officielle en prétendant qu'elle n'a pas été adoptée et employée au Canada, il n'est pas clair que ces adoption et emploi doivent avoir été faits avant la date de la demande par l'autorité publique au registraire de publier un avis en ce sens ou avant la publication effective de l'avis public.

72. Il est à noter que la Cour n'a pas élaboré l'aspect d'emploi d'une marque officielle sous licence dans sa décision.

73. *Ontario Association of Architects c. Association of Architectural Technologists of Ontario*, (2001) 9 C.P.R. (4th) 496 (C.F.P.I.), j. McKeown, p. 504. On peut se demander si la Cour serait arrivée à la même conclusion si la preuve n'avait démontré qu'un emploi des marques officielles sous licence et non pas seulement par le titulaire lui-même.

74. Une directive claire de la Cour serait importante, surtout si l'on considère que le paragraphe 9(2) de la *Loi* permet l'emploi d'une marque officielle par un tiers mais «ne crée aucune présomption portant que l'emploi profite au propriétaire de la marque officielle», *Canada Post Corporation c. The Post Office*, (2001) 8 C.P.R. (4th) 289 (C.F.P.I.), j. Tremblay-Lamer, p. 299.

Sans avoir fait l'objet d'un débat, la jurisprudence semble indiquer que la date critique est celle de la publication de l'avis public⁷⁵. Pourtant, quelques décisions semblent référer à la date de la demande au registraire de publier l'avis⁷⁶. Si l'on considère qu'une marque officielle ne peut pas être une marque projetée⁷⁷, il semble que cette dernière solution doive être préconisée.

Même si le traitement réservé à une marque officielle diffère de celui d'une marque de commerce dans l'analyse de la date critique applicable, ne serait-il pas possible d'apparenter la notion d'emploi d'une marque de commerce à celle d'une marque officielle? Le requérant d'une marque de commerce qui fonde sa demande sur une base d'emploi au Canada doit l'avoir nécessairement employée *au moment du dépôt de sa demande* d'enregistrement.

En déposant une demande pour un avis public d'adoption et d'emploi d'une marque officielle, une autorité publique doit nécessairement alléguer qu'elle l'a adoptée et employée au Canada. Or, par analogie, ne serait-il pas possible de faire valoir qu'une autorité publique doit avoir adopté et employé sa marque officielle *au moment de sa demande* de l'avis public d'adoption et d'emploi de celle-ci?

Si l'on accepte la prétention qu'une marque officielle n'est valide que si une autorité publique l'a adoptée et employée avant la publication de l'avis public, il y a une possibilité qu'au moment du dépôt de la demande de l'avis public, la marque officielle n'ait pas encore été employée. Si une marque officielle n'a pas été adoptée et employée au Canada au moment du *dépôt de la demande* de l'avis public, mais a été adoptée et employée avant la *publication* de l'avis public, cette situation ne semble-t-elle pas équivaloir au dépôt d'une marque officielle sur une base projetée?

75. *Canadian Olympic Association c. Donkirk International, Inc.*, (1988) 17 C.P.R. (3d) 299 (C.F.P.I.), j. Teitelbaum, p. 307 et 309; *Big Sisters Association of Ontario c. Big Brothers of Canada*, (1988) 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F.P.I.), j. Tremblay-Lamer, p. 222; *Heritage Canada Foundation c. New England Business Service Inc.*, (1997) 78 C.P.R. (3d) 531 (Comm. opp.), agent d'audience C.R. Vandenakker, p. 538; *Canada Post Corporation c. The Post Office*, (2001) 8 C.P.R. (4th) 289 (C.F.), j. Tremblay-Lamer, p. 298; voir aussi *Piscitelli c. LCBO (2001)*, [2001] F.C.T. 868 (C.F.P.I.) et *FileNet Corporation c. Canada (Registrar of Trade-marks) (2001)*, [2001] F.C.T. 865 (C.F.P.I.).

76. *Canadian Council of Professional Engineers c. Krebs Engineers*, (1996) 69 C.P.R. (3d) 267 (Comm. opp.), agent d'audience Martin, p. 272; *Ontario Association of Architects c. Association of Architectural Technologists of Ontario*, (2001) 9 C.P.R. (4th) 496 (C.F.P.I.), j. McKeown, p. 504.

77. *Ontario Association of Architects c. Association of Architectural Technologists of Ontario*, (2001) 9 C.P.R. (4th) 496 (C.F.P.I.), j. McKeown, p. 503.

4.3.3 *L'emploi d'une marque officielle et l'existence de l'autorité publique après la publication de l'avis public*

Tel que discuté⁷⁸, ce n'est qu'à compter de la publication de l'avis public d'une marque officielle que la prohibition prend effet sur les tiers. Toutefois, qu'en est-il de la situation où une autorité publique cesse d'exister ou l'autorité publique cesse d'employer sa marque officielle postérieurement à la publication de l'avis public d'adoption et d'emploi de celle-ci?

Il n'y a pas de réponse claire à cette problématique, s'agissant d'un aspect qui n'a pas encore été mis à l'étude. Cependant, quelques décisions semblent avoir laissé la possibilité à une partie, se voyant attaquée par une autorité publique se fondant sur ses marques officielles, d'avancer l'argument qu'une marque officielle qui cesse d'être employée ou une autorité publique qui cesse d'exister entraînera conséquemment l'inopposabilité de la marque officielle en question⁷⁹. On pourrait s'attendre à des discussions intéressantes sur le sujet.

Les diverses possibilités de contester la validité de l'avis public d'adoption et d'emploi d'une marque officielle ayant été considérées, passons maintenant à la question du recours approprié pour une partie qui désire faire annuler l'effet de la publication d'un tel avis.

5. Véhicule procédural pour annuler l'effet de la publication d'une marque officielle

Plusieurs décisions ont traité de l'aspect du véhicule procédural approprié pour annuler la décision du registraire de publier un avis public d'adoption et d'emploi d'une marque officielle et rendre cet avis nul et sans effet. Grâce à ces décisions, nous avons maintenant des indications quant aux recours qui sont à éviter et ceux que nous devrions favoriser⁸⁰.

78. Voir la Partie 3.1 et la Partie 3.4.

79. *Canadian Council of Professional Engineers c. Krebs Engineers*, (1996) 69 C.P.R. (3d) 267 (Comm. opp.), agent d'audience D.J. Martin, p. 272; *Big Sisters Association of Ontario c. Big Brothers of Canada*, (1988) 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F.P.I.), j. Gibson, p. 216.

80. Voir A. DAVID MORROW, «Official Marks – Myth and Reality», (2000) 7 *Intellectual Property* 382; Justine WIEBE, «Challenging So-Called “Official Marks”», (2001) 7 *Intellectual Property* 427; Dale E. SCHLOSSER, «Official Marks: No Longer Invincible», (2001) 17 *C.I.P.R.* 619.

5.1 Action par voie de déclaration devant la Cour fédérale du Canada

Dans l'affaire *Canadian Olympic Association c. USA Hockey, Inc.*⁸¹, la demanderesse, par voie d'action, sollicitait un jugement à l'effet que la décision du registraire de publier l'avis d'adoption et d'emploi par USA Hockey Inc. de sa marque officielle USA HOCKEY était nulle *ab initio* de même qu'une ordonnance annulant la décision du registraire.

Sans se prononcer sur le véhicule procédural approprié, la Cour a jugé qu'une action par voie de déclaration n'était pas le recours approprié pour contester la décision du registraire de publier un tel avis ni le moyen approprié pour annuler la décision du registraire en raison de l'absence d'une disposition législative prévoyant une mesure de redressement de la nature d'une révocation d'une marque officielle ou l'annulation d'une décision du registraire de donner un avis public d'adoption et emploi d'une marque officielle⁸².

En appel⁸³, la Cour d'appel confirme la décision de première instance, encore une fois sans se prononcer sur l'aspect du moyen procédural approprié:

Whether the appropriate procedure for the Appellant was an appeal or an application for judicial review need not be decided. We are satisfied that the bringing of an action to challenge the implicit decision of the Registrar that the Respondents USA Basketball and USA Hockey Inc. were "public authorit[ies]" for the purposes of sub-paragraph 9(1)(n)[...] of the *Trade-Marks Act*, R.S.C. 1985, c. T-13, was not the correct procedure.⁸⁴

81. *Canadian Olympic Association c. USA Hockey, Inc.*, (1997) 74 C.P.R. (3d) 348 (C.F.P.I.); conf. (2000) 3 C.P.R. (4th) 259 (C.A.F.).

82. *Canadian Olympic Association c. USA Hockey, Inc.*, (1997) 74 C.P.R. (3d) 348 (C.F.P.I.), j. Jérôme, p. 350. La même journée, une décision similaire a été rendue dans l'affaire *Canadian Olympic Association c. USA Basketball*, [1997] CarswellNat 942 (C.F.P.I.).

83. *Canadian Olympic Association c. USA Hockey, Inc.*, (2000) 3 C.P.R. (4th) 259 (C.A.F.). Cette décision s'applique également dans l'affaire *Canadian Olympic Association c. USA Basketball*, [1999] F.C.J. 1600 (C.A.F.), qui fut entendue en même temps que *Canadian Olympic Association c. USA Hockey, Inc.*

84. *Canadian Olympic Association c. USA Hockey, Inc.*, (2000) 3 C.P.R. (4th) 259 (C.A.F.), j. Desjardins, p. 260.

5.2 Demande («Application») en vertu de l'article 55 de la Loi

Dans une affaire plus récente, la Cour s'est penchée sur la question de la possibilité qu'une partie obtienne un jugement déclaratoire en regard de la publication d'une marque officielle⁸⁵. Dans cette affaire, la défenderesse demandait à la Cour de renverser la décision du protonotaire Giles, qui avait refusé d'accorder la requête de la défenderesse qui visait la radiation de certaines allégations de la déclaration de la demanderesse⁸⁶.

Sullivan Entertainment Inc. avait procédé par voie d'action dans le but d'obtenir un jugement déclaratoire selon lequel la défenderesse n'était pas une autorité publique et qu'elle ne pouvait donc bénéficier de l'article 9 de la Loi. Elle ne contestait pas la décision du registraire de publier l'avis public d'adoption et d'emploi d'une marque officielle et elle n'exigeait pas la révocation d'une marque officielle. Quant à elle, Anne of Green Gables Licensing Authority Inc. contestait le choix du recours de Sullivan Entertainment Inc.

À la lumière des revendications de Sullivan Entertainment Inc., la Cour a jugé que celle-ci pouvait plaider dans une action pour jugement déclaratoire que la défenderesse n'était pas une autorité publique:

What is being challenged is the ability of the defendants to benefit from the protection under section 9 of the Act when they apparently fail to meet the criteria of a public authority.

[...]

As the plaintiff is not seeking the revocation of an official mark nor to challenge the decision of the registrar, there is no jurisprudence provided to undermine its ability to bring an action for declaratory relief.⁸⁷

85. *Sullivan Entertainment Inc. c. Anne of Green Gables Licensing Authority Inc.*, (2001) 9 C.P.R. (4th) 344 (C.F.P.I.).

86. *Sullivan Entertainment Inc. c. Anne of Green Gables Licensing Authority Inc.*, (2000) 7 C.P.R. (4th) 532 (C.F.P.I.), protonotaire Giles.

87. *Sullivan Entertainment Inc. c. Anne of Green Gables Licensing Authority Inc.*, (2001) 9 C.P.R. (4th) 344 (C.F.P.I.), j. Muldoon, p. 351-352.

La Cour a décidé qu'en vertu de l'article 55 de la *Loi*⁸⁸ elle avait la juridiction d'appliquer les droits conférés par l'article 9 de la *Loi* et que la Règle 64 des *Règles de la Cour fédérale*⁸⁹ permettait à la Cour de faire des déclarations de droit qui lient les parties et de rendre un jugement déclaratoire fondé sur l'article 9 de la *Loi*.

5.3 Appel en vertu de l'article 56 de la Loi ou recours en révision judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale?

Une revue de la jurisprudence semble indiquer que le débat du recours approprié se situe entre un appel fondé sur l'article 56 de la *Loi* ou une demande de révision judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*⁹⁰.

Dans l'affaire *Magnotta Winery c. Vintners Quality Alliance of Canada*⁹¹ («*Magnotta*»), la demanderesse sollicitait une extension de délai pour procéder par révision judiciaire⁹² de la décision du registraire de publier la marque officielle ICEWINE⁹³. La Cour a omis de se prononcer sur la procédure appropriée, laissant cette tâche à la Cour d'appel⁹⁴, tout en indiquant qu'un appel en vertu de l'article 56 de la *Loi* (sous réserve de l'intérêt requis) ou un recours en révision judiciaire étaient des recours envisageables.

88. «La Cour fédérale peut connaître de toute action ou procédure en vue de l'application de la présente loi ou d'un droit ou recours conféré ou défini par celle-ci».

89. «[...] la Cour peut faire des déclarations de droit qui lient les parties à l'instance, qu'une réparation soit ou puisse être demandée ou non en conséquence».

90. *Magnotta Winery c. Vintners Quality Alliance of Canada*, (2000) 1 C.P.R. (4th) 68 (C.F.P.I.); *Canada Post Corporation c. The Post Office*, (2001) 8 C.P.R. (4th) 289 (C.F.P.I.). *Ontario Association of Architects c. Association of Architectural Technologists of Ontario*, (2001) 9 C.P.R. (4th) 496 (C.F.P.I.); *Maple Leafs Meats Inc. c. Consorzio Del Prosciutto Di Parma*, (2001) 9 C.P.R. (4th) 485 (C.F.P.I.).

91. (2000) 1 C.P.R. (4th) 68 (C.F.P.I.).

92. Dans l'alternative, la demanderesse a demandé des directives à la Cour quant au recours approprié en vertu de la règle 54 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, mais la Cour a jugé qu'elle n'avait pas la juridiction pour diriger la demanderesse dans son choix de recours.

93. Cette marque a été volontairement radiée le 7 février 2001; voir note 94.

94. *Magnotta Winery c. Vintners Quality Alliance of Canada*, (2000) 1 C.P.R. (4th) 68 (C.F.P.I.), j. Reed, p. 79. Un désistement de l'appel de cette décision (A-172-99) fut produit le 27 septembre 2000. Par ailleurs, il est intéressant de noter que les demandes par Vintners Quality Alliance of Canada pour les marques officielles ICE WINE (TMO 910 169) et ICEWINE (TMO 909 494) ont été retirées le 7 février 2001: voir l'édition du 7 février 2001 du *Journal des marques de commerce* (vol. 58, n° 2415), p. 136-137.

Les mêmes points ont été soulevés dans l'affaire *Canada Post Corporation*⁹⁵. À l'instar de la décision du juge Reed dans l'affaire *Magnotta*, la juge Tremblay-Lamer a également décidé que le choix du recours approprié était une question qui devrait être traitée par la Cour d'appel⁹⁶.

5.3.1 «Refus» de l'article 56 de la Loi

Quelques décisions récentes semblent avoir réduit l'incertitude en ce qui a trait au droit d'appel en vertu de l'article 56(1) de la *Loi*. Dans l'affaire *Ontario Association of Architects*⁹⁷, le demandeur, par voie d'appel en vertu de l'article 56 de la *Loi*, a sollicité une ordonnance annulant la décision du registraire des marques de commerce de donner un avis public d'adoption et d'emploi par la défenderesse de ses marques officielles ainsi qu'une ordonnance que la publication de cet avis est nulle *ab initio* et inopérante. La Cour a conclu que, le demandeur n'étant pas partie à l'affaire dont le registraire était saisi, il n'avait pas la qualité requise pour procéder par voie d'appel en vertu de l'article 56 de la *Loi*⁹⁸.

Dans l'affaire *Maple Leaf Meats Inc. c. Consorzio Del Prosciutto Di Parma*⁹⁹ («*Maple Leaf*»), la Cour a également décidé que la possibilité d'un appel d'une décision du registraire des marques de commerce en vertu de l'article 56 de la *Loi* n'est offerte qu'à une partie qui a également été partie à l'affaire devant le registraire. La Cour a énoncé que, même si le droit d'appel établi par l'article 56(1) de la *Loi* n'est pas limité à quelqu'un en particulier, il ne s'ensuit pas que toute personne peut déposer un avis d'appel. La Cour a jugé que l'appelante n'avait pas la qualité requise pour former un appel en vertu de l'article 56(1) de la *Loi* à l'encontre de la décision du registraire de publier l'avis d'adoption et d'emploi de la marque officielle de l'intimée¹⁰⁰.

Il n'est pas surprenant que ces décisions aient rejeté le moyen procédural d'appel en vertu de l'article 56 de la *Loi*. Cet article pré-

95. *Canada Post Corporation c. The Post Office*, (2001) 8 C.P.R. (4th) 289 (C.F.P.I.).

96. *Ibid.*

97. *Association of Architectural Technologists of Ontario c. Association of Architectural Technologists of Ontario*, (2001) 9 C.P.R. (4th) 496 (C.F.P.I.).

98. *Ontario Association of Architects c. Association of Architectural Technologists of Ontario*, (2001) 9 C.P.R. (4th) 496 (C.F.P.I.), j. McKeown, p. 500.

99. *Maple Leaf Meats Inc. c. Consorzio Del Prosciutto Di Parma*, (2001) 9 C.P.R. (4th) 485 (C.F.P.I.).

100. *Ibid.*, j. O'Keefe, p. 494-495.

voit qu'il est possible d'interjeter appel devant la Cour fédérale de toute décision rendue par le registraire sous le régime de la *Loi*. En effet, il existe quatre types de décisions que rend le registraire qui peuvent faire l'objet d'un appel et les parties à cet appel dépendront de la décision rendue par le registraire, savoir:

- a) décision du registraire rejetant une demande d'enregistrement;
- b) décision du registraire acceptant une demande d'enregistrement;
- c) décision de la Commission des oppositions acceptant ou refusant une demande d'enregistrement;
- d) décision du registraire maintenant ou radiant un enregistrement dans le cadre d'une procédure en radiation administrative en vertu de l'article 45 de la *Loi*.

Donc, en vertu de l'article 56 de la *Loi*, les seules parties à un appel seraient celles impliquées dans ces quatre types de décisions du registraire. Dans le cas d'une décision du registraire de publier un avis public d'adoption et d'emploi d'une marque officielle, les seules parties à cette décision seraient l'autorité publique ayant fait la demande pour une marque officielle et le registraire ayant refusé de publier l'avis public d'adoption et d'emploi de la marque officielle.

5.3.2 «Acceptation» de l'article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*

D'après cette même jurisprudence, il semblerait qu'une partie intéressée pourrait tenter un recours en révision judiciaire devant la Cour fédérale du Canada, tel qu'énoncé dans l'affaire *Ontario Association of Architects*¹⁰¹. La Cour énonce clairement que lorsque aucun autre moyen d'appel n'existe, il est possible de présenter une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*¹⁰², sous réserve de l'intérêt requis¹⁰³ afin de contes-

101. *Ontario Association of Architects c. Association of Architectural Technologists of Ontario*, (2001) 9 C.P.R. (4th) 496 (C.F.P.I.). Voir également *Piscitelli c. LCBO (2001)*, [2001] F.C.T. 868 (C.F.P.I.) et *FileNet Corporation c. Canada (Registrar of Trade-marks) (2001)*, [2001] F.C.T. 865 (C.F.P.I.), deux jugements du juge Blais visant des demandes en révision judiciaire à l'encontre de la décision du registraire de publier un avis public d'adoption et d'emploi d'une marque officielle.

102. L.R.C. (1985), c. F-7 (L.C. 1990, c. 8, art. 5).

103. *Ontario Association of Architects c. Association of Architectural Technologists of Ontario*, (2001) 9 C.P.R. (4th) 496 (C.F.P.I.), j. McKeown, p. 500.

ter la décision du registraire de publier un avis public d'adoption et d'emploi au Canada d'une marque officielle.

Dans l'affaire *Maple Leaf*¹⁰⁴, en rejetant le moyen d'appel en vertu de l'article 56 de la *Loi*, la Cour a souligné que l'appelante pouvait néanmoins présenter une requête en révision judiciaire de la décision du registraire en vertu de l'article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*¹⁰⁵. De surcroît, la Cour a énoncé que sa décision concernant la possibilité de former un appel en vertu de l'article 56 de la *Loi* n'avait pas pour effet d'empêcher l'appelante de présenter une demande de prorogation du délai imparti pour le dépôt d'une demande de contrôle judiciaire, ni de présenter une requête visant à faire convertir son appel en demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*¹⁰⁶.

Le choix d'un recours à l'encontre de la décision du registraire de publier l'avis public d'adoption et d'emploi d'une marque officielle au Canada étant moins nébuleux depuis ces décisions¹⁰⁷, cela nous amène à l'examen des facteurs à considérer avant d'entreprendre un recours en révision judiciaire.

5.3.3 Quelques facteurs à considérer préalablement à l'institution d'un recours en révision judiciaire

L'article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*¹⁰⁸ se lit comme suit:

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

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Section de

104. *Maple Leaf Meats Inc. c. Consorzio Del Prosciutto Di Parma*, (2001) 9 C.P.R. (4th) 485 (C.F.P.I.).

105. (2000) 9 C.P.R. (4th) 485 (C.F.P.I.), j. O'Keefe, p. 495.

106. *Ibid.*

107. Voir également *Piscitelli c. LCBO (2001)*, [2001] F.C.T. 868 (C.F.P.I.), jugement rendu subséquemment à la remise du manuscrit de l'auteure. *Canada Post Corporation c. The Post Office*, (2001) 8 C.P.R. (4th) 289 (C.F.P.I.). Même si elle ne s'est pas prononcée sur le recours approprié, la juge Tremblay-Lamer a indiqué que le recours en révision judiciaire lui semblait un recours plus approprié que l'appel en vertu de l'article 56 de la *Loi*.

108. Précité, note 102.

première instance peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

(3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Section de première instance peut:

- a) ordonner à l'office fédéral en cause d'accomplir tout acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir ou dont il a retardé l'exécution de manière déraisonnable;
- b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou informer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office fédéral.

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises par la Section de première instance si elle est convaincue que l'office fédéral, selon le cas:

- a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;
- b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter;
- c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
- d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;
- e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;
- f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

À la lecture de cet article, les facteurs à considérer peuvent être résumés de la manière suivante:

- Le requérant a-t-il agi dans un délai raisonnable?
- Le requérant est-il directement touché par la décision du registraire?
- Les motifs de révision judiciaire?

5.3.3.1 Le requérant a-t-il agi dans un délai raisonnable?

En vertu de l'article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*, une personne doit agir dans un délai de trente jours suivant la communication de la décision en question ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Section de première instance peut accorder.

Généralement, au regard du délai supplémentaire, une personne doit agir diligemment et dans un délai raisonnable et n'aura pas à démontrer les circonstances extraordinaires entourant une demande de prolongation de délai d'une demande en révision judiciaire¹⁰⁹. Il est à noter qu'un délai considéré comme déraisonnable par une cour pourrait empêcher le requérant de procéder par voie de révision judiciaire¹¹⁰.

Dans l'affaire *Magnotta*¹¹¹, il s'est écoulé un délai de plus de six mois entre la publication de la marque officielle et la requête en prorogation de délai pour procéder par voie de révision judiciaire. Toutefois, il y avait un historique entre les parties en cause et un échange de correspondance entre les procureurs desdites parties bien avant la publication de l'avis public de la marque officielle contestée. La Cour a jugé que la requérante avait respecté les critères énoncés dans l'affaire *Grewal c. Canada (Min. of Employment & Immigration)*¹¹² en raison de la preuve démontrant qu'il y avait une explication pour le délai, qu'elle avait agi diligemment lors de sa découverte que la marque officielle contestée était publiée, qu'il y aurait un préjudice si la décision du registraire de publier l'avis public d'adoption et d'emploi de la marque officielle n'était pas contestée et qu'elle avait un «seriously arguable case».

Toutefois, il est loin d'être clair si le délai de trente jours s'applique à partir de la publication de la marque officielle ou à partir de la décision du registraire de la publier¹¹³.

109. *Grewal c. Canada (Min. of Employment & Immigration)*, (1985) 63 N.R. 106 (C.A.F.).

110. *Friends of the Oldman River Society c. Canada (Min. of Transports)*, [1992] 1 R.C.S. 3 (C.S.C.).

111. (2000) 1 C.P.R. (4th) 68 (C.F.P.I.).

112. (1985) 63 N.R. 106 (C.A.F.).

113. Généralement, il s'écoule moins d'un mois entre la date à laquelle la demande pour une marque officielle est acceptée pour publication et la date à laquelle elle est effectivement publiée. Toutefois, il est à noter qu'une consultation de l'historique des marques officielles contenu dans le registre informatique des marques au Canada révèle que la date à laquelle la demande pour une marque officielle a été acceptée pour publication n'apparaît pas de façon systématique. Donc, il serait parfois difficile d'établir la date à laquelle la décision du registraire de publier un avis public d'adoption et d'emploi d'une marque officielle a été prise.

5.3.3.2 Le requérant est-il directement touché par la décision du registraire?

Qu'une partie soit ou non à l'intérieur des délais pour agir, encore faut-il qu'elle soit une personne «directement touchée» par la décision du registraire de publier l'avis public d'adoption et d'emploi de la marque officielle¹¹⁴. Les droits d'une autorité publique dans sa marque officielle ne naissent qu'à sa publication. Nous avons discuté des conséquences de cette publication sur les droits des tiers¹¹⁵. Si la partie requérante n'est pas une personne «directement touchée» par la décision du registraire de publier une marque officielle, elle n'aura pas l'intérêt requis pour procéder par voie de révision judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*.

Dans les affaires *Magnotta*¹¹⁶ et *Canada Post Corporation*¹¹⁷, la question de l'intérêt requis en vertu de l'article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale* a néanmoins été examinée par la Cour, même si cette dernière ne s'est pas prononcée quant au moyen approprié pour contester la validité d'une marque officielle. Dans ces deux décisions, la Cour a conclu que la demanderesse et le demandeur avaient respectivement l'intérêt requis pour procéder, le cas échéant, par révision judiciaire.

La Cour a également discuté de l'intérêt requis pour procéder par révision judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale* dans l'affaire *Ontario Association of Architects*¹¹⁸, où elle s'est prononcée sur le véhicule procédural approprié pour contester la décision du registraire de publier un avis public d'adoption et d'emploi d'une marque officielle. La Cour a jugé que le demandeur avait un intérêt à l'égard des marques officielles de la défenderesse¹¹⁹.

5.3.3.3 Les motifs de révision judiciaire

Advenant le cas où une demande de révision judiciaire à l'intérieur des délais ou hors délai est acceptée et que la demanderesse a

114. Paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), c. F-7 (édité par L.C. 1990, c. 8, art. 5).

115. Voir le tableau récapitulatif à la Partie 3.4.

116. (2000) 1 C.P.R. (4th) 68 (C.F.P.I.).

117. (2001) 8 C.P.R. (4th) 289 (C.F.P.I.).

118. (2001) 9 C.P.R. (4th) 496 (C.F.P.I.).

119. *Ibid.*, j. McKeown, p. 500. Voir également *FileNet Corporation c. Canada (Registrar of Trade-marks)* (2001), [2001] F.C.T. 865 (C.F.P.I.).

établi son intérêt dans l'action, celle-ci doit également avoir des motifs pour soutenir sa demande en révision judiciaire¹²⁰.

Parmi les motifs possibles, la partie requérante pourrait plaider que le registraire a rendu une décision entachée d'une erreur de droit en acceptant de publier la marque officielle¹²¹. Dans cette optique, la partie requérante pourrait soutenir que l'entité en question ne constitue pas une autorité publique¹²² ou que la marque officielle sur laquelle se fonde l'autorité publique pour empêcher un tiers d'employer ou d'enregistrer sa marque de commerce n'a pas été adoptée et employée au Canada¹²³.

6. Conclusion

L'état du droit au regard des marques officielles au Canada a certes évolué ces dernières années. D'une part, il y a maintenant un courant jurisprudentiel qui énonce que la simple publication d'un avis d'adoption et d'emploi d'une marque officielle ne permet pas de conclure qu'il y a eu adoption et emploi. En présence d'une preuve à cet effet, il incombera à l'autorité publique de faire la preuve de l'emploi de ses marques officielles pour que celles-ci soient opposables à des tiers. D'autre part, la jurisprudence démontre que, de plus en plus, le statut d'une autorité publique pourrait être également contesté.

Par ailleurs, il semble dorénavant exister un véhicule procédural approprié, soit un recours en révision judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*, par lequel une partie intéressée pourrait contester la validité d'une marque officielle¹²⁴.

Ces développements peuvent être considérés comme l'embryon d'un traitement des marques officielles, qui pourrait en quelque sorte s'apparenter à celui des marques de commerce. Ces développements combinés potentiellement avec d'autres changements dans l'avenir, tels l'application plus stricte des critères déterminant l'en-

120. Paragraphe 18.1(4) de la *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), c. F-7 (édité par L.C. 1990, c. 8, art. 5).

121. Sous-paragraphe 18.1(4)c) de la *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), c. F-7 (édité par L.C. 1990, c. 8, art. 5).

122. Il serait probablement judicieux d'obtenir les dossiers officiels (*i.e.* «file wrapper») de la marque officielle en question.

123. Ces deux aspects ont déjà fait l'objet de commentaires dans la Partie 4.

124. *Ontario Association of Architects c. Association of Architectural Technologists of Ontario*, (2001) 9 C.P.R. (4th) 496 (C.F.P.I.).

tité qui pourra bénéficier du statut d'une «autorité publique», une restriction quant aux produits et services qui pourront être utilisés en association avec une marque officielle ainsi qu'un processus de renouvellement d'une marque officielle¹²⁵, pourraient faire en sorte qu'une marque officielle ne sera probablement plus perçue, tel que suggéré par un auteur, comme «a kind of trade-mark on steroids»¹²⁶.

Si le régime réservé aux marques officielles évolue vers un traitement similaire à celui accordé aux marques de commerce, tout en préservant la raison d'être d'une marque officielle¹²⁷, des mesures aussi draconiennes que l'abolition de ce régime pourraient être écartées¹²⁸.

En effet, avant d'aller de l'avant avec ce type de mesures radicales, nous devrions prendre en considération que les marques officielles sont un domaine du droit des marques en évolution et que le fardeau incombera aux plaideurs d'avancer l'idée, selon les circonstances, que les marques officielles ne jouissent pas nécessairement de plus de pouvoir qu'une marque de commerce et d'essayer de dissiper le mythe qu'une marque officielle est invincible¹²⁹.

À cet égard, gardons à l'esprit le commentaire du juge Joyal dans l'affaire *Techniquip Limited c. Canadian Olympic Association*¹³⁰ rendu dans le contexte de sa position face au fardeau de

125. Présentement, une marque officielle demeure au registre de façon perpétuelle, à moins qu'une autorité publique retire l'avis public d'adoption et emploi volontairement. Par exemple, voir l'édition du *Journal des marques de commerce* du 7 février 2001 (vol. 58, n° 2415), p. 136-139 annonçant les «Avis de retrait de l'article 9» pour les marques officielles de Vintners Quality Alliance of Canada.

126. Ed HORE, «Trademark Law», (octobre 1997) *Canadian Lawyer* 31, p. 38.

127. «In my view, the intent of section 9 is to remove all the kinds of marks listed above from the field of trade or business. It is to preclude any person from capitalizing on any well-known, respected public symbol and adopting it for his or her own wares or services. These emblems, badges or crests are associated with public institutions, not involved in trade or business, but which nevertheless are deemed to be invested with respectability, credibility and other civil virtues. Section 9, in a sense, ensures that these symbols do not become pawns of trade or proprietorship...», le juge Joyal dans l'affaire *Techniquip Limited c. Canadian Olympic Association*, (1998) 80 C.P.R. (3d) 225 (C.F.P.I.), p. 233.

128. A. DAVID MORROW, «Official Marks – Myth and Reality», (2000) 7 *Intellectual Property* 382, p. 388: «It seems difficult to justify the outright abolition of a provision that has existed in Canadian law since 1932, and that certainly has been effective to protect many legitimate public interests».

129. Dale E. SCHLOSSER, «Official Marks: No Longer Invincible», (2001) 17 *C.I.P.R.* 619.

130. *Techniquip Limited c. Canadian Olympic Association*, (1998) 80 C.P.R. (3d) 225 (C.F.P.I.).

preuve imposé sur une autorité publique au regard de l'adoption et l'emploi de sa marque officielle en cas de conflit:

[Section 9(1)(n) is a] paragraph [that] is not necessarily an opened-ended ticket to an exclusive trade-mark which might be kept *in pectore*, so to speak, and never used.¹³¹

131. *Ibid.*, p. 233-234.