

Capsule

Les marques olympiques et paralympiques : une protection en or

Catherine Bergeron*

1. Introduction	175
2. Dispositions principales de la <i>Loi sur les marques olympiques</i>	176
3. Conclusion	181

© CIPS, 2008.

* Avocate, Catherine Bergeron est membre de LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c.r.l., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce.

1. INTRODUCTION

Pour l'amateur de sports en nous, la venue des Jeux olympiques d'hiver à Vancouver en 2010 est une véritable réjouissance. Il s'agit après tout de la compétition sportive la plus célèbre et la plus importante au monde et son origine remonte au temps de la Grèce antique, il y a de cela quelques milliers d'années.

Pour le juriste en nous, le drapeau olympique, qui arbore les cinq anneaux olympiques entrelacés, évoque plutôt une nouveauté : la *Loi sur les marques olympiques et paralympiques*¹ qui assure une protection spéciale à certains termes, expressions et symboles relatifs au Mouvement olympique², ainsi qu'à certains termes, expressions et symboles associés plus particulièrement aux Jeux d'hiver de 2010 à Vancouver.

Cette Loi a également une raison d'être économique en ce qu'elle vise à donner un outil au Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver (COVAN), au Comité olympique canadien (COC) et au Comité paralympique canadien (CPC) pour contrer les associations commerciales non autorisées avec les Jeux olympiques, ou le « marketing insidieux » (« ambush marketing »). La Loi permettra donc à ces comités de mieux négocier des ententes de commandite avec des entreprises voulant s'associer aux Jeux d'hiver de 2010 de manière à ce que les droits d'utilisation qui leur sont accordés correspondent à leur contribution financière. À cet égard, le COVAN estime que les investissements de commandite nécessaires pour financer le budget des Jeux d'hiver de 2010 sont d'environ 1,7 milliard de dollars³.

-
1. Projet de loi C-47 ayant reçu la sanction royale le 22 juin 2007 ; L.C. 2007, c. 25 (ci-après la « *Loi sur les marques olympiques* » ou la « Loi »)
 2. « Le Mouvement olympique est l'action concertée, organisée, universelle et permanente, exercée sous l'autorité suprême du CIO, de tous les individus et entités inspirés par les valeurs de l'Olympisme. L'appartenance au Mouvement olympique exige le respect de la Charte olympique et la reconnaissance par le CIO. » Définition disponible sur le site Internet officiel du Mouvement olympique : <www.olympic.org>.
 3. Cette information est disponible sur le site Internet officiel du COVAN : <www.vancouver2010.com>.

L'adoption d'un tel projet de loi découle d'un engagement du Canada envers le Comité international olympique (CIO) lorsque ce dernier a accordé les Jeux de 2010 à Vancouver, à l'instar de plusieurs autres pays où les Jeux olympiques ont été ou seront tenus, tels que l'Australie (Jeux d'été de 2000 à Sydney), la Grèce (Jeux d'été de 2004 à Athènes), l'Italie (Jeux d'hiver de 2006 à Turin), la Chine (Jeux d'été de 2008 à Beijing) et l'Angleterre (Jeux d'été de 2012 à Londres).

Dans le but de présenter un portrait général et non exhaustif de la *Loi sur les marques olympiques*, voyons brièvement comment le Canada a décidé de mettre cette protection en œuvre.

2. DISPOSITIONS PRINCIPALES DE LA LOI SUR LES MARQUES OLYMPIQUES

Bien que le but de la présente capsule ne soit pas de commenter chacune des dispositions de la *Loi sur les marques olympiques*, certaines d'entre elles méritent d'être signalées.

La Loi définit ce qu'est une « marque olympique ou paralympique »⁴ et en donne une liste exhaustive à ses annexes 1 et 2. Alors que l'annexe 1 vise les termes, expressions et symboles relatifs au Mouvement olympique en général (dont « Comité international olympique », « Jeux olympiques », « olympiades », « paralympien » et le symbole des cinq anneaux entrelacés), l'annexe 2 vise les termes, expressions et symboles associés aux Jeux d'hiver de 2010 à Vancouver, tels que « Vancouver 2010 », « Jeux du Canada », « COVAN » et les logos ou symboles suivants⁵ :



4. Ci-après désignée « marque(s) olympique(s) » pour faciliter la référence.

5. Également publiées comme marques officielles au nom du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver sous les numéros 942,018 et 942,019 respectivement.

En terme de protection de ces marques, la Loi interdit à toute personne d'adopter ou d'employer à l'égard d'une entreprise une marque olympique (ou une traduction en quelque langue que ce soit) ou toute marque dont la ressemblance avec une marque olympique est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre⁶. Puisque le langage de cette disposition est très similaire à celui de l'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce*⁷, nous sommes portés à croire que les tribunaux qui auront à se prononcer sur la ressemblance entre une marque et une marque olympique puiseront dans les décisions relatives aux marques officielles afin de déterminer le test de confusion applicable. Dans ces circonstances, la partie requérante pourrait se voir imposer un fardeau moindre puisqu'elle n'aurait qu'à démontrer que les marques en cause sont identiques, ou similaires au point qu'on pourrait vraisemblablement les confondre, sans prendre en considération certaines autres circonstances visées par le paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, telles que la nature des marchandises et services et la nature du commerce des parties.

Cette disposition, à première vue rigoureuse, est cependant teintée d'une série d'exceptions qui permettront à certaines catégories de personnes d'échapper à cette interdiction, notamment : (1) les personnes qui auront obtenu le consentement écrit du comité d'organisation⁸ pendant la période réglementaire, ou celui du COC ou du CPC pendant toute autre période ; (2) le propriétaire, ou le titulaire d'une licence, qui employait une marque de commerce avant le 2 mars 2007⁹, si l'emploi subséquent vise les mêmes marchandises ou services, les marchandises ou services à l'égard desquels la marque est enregistrée, ou des marchandises ou services d'une même catégorie générale ; (3) les personnes qui emploient leur adresse ou le nom du lieu géographique où est située leur entreprise ; (4) les personnes ayant participé (ou ayant été sélectionnées pour

6. Paragraphes 3(1) et 3(2) de la *Loi sur les marques olympiques*.

7. L'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce* se lit : « 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 : ... ».

8. Un comité d'organisation est défini à l'article 2 de la Loi comme « tout organisme reconnu, par la COC et par toute ville canadienne élue, comme ville hôte des Jeux olympiques ou des Jeux paralympiques, à titre de responsable de la planification, de l'organisation, du financement et de la tenue de ces Jeux ». Afin de faciliter la lecture, nous ferons référence au COVAN à titre de comité d'organisation, étant entendu que la Loi vise tout comité d'organisation, advenant qu'une autre ville canadienne se voit accorder la tenue des Jeux olympiques dans l'avenir.

9. Date à laquelle le projet de Loi C-47 a été présenté en première lecture à la Chambre des communes.

participer) à des Jeux olympiques à titre d'athlètes, pour l'emploi de certaines marques olympiques seulement, et aux seules fins de faire état de cette participation ou sélection¹⁰.

Mentionnons également que la *Loi sur les marques olympiques* fait une brève incursion dans le domaine du droit d'auteur en permettant l'emploi d'une marque olympique (ou une traduction en quelque langue que ce soit) dans le cadre de la publication ou de la diffusion de nouvelles relatives aux Jeux olympiques ou paralympiques ou à des fins de critique ou de parodie relative à ceux-ci¹¹. Il est intéressant de noter que la *Loi sur le droit d'auteur* comporte une exception d'utilisation équitable des œuvres protégées à des fins de critique et de compte rendu¹², mais ne vise pas expressément la parodie. Est également permise l'inclusion d'une marque olympique (ou une traduction en quelque langue que ce soit) dans une œuvre artistique, par son auteur, si cette œuvre n'est pas reproduite à l'échelle commerciale¹³.

Tel que mentionné précédemment, un des objectifs principaux de la *Loi sur les marques olympiques* est de contrer le marketing insidieux en fournissant au COVAN, au COC ou au CPC un outil pour empêcher les associations commerciales trompeuses avec les Jeux olympiques. Les commanditaires ont bien évidemment tout intérêt à ce que les marques olympiques demeurent dans le bastion du Mouvement olympique et des seules personnes autorisées à les employer, sans quoi les droits exclusifs accordés aux commanditaires risqueraient d'être bafoués. Le COVAN s'exprime sur la question comme suit¹⁴ :

La marque olympique est un élément essentiel des programmes de commandite du COVAN, car seuls les commanditaires officiels, les porteurs de licence et les partenaires gouvernementaux du Mouvement olympique au Canada sont autorisés à utiliser la marque olympique au Canada. Toute utilisation non autorisée de la marque olympique risque de miner les programmes de commandite et d'octroi de licences du COVAN et sa capacité d'amasser les fonds nécessaires à la tenue des Jeux d'hiver de 2010, car les commanditaires des Jeux et les preneurs de licence ne feront pas d'investissements importants

10. Paragraphe 3(4) de la *Loi sur les marques olympiques*.

11. Paragraphe 3(5) de la *Loi sur les marques olympiques*.

12. Article 29.1 de la *Loi sur le droit d'auteur*.

13. Paragraphe 3(6) de la *Loi sur les marques olympiques*.

14. Disponible sur le site Internet officiel du COVAN : <www.vancouver2010.com>.

afin d'utiliser la marque olympique si leurs concurrents ou n'importe qui d'autre peuvent en faire autant gratuitement.

Ainsi, l'article 4 de la *Loi sur les marques olympiques* interdit, au cours d'une période réglementaire¹⁵, tout acte qui trompe ou risque fort de tromper le public en lui laissant croire que l'entreprise, les marchandises ou les services d'une personne sont approuvés, autorisés ou sanctionnés par le COVAN, le COC ou le CPC, ou associés commercialement à l'un d'eux. Cet article traite donc la question du marketing insidieux, une sorte de tromperie commerciale visant une pratique de mise en marché qui capitalise sur la cote d'estime du Mouvement olympique en y faisant une association fautive et non autorisée sans faire l'investissement financier nécessaire à l'obtention des droits de commandite officielle.

Il est donc possible de croire que les concours à saveur olympique, les annonces ou prix de félicitations aux athlètes olympiques, de même que les références au Mouvement olympique, aux Jeux olympiques ou aux athlètes olympiques dans la publicité ou le marketing, pourraient constituer des exemples de marketing insidieux dans certaines circonstances. À cet égard, le paragraphe 4(2) de la Loi prévoit que le tribunal doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'entreprise poursuivie a employé une combinaison des expressions figurant à l'annexe 3 de la Loi, dont les expressions « Jeux », « 2010 », « médailles », « hiver », « bronze » et « Vancouver », afin d'établir s'il y a eu association commerciale illicite.

Sur la question des recours, la Loi prévoit que le tribunal peut rendre une ordonnance qu'il juge indiquée dans les circonstances, y compris une injonction imposant la suspension de la production ou de la distribution des marchandises et des services en cause, une allocation de dommages-intérêts ou le recouvrement de profits, ainsi que la publication de publicités correctives par la partie contrevenante¹⁶. Notons que, durant une période réglementaire, seul un comité d'organisation a le pouvoir de présenter une telle demande au tribunal. Le COC, le CPC et tout titulaire d'une licence doivent alors obtenir le consentement écrit du comité d'organisation pour présenter une demande. Pendant toute autre période, le COC et le CPC sont les premiers habilités à appliquer les dispositions de la Loi. Ces mêmes comités (à l'exclusion des licenciés) peuvent également

15. Déterminée par règlement ; paragraphe 12(1) de la *Loi sur les marques olympiques*.

16. Paragraphe 5(1) de la *Loi sur les marques olympiques*.

demander au tribunal d'ordonner que des marchandises importées, auxquelles a été apposée une marque olympique, soient retenues aux douanes si leur distribution au Canada contreviendrait à l'article 3 de la Loi¹⁷.

Il est intéressant de noter que l'article 6 de la Loi prévoit que le demandeur qui cherche à obtenir une injonction provisoire ou interlocutoire au cours d'une période réglementaire à l'égard de tout acte qu'il prétend être en contravention aux articles 3 (marque interdite) ou 4 (associations commerciales trompeuses) n'est pas tenu de prouver qu'il subira un préjudice irréparable. Or, en matière d'injonction, le préjudice irréparable est un critère très important et sans doute le plus difficile à prouver. Bien que l'on comprenne que cette disposition a été intégrée dans la Loi de façon à permettre au COVAN d'agir plus rapidement pour faire cesser les actes de marketing insidieux, il ne serait pas surprenant que certaines personnes s'insurgent contre ce régime exceptionnel qui va bien au-delà de celui réservé aux titulaires de marques de commerce ordinaires.

La Loi apporte également une modification au paragraphe 12(1) de la *Loi sur les marques de commerce* (marques de commerce enregistrables) qui est modifié par l'ajout de l'alinéa i), qui se lit :

12(1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

i) elle est une marque dont l'adoption est interdite par le paragraphe 3(1) de la *Loi sur les marques olympiques et paralympiques*, sous réserve du paragraphe 3(3)¹⁸ et de l'alinéa 3(4)a)¹⁹ de cette loi.

Finalement, il est à noter que certaines dispositions de la Loi sont d'application temporaire durant la période réglementaire associée aux Jeux olympiques de Vancouver. Ainsi, les annexes 2 et 3

17. Article 8 de la *Loi sur les marques olympiques*.

18. À l'effet que l'interdiction d'adopter ou d'employer une marque olympique ou paralympique (ou une traduction ou une marque avec laquelle elle pourrait vraisemblablement être confondue) ne s'applique ni à un comité d'organisation, ni au COC, ni au CPC.

19. À l'effet que l'interdiction d'adopter ou d'employer une marque olympique ou paralympique (ou une traduction ou une marque avec laquelle elle pourrait vraisemblablement être confondue) n'a pas pour effet d'empêcher l'adoption, l'emploi ou l'enregistrement d'une de ces marques avec le consentement écrit d'un comité d'organisation obtenu pendant une période réglementaire, ou avec celui du COC ou du CPC pendant toute autre période.

de la Loi seront abrogées le 31 décembre 2010²⁰, soit quelques mois après la clôture des Jeux olympiques de Vancouver. De même, certaines dispositions de la Loi ne seront en vigueur qu'au cours d'une période réglementaire fixée par règlement, notamment le paragraphe 4(1) qui traite du marketing insidieux²¹.

Un des avantages de la prescription de cette durée effective est le caractère évolutif qu'une telle prescription confère à la Loi. Une fois le délai réglementaire expiré, ces dispositions et annexes afférentes seront sans effet ou abrogées, mais pourront être réactivées et même revisitées si les Jeux étaient accordés à une autre ville canadienne. Dans ce cas, la législation permettra l'établissement par règlement de nouvelles périodes réglementaires pour ces Jeux, et le Parlement n'aura pas le fardeau d'étudier un autre projet de loi.

3. CONCLUSION

La *Loi sur les marques olympiques* rappelle en quelque sorte la devise des Jeux olympiques, « Plus vite, plus haut, plus fort »²², qui représente les principes de l'esprit olympique. En effet, ce bref survol de la *Loi sur les marques olympiques* nous permet de constater que les marques olympiques bénéficieront d'une protection additionnelle et que le COVAN, le COC et le CPC disposeront de moyens avantageux et efficaces pour agir à l'encontre des utilisations non autorisées des marques olympiques et des pratiques déloyales des entreprises qui profiteront injustement d'une quelconque association commerciale avec les Jeux olympiques de 2010, sans y offrir le moindre soutien financier.

Certains diront que la *Loi sur les marques olympiques* offre une surprotection injustifiée dans la mesure où les marques olympiques profitent déjà d'une protection spéciale, propre au droit canadien, en vertu du régime des marques officielles de la *Loi sur les marques de commerce*. Est-ce à croire que le nombre d'infractions anticipées, durant une période de temps limitée, justifie une telle protection accrue ?

20. Article 13 et paragraphe 15(2) de la *Loi sur les marques olympiques*.

21. Article 12 de la *Loi sur les marques olympiques*.

22. Marque olympique au sens de la *Loi sur les marques olympiques* et marque officielle publiée au nom du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver (numéro 941,034).

Il est à espérer que la *Loi sur les marques olympiques* rencontrera ses objectifs premiers et sera appliquée avec discernement. Il est parfois facile de verser dans le déséquilibre et de pousser l'interdiction du marketing insidieux à l'extrême. Ce fut le cas lors de la Coupe du Monde 2006 de la FIFA, en Allemagne, où plus d'un millier de partisans hollandais ont dû renoncer à leurs shorts orange, portant la marque de commerce « Bavaria », durant un match contre la Côte d'Ivoire. Puisque la brasserie Bavaria (des Pays-Bas) n'était pas un commanditaire officiel de la Coupe du Monde, les officiels de la FIFA ont demandé à ces partisans hollandais de retirer leurs shorts. Ceux qui n'avaient pas prévu une tenue vestimentaire de rechange ont dû suivre le match... en sous-vêtements²³. Reste à voir si le COVAN respectera son engagement de faire une application juste et raisonnable des droits et pouvoirs que lui confère la Loi, ou si au contraire elle constituera un obstacle aux personnes et entreprises qui désirent simplement manifester un soutien aux Jeux olympiques.

23. Luke HARDING et Andrew CUFF, « The New World Cup Rule : Take Off Your Trousers, They're Offending Our Sponsor », *Guardian Unlimited*, 19 juin 2006.