

Marques de commerce vs Noms commerciaux : qui sera le gagnant ?

Marie-Josée Lapointe et Jean-Nicolas Delage*

INTRODUCTION	499
1. PRINCIPES APPLICABLES AUX NOMS COMMERCIAUX	500
1.1 Nature du nom commercial (« <i>trade name</i> »).	500
1.2 Emploi d'un nom commercial à titre de marque de commerce en vertu de la <i>Loi sur les marques de</i> <i>commerce</i>	502
1.2.1 Nature d'une marque de commerce	502
1.2.2 Emploi d'un nom commercial à titre de marque de commerce	502
2. RECOURS DEVANT L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DU QUÉBEC	506
2.1 <i>Loi sur la publicité légale des entreprises</i> <i>individuelles, des sociétés et des personnes</i> <i>morales</i> (la « LPL »)	506

© Jean-Nicolas Delage et Marie-Josée Lapointe, 2005.
* Avocats chez BCF.

2.1.1	Objet de la LPL	506
2.1.2	Droit de l'assujetti sur son nom	507
2.1.3	Contrôles a priori et a posteriori.	508
2.1.3.1	Contrôle a priori	508
2.1.3.2	Contrôle a posteriori	509
2.2	Nature du recours institué devant l'inspecteur général pour un motif de confusion	509
2.2.1	Étude de la confusion entre deux noms	511
2.2.2	Compétence de la Cour supérieure vs celle de l'inspecteur général	513
2.2.3	Recours devant l'inspecteur général lorsque le nom contesté est également une marque de commerce	513
2.2.3.1	Interprétation du terme « nom ».	513
2.2.3.2	Conciliation de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> avec les différentes lois provinciales régissant les noms commerciaux	514
2.2.3.3	Conflit de lois opérationnel.	517
	CONCLUSION	522

INTRODUCTION

En 1937, le Conseil privé, dans la décision *Attorney-General of Ontario c. Attorney-General of Canada*¹, s'est penché sur la validité de la législation fédérale relative aux marques de commerce. Selon le Conseil privé, bien que « personne n'a(it) contesté la compétence du Dominion à adopter cette législation, si on la contestait, on pourrait évidemment s'appuyer sur la catégorie de sujets énumérés au paragraphe 2 de l'article 91 [de la *Loi constitutionnelle de 1867*]², (soit) la réglementation des échanges et du commerce. »

Quant au nom commercial, celui-ci relève tant de la compétence provinciale que fédérale. Alors que la compétence provinciale découle du paragraphe 92(13), lequel vise « la propriété et les droits civils dans la province » et du paragraphe 92(16) de la *Loi constitutionnelle de 1867*, qui vise quant à lui « généralement toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province », la compétence fédérale relative au nom commercial découle de la compétence exclusive à l'égard de « la réglementation du trafic et du commerce » prévue au paragraphe 91(2) de la *Loi constitutionnelle de 1867*.

Force est donc de constater que tant la législation fédérale que la législation provinciale viennent régir les dénominations sociales et autres noms commerciaux ainsi que les marques de commerce. Ces régimes, bien que différents, peuvent parfois, comme nous le verrons dans le présent texte, être en conflit les uns avec les autres.

Pour bien comprendre ces conflits potentiels, nous analyserons dans un premier temps la nature du nom commercial ainsi que la nature d'une marque de commerce. Nous nous pencherons plus particulièrement sur les critères employés en jurisprudence pour déterminer quand un nom commercial est employé par une entreprise à titre de marque de commerce. Par la suite, nous analyserons les

1. [1937] A.C. 405.

2. *Loi constitutionnelle de 1867* (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, art. 91 et 92, reproduite dans L.R.C., app. II, n° 5.

recours administratifs et judiciaires disponibles lorsqu'une entreprise désire qu'un tiers cesse l'usage d'un nom commercial ou d'une marque de commerce portant à confusion avec son propre nom commercial.

Nous analyserons également la portée de ces décisions, notamment les décisions de l'inspecteur général qui, comme nous le verrons, a le pouvoir d'ordonner à une entreprise de changer sa dénomination sociale ainsi que certains autres noms commerciaux qu'elle utilise au Québec. Cette décision peut-elle avoir un impact sur l'emploi que fait cette entreprise de ses marques de commerce³ au Québec ? Qu'en est-il lorsque les noms commerciaux de cette entreprise sont par ailleurs des marques de commerce enregistrées en vertu du régime fédéral de protection des marques de commerce ? Qui plus est, qu'en est-il si cette marque de commerce est enregistrée depuis plus de cinq ans et devient ainsi incontestable sur la base d'un usage antérieur fait par un tiers d'une marque de commerce ou d'un nom commercial portant à confusion ?

Prises individuellement, ces questions ont été abordées par divers auteurs ainsi qu'en jurisprudence. Dans le présent texte, nous tenterons de faire un tour d'horizon complet de l'ensemble de ces questions tout en traitant de la jurisprudence la plus récente sur ce sujet, notamment l'affaire *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.*⁴.

1. PRINCIPES APPLICABLES AUX NOMS COMMERCIAUX

1.1 Nature du nom commercial (« *trade name* »)

En vertu de l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*⁵, le nom commercial est défini comme étant le « nom sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse ou non d'une personne morale, d'une société de personne ou d'un particulier ». La dénomination sociale d'une entreprise, c'est-à-dire le nom énoncé dans son acte constitutif, constitue au sens de cette loi un nom commercial.

Comme l'a souligné la juge Lyse Lemieux dans la décision *Fondation Le Corbusier c. La Société en commandite Manoir le Corbusier*

3. Dans le présent texte, le terme « marque de commerce » comprend également les marques dites de « services ».

4. *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 201 au par. 16 (C.A. Ont.), juge Carthy.

5. L.R.C. (1985), c. T-13.

Phase 1 et Les jardins Jacques Le Mercier, « le nom commercial est un élément fondamental du droit de propriété industrielle : le nom commercial est au plus haut degré le signe de ralliement de la clientèle. Un fonds de commerce qui a acquis une réputation auprès du public, grâce à la qualité de ses produits ou services et à l'activité de son titulaire, est identifié par la clientèle par son nom commercial ; celui-ci vient à s'identifier avec le fonds lui-même et donne la mesure de son crédit auprès du public. Ce nom devient une véritable richesse, parfois même l'élément qui a le plus de valeur dans le fonds »⁶.

Ainsi, contrairement aux marques de commerce, lesquelles, comme on le verra plus loin, servent à distinguer les marchandises et les services de son propriétaire de ceux d'une tierce partie, le nom commercial sert principalement à distinguer et à individualiser un fonds de commerce⁷. En effet, alors que les marques de commerce s'attachent aux biens et aux services, les noms commerciaux s'attachent plutôt à l'achalandage (au « *goodwill* ») d'une entreprise. Tel que mentionné dans la décision américaine *Re Walker Process Equipment Inc.*⁸ :

Trade-marks and trade names are distinct legal concepts within the ambit of law of unfair competition. A trade-mark is fanciful and distinctive, arbitrary and unique. A trade name may be descriptive, generic, geographic, common in a trade sense, personal, firm or corporate. A trade-mark's function is to identify and distinguish a product [or services] whereas a trade-name's function is to identify and distinguish a business. [Notre ajout]

Le nom commercial ne bénéficie pas en soi des droits découlant de la *Loi sur les marques de commerce*⁹. Toutefois, tel qu'il le sera souligné ci-après, le nom commercial peut également être employé comme marque de commerce et ainsi être susceptible d'enregistrement en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*.

6. *Fondation Le Corbusier c. La Société en commandite Manoir le Corbusier Phase 1 et Les jardins Jacques Le Mercier* (24 septembre 1991), Montréal 500-05-010432-894 à la p. 14 (C.S.), juge Lyse Lemieux.

7. Henri Simon, *Le nom commercial* (Montréal, Wilson & Lafleur / Sorej, 1984), à la p.7.

8. *Re Walker Process Equipment Inc.* (1956), 110 U.S.P.Q. 41 (Court of Customs and Patents Appeals), citée dans *Road Runner Trailer Mfg. Ltd. c. Road Runner* (1984), 1 C.P.R. (3d) 443 (C.F.P.I.), juge Rouleau aux p. 42-43.

9. *Illico Communication inc. c. Vidéotron Ltée*, [2004] R.J.Q. 2579 (C.S.), juge Richer.

1.2 Emploi d'un nom commercial à titre de marque de commerce en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*

1.2.1 Nature d'une marque de commerce

En vertu de l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, une marque de commerce est définie comme étant, selon le cas :

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

Tel qu'il appert de ce qui précède, la définition de « marque de commerce » énoncée dans la *Loi sur les marques de commerce* ne fait pas référence aux noms commerciaux. Il s'agit en fait, comme nous l'avons indiqué, de deux notions bien distinctes.

1.2.2 Emploi d'un nom commercial à titre de marque de commerce

Pour qu'un nom commercial puisse être considéré comme étant employé à titre de marque de commerce, celui-ci doit être employé par son propriétaire pour distinguer ou de façon à distinguer les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés par ce propriétaire des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés par d'autres.

La décision *Road Runner Trailer Mfg. Ltd. c. Road Runner*¹⁰ constitue la décision clé en matière d'emploi d'un nom commercial à titre de marque de commerce. Dans cette affaire, il s'agissait de

10. *Road Runner Trailer Mfg. Ltd. c. Road Runner* (1984), 1 C.P.R. (3d) 443 (C.F.P.I.) juge Rouleau. Voir également les décisions *American Motors Corp. c. Encore Auto*

déterminer si le Registraire des marques de commerce avait erré en considérant que l'usage de la dénomination sociale « Road Runner Trailer Co. Ltd. » constituait un usage de la marque de commerce ROAD RUNNER TRAILER.

Le juge Rouleau en vint à la conclusion suivante :

When a mark is part of a corporate name, it does not constitute a bar. One must be reluctant in maintaining such a mark but there are circumstances when it can be sustained. There is no overwhelming evidence ; but on the other hand, the Registrar was cautious and was aware of the pitfalls when a trade-mark forms part of the corporate name. *He was satisfied that the mark appeared in greater prominence and created a distinctive element of the corporate name ; this he found to be constitutive use of the trade mark. The mark was attached to the goods manufactured by the registrant and in his words, "there is no doubt in my mind that the mark ROAD RUNNER TRAILER was used by the registrant so as to distinguish his trailers from those of the others".* The U.S. Courts indicate that they must be satisfied that the trade-mark used in conjunction with the trade name is sufficient to identify and distinguish the product ; that it is attached to the goods ; that, though an address of the manufacturer is included in the label, it does not merely identify the manufacturer's address, but predominantly sets out and distinguishes the mark ; *that a corporate name, when also used as a trade mark, should be decided on the circumstances of each particular case ; that the presumption, that a company name is a trade name rather than a trade-mark, is rebuttable.*¹¹ [Les italiques sont nôtres.]

Ainsi, dans cette décision, la présomption à l'effet que la dénomination sociale constituait un nom commercial plutôt qu'une marque de commerce a été repoussée, principalement en raison du fait que les caractères utilisés pour les mots « Road Runner Trailer » étaient plus gros que les mots « Co. Ltd. », de façon à permettre son

mobile Ltd. (1989), 28 C.P.R. (3d) 557 (C.O.M.C.), D.J. Martin ; *Cegir inc. c. Conseillers en Gestion Informatique CGI inc.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 363 (C.O.M.C.), G.W. Partington ; *Opus Building Corp. c. Opus Corp.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 100 (C.F.P.I.), juge Pinard et *Lefranc & Bourgeois (Canada) Ltée - Ltd. c. Société des couleurs Lefranc & Bourgeois* (1979), 65 C.P.R. (2d) 131, à la p. 137 (C.O.M.C.), G.W. Partington.

11. *Road Runner Trailer Mfg. Ltd. c. Road Runner* (1984), 1 C.P.R. (3d) 443, au par. 16 (C.F.P.I.), juge Rouleau.

propriétaire de distinguer ses remorques de celles de ses compétiteurs.

Toutefois, dans la décision *Farris, Vaughan, Wills & Murphy c. Sav-On Drugs Ltd*¹², l'agent d'audience, dans une procédure en radiation instituée en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, a refusé de conclure que la dénomination sociale « Sav-On Drugs Ltd. » était utilisée à titre de marque de commerce et ce, pour la raison principale que la marque SAV-ON DRUGS n'était pas inscrit en caractères plus gros que le mot « Ltd. ». Selon l'agent d'audience Savard, l'emploi des mots « Sav-On Drugs Ltd. » ne serait pas considéré comme constituant l'emploi d'une marque de commerce mais plutôt comme étant l'emploi de la dénomination sociale :

Some exhibits, such as Exhibit 6, show use of the expression SAV-ON DRUGS LTD. I am of the view that this expression would be perceived as use of the registrant's corporate name and not use of the trade-mark SAV-ON DRUGS *per se*. *Unlike the case Road Runner Trailer Mfg. Ltd v. Road Runner Trailer Co (1984), 1 C.P.R. (3d) 443, the words SAV-ON DRUGS do not appear in greater prominence. Consequently, the word SAV-ON DRUGS used in such manner would not be perceived as functioning as a trade-mark.* Rather, it is the whole expression SAV-ON DRUGS LTD. that would be viewed as a unitary expression and would be perceived as the use of the registrant's corporate name. »¹³ [Les italiques sont nôtres.]

Finalement, dans la décision *Opus Building Corp. c. Opus Corp.*¹⁴, laquelle vient résumer la jurisprudence applicable en matière d'emploi d'un nom commercial versus l'emploi d'une marque de commerce, le juge Pinard a conclu que l'emploi par l'intimée de sa dénomination sociale « Opus Building corporation » constituait un emploi de la marque de commerce OPUS en énonçant ce qui suit :

Trade-mark and trade name usage are not necessarily mutually exclusive, and using a trade-mark that is part of a corporate name does not constitute a bar to proving "use" (see *Road Runner Trailer Mfg. Ltd. v. Road Runner Trailer Co. Ltd. (1984), 1 C.P.R. (3d) 443 (F.C.T.D.)*). In the present case, the

12. *Farris, Vaughan, Wills & Murphy c. Sav-On Drugs Ltd* (1997), 79 C.P.R. (3d) 530 (Registraire des marques), D. Savard.

13. *Ibid.*, à la p. 575.

14. *Opus Building Corp. c. Opus Corp.* (1995), 60 C.P.R (3d) 100 (C.F.P.I.), juge Pinard.

evidence demonstrates that the applicant's use of its trade name constitutes use of a trade-mark for the following reasons :

a) in relation to the entire mark OPUS BUILDING CORPORATION, the mark OPUS stands out, appearing in greater prominence, in a larger font, in a different colour, and on a separate line, thereby creating a distinctive element of the corporate name ;

b) the mark OPUS BUILDING CORPORATION is enclosed in a unique design that emphasizes the distinctive element, OPUS, and sets the entire mark off from any surrounding text ; and

c) in its corporate letterhead, the mark OPUS BUILDING CORPORATION and design are clearly intended to be the central identifying feature, and are well-distanced from the applicant's use of its trade name *qua* trade name and its address.¹⁵

Concernant ce paragraphe c), la Cour fédérale, dans la décision *Canada (Registrar of Trade Marks) c. Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, S.A.*¹⁶, a insisté sur le fait que les étiquettes de l'appelante ne contenaient aucune adresse ni aucune identification ou mention du nom réel de l'appelante. Ainsi, selon elle, l'emploi des mots « CII », « HONEYWELL » et « BULL » constituait un emploi de marques de commerce plutôt qu'un emploi à titre de noms commerciaux. Cependant, comme l'indiquent les auteurs Gill et Jolliffe, l'usage d'une marque de commerce avec l'adresse de l'entreprise ne doit être vu, à la lumière de la décision *Road Runner*, que comme étant une présomption réfragable d'usage d'un nom commercial¹⁷.

Ainsi, il appert de ce qui précède que pour qu'un nom commercial soit considéré comme étant employé à titre de marque de commerce, il importe que ce nom soit employé de façon à distinguer les

15. *Ibid*, à la page 104.

16. *Canada (Registrar of Trade Marks) c. Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, S.A.* (1983), 77 C.P.R. (2d) 101, au par. 5 (C.F.P.I.) juge Addy, inf. par [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.)

17. K. Gill et R. Scott Jolliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition*, 4^e éd. (Toronto, Thomson / Carswell, 2002), à la p. 14-30.

marchandises et services de son propriétaire des marchandises et services de ses concurrents.

2. RECOURS DEVANT L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DU QUÉBEC

2.1 Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales¹⁸ (la « LPL »)

2.1.1 *Objet de la LPL*

La LPL est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1994. Cette loi prévoit notamment l'immatriculation obligatoire des entreprises exerçant¹⁹ des activités au Québec. Elle est venue compléter certaines mesures de publicité contenues au *Code civil du Québec*²⁰ pour les personnes morales et pour les sociétés en commandite ou en nom collectif. Elle est venue également remplacer différentes lois concernant les entreprises, notamment la *Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés*²¹, la *Loi sur les renseignements sur les compagnies*²² et la *Loi sur les compagnies étrangères*²³, lesquelles étaient devenues désuètes et imposaient la tenue de plusieurs registres. Par ailleurs, les informations contenues à ces registres étaient pratiquement inaccessibles au grand public²⁴.

La publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales a pour principal objectif d'assurer la protection du public en lui donnant accès à des informations fiables et ce, dans un seul et même registre, concernant les entreprises exerçant des activités au Québec. Sera notamment inscrite dans ce registre la dénomination sociale de l'entreprise mais également tous les autres noms utilisés par celle-ci au Québec ainsi que les noms de marchan-

18. L.Q. 1993, c. 48.

19. Par « exercer une activité au Québec », il faut entendre non seulement exploiter une entreprise, mais aussi posséder une adresse, un établissement, un casier postal ou une ligne téléphonique au Québec ou y accomplir un acte dans le but d'en tirer un profit. Voir l'article 6 de la LPL et M. Martel et P. Martel, *La compagnie au Québec – Les aspects juridiques*, vol. 1 (Montréal, Wilson & Lafleur / Martel, 2003), aux p. 3-14 et 3-15.

20. L.Q. 1991, c. 64.

21. L.R.Q. c. D-1.

22. L.R.Q. c. R-22.

23. L.R.Q. c. C-46.

24. *White International Management inc. c. 9041-8351 Quebec inc.*, [2002] R.J.Q. 89 au par. 18 (C.A.Q.).

dises ou de services (marques de commerce) dont l'entreprise est propriétaire au Québec²⁵. Comme l'a d'ailleurs souligné l'Assemblée nationale lors de l'adoption de la LPL :

En ayant un seul registre, on pourra plus facilement obtenir une information fiable, complète et mise à jour sur toutes les entreprises individuelles, les sociétés ou les personnes morales qui exercent une activité au Québec. Cette information est souvent indispensable comme par exemple, pour connaître le nom du propriétaire d'une entreprise. Le registre, en divulguant les dénominations et raisons sociales, les noms commerciaux et les marques de commerce utilisés par les entreprises individuelles, les sociétés et les personnes morales au Québec, permettra de choisir plus facilement un nom qui n'entre pas en confusion avec un nom déjà utilisé.²⁶

2.1.2 Droit de l'assujetti sur son nom

La LPL n'a cependant pas comme objectif de protéger les différents noms déclarés sur le registre de leur appropriation par des concurrents. En effet, l'inscription de ces noms sur le registre ne donne aucun droit exclusif sur ces noms. C'est d'ailleurs ce que stipule l'article 14 de la LPL :

L'assujetti n'acquiert aucun droit sur un nom du seul fait de son inscription au registre ou du dépôt qui y est fait d'un document qui le contient.

Tel que mentionné dans le *Journal des débats*²⁷ : « Nous savons que ce n'est pas l'enregistrement d'un nom qui crée le droit au nom mais ce droit dépend de l'usage qu'on fait du nom ». En effet, « la création ou le choix d'un nom commercial ne suffit pas pour donner à son titulaire un droit de propriété à l'encontre de ses rivaux. En plus des conditions intrinsèques au choix qui est fait, la validité du droit du titulaire est soumise à l'usage, un usage réel qui doit respecter des critères »²⁸. Ainsi, tout comme les marques de commerce, le droit sur un nom naît de l'usage et non pas de son inscription au registre.

25. Voir à ce titre le paragraphe 10(1) de la LPL et le paragraphe 4(D) du *Guide relatif à la déclaration d'immatriculation*.

26. Québec, Assemblée nationale, *Journal des débats*, Vol. 32 – N° 112 (14 juin 1993) à la p. 7674.

27. *Ibid.*

28. *Fondation Le Corbusier c. La Société en commandite Manoir le Corbusier Phase 1 et Les jardins Jacques Le Mercier*, (24 septembre 1991), Montréal 500-05-010432-894, à la p. 14 (C.S.), juge Lyse Lemieux.

La décision *A. Lassonde inc. c. Libre-Service d'eau distillée l'Oasis Inc.*²⁹ illustre d'ailleurs bien la portée d'une inscription faite au registre provincial. Dans cette affaire, la Cour fédérale du Canada, division de première instance, sous la plume du juge Teitelbaum, a ordonné la radiation du paragraphe suivant compris dans une défense :

La demanderesse fonde son action sur un soi-disant risque de confusion entre sa marque OASIS et le nom commercial LIBRE SERVICE D'EAU DISTILLÉE L'OASIS INC. de la défendresse, lequel nom fut octroyé par l'inspecteur général des institutions financières.³⁰

En effet, selon le juge Teitelbaum « it is clear that the fact that the defendant's corporate name was accepted by l'Inspecteur général des institutions financières is totally immaterial to the issue of alleged infringement of plaintiff's trade name OASIS »³¹.

2.1.3 Contrôles *a priori* et *a posteriori*

La LPL prévoit deux types de contrôle par l'Inspecteur général des institutions financières (ci-après l'« inspecteur général ») aux dénominations sociales et autres noms déclarés par les assujettis à cette loi : un contrôle *a priori* et un contrôle *a posteriori*.

2.1.3.1 Contrôle *a priori*

Les paragraphes (1) à (6) de l'article 13 de la LPL³² énoncent différentes exigences considérées comme étant d'intérêt public que l'inspecteur général devra prendre en considération avant de déposer une déclaration d'immatriculation au registre. Ainsi, l'inspecteur général s'assurera que le ou les noms déclarés sont 1) conformes à la *Charte de la langue française*, 2) ne comprennent pas une expression que la loi ou les règlements réservent à autrui ou dont ils lui interdisent l'usage, 3) ne comprennent pas une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse, 4) indiquent correctement sa forme juridique ou n'omet pas de l'indiquer, 5) ne laissent pas faussement croire qu'il est un groupement sans but lucratif et 6) ne laissent

29. *A. Lassonde inc. c. Libre-Service d'eau distillée l'Oasis Inc.* (1997), 75 C.P.R. (3d) 33 (C.F.P.I.), juge Teitelbaum.

30. *Ibid.*, par. 8.

31. *Ibid.*, par. 10.

32. Sauf pour ce qui est du par. 9.1(8) de la *Loi sur les compagnies*, l'article 13 de la LPL est identique à l'article 9.1 de la *Loi sur les compagnies*.

pas faussement croire qu'il est une autorité publique. Par ailleurs, en raison du paragraphe 9.1(8) de la *Loi sur les compagnies*³³, l'inspecteur général s'assurera également, pour ce qui est des compagnies provinciales, que la dénomination sociale proposée n'est pas identique³⁴ à un autre nom utilisé au Québec³⁵.

Cependant, il importe de noter que l'inspecteur général, contrairement à son homologue fédéral³⁶, ne contrôle à ce stade aucunement les noms prêtant à confusion avec des noms utilisés au Québec.

2.1.3.2 *Contrôle a posteriori*

Alors que, comme mentionné précédemment, le contrôle *a priori* porte sur les exigences d'intérêt public indiquées aux paragraphes 13(1) à (6) de la LPL, le contrôle *a posteriori* fait plutôt appel aux critères d'intérêt privé indiqués aux paragraphes 13(7) à (9) de la LPL, lesquels stipulent qu'un assujetti ne peut utiliser un nom qui 7) laisse faussement croire qu'il est lié à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, 8) prête à confusion avec un autre nom utilisé au Québec ou 9) est de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur. Ces trois paragraphes pourront servir de base à un recours administratif ou judiciaire institué par un intéressé mais ne seront pas contrôlés à l'origine par l'inspecteur général.

Nous analyserons de façon plus détaillée ci-après le contrôle *a posteriori* exercé par l'inspecteur général dans le cadre d'un recours administratif institué en vertu de l'article 83 de la LPL ou de l'article 123.27.1 de la *Loi sur les compagnies* alléguant le motif de confusion.

2.2 Nature du recours institué devant l'inspecteur général pour un motif de confusion

2.2.1 *Étude de la confusion entre deux noms*

En vertu de l'article 83 de la LPL, un intéressé peut, sur paiement des droits prescrits par règlement, demander à l'inspecteur général d'ordonner à un assujetti de changer le nom qu'il utilise aux

33. L.R.Q. c. C-38.

34. Voir les critères énoncés à l'article 2 du *Règlement sur les dénominations sociales des compagnies régies par la partie IA de la Loi sur les compagnies*, R.R.Q. 1981, c. C-38, r. 8.

35. Voir la *Loi sur les compagnies*, *supra*, note 33, par. 123.160(4).

36. En effet, le Directeur au niveau fédéral exerce un contrôle *a priori* sur les dénominations sociales pouvant porter à confusion avec d'autres noms.

fins de l'exercice de ses activités, autre que celui sous lequel il a été constitué, ou de cesser d'utiliser tout nom, s'il n'est pas conforme à la loi ou aux règlements. Le recours propre aux dénominations sociales est visé quant à lui à l'article 123.27.1 de la *Loi sur les compagnies*³⁷, lequel crée un recours identique à celui prévu à l'article 83 de la LPL. En effet, les articles 13 et 83 de la LPL reprennent presque mot pour mot les dispositions de la *Loi sur les compagnies*.

Ces recours ne permettent toutefois pas la réclamation de dommages. Par ailleurs, il s'agit d'une procédure à vitesse simple, c'est-à-dire que le requérant ne peut opter pour un recours de nature interlocutoire ou provisoire, contrairement au recours en injonction prévu au *Code civil du Québec*³⁸.

Le contrôle *a posteriori* exercé par l'inspecteur général permet notamment à ce dernier de contrôler les noms et les dénominations sociales qui ne respecteraient pas le paragraphe 13(8) de la LPL. En effet, comme mentionné un peu plus tôt, les requérants, soit les détenteurs d'un nom ou d'une marque de commerce par exemple, ne peuvent compter sur l'inspecteur général pour empêcher l'inscription de noms prêtant à confusion avec leur nom ou marque, l'inspecteur général n'exerçant à ce stade qu'un contrôle sur les noms ou les dénominations sociales identiques à d'autres noms ou dénominations sociales *utilisés*³⁹ au Québec (par opposition aux noms inscrits au registre).

L'étude de la confusion entre deux noms se fait en deux étapes successives par l'inspecteur général.

Tout d'abord, l'article 4 du Règlement d'application de la LPL⁴⁰ édicte que pour déterminer si un nom prête à confusion avec un nom

37. Cet article stipule qu'un intéressé, peut, sur paiement des droits prescrits par règlement, demander à l'inspecteur général d'ordonner à une compagnie de changer sa dénomination sociale si elle n'est pas conforme à l'article 9.1 de la *Loi sur les compagnies*.

38. Voir sur le site Internet du Barreau du Québec l'article de Véronique Meunier intitulé *La nouvelle procédure en injonction relative aux noms d'entreprises*, à l'adresse <<http://www.barreau.qc.ca/journal/vol30/no13/congres9.html>>.

39. Comme nous l'avons vu, l'inscription d'un nom au registre ne confère aucun droit sur ce nom.

40. *Règlement d'application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales*, D. 1856-93.

utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupe-ment au Québec, on doit tenir compte des critères suivants :

- 1) le caractère distinctif de chaque nom et de chacun de leurs éléments, leur ressemblance visuelle ou phonétique et la ressemblance entre les idées évoquées par les noms ;
- 2) la manière dont chaque nom est utilisé.

Si l'application de ces critères conduit à la conclusion que le nom est susceptible de prêter à confusion avec un autre nom utilisé au Québec, l'article 5 du Règlement d'application de la LPL stipule qu'il y a alors lieu de tenir compte de la notoriété de chaque nom ainsi que de la concurrence ou de la probabilité de concurrence entre les personnes, eu égard à leurs objets et à leurs activités, aux biens et aux services qu'ils produisent ou qu'ils offrent et aux territoires où ils exercent leurs activités et au nombre de personnes qu'ils desservent⁴¹.

2.2.2 Compétence de la Cour supérieure vs celle de l'inspecteur général

Il faut cependant noter que l'inspecteur général n'a pas compétence exclusive pour entendre un recours visant à faire cesser l'usage d'un nom commercial pour motif de confusion avec tout autre nom utilisé par une tierce partie. En effet, la Cour supérieure du Québec, qui a d'ailleurs dû se pencher plusieurs fois sur cette question, a également compétence pour entendre un tel recours.

Notamment, dans l'affaire *Montréal Auto-Prix inc. c. 9055-6473 Québec inc.*⁴², les intimées soutenaient que, conformément aux articles 13, 80, 90, 91 et 95 de la LPL, seul l'inspecteur général avait compétence pour entendre une requête en modification de nom au motif de confusion. Selon les intimées, aucune juridiction n'était

41. Paul-Arthur Gendreau et al., *L'injonction* (Cowansville, Blais, 1998), pages 123 et 125, extraits cités dans *Le Rouet c. Le Rouet Métiers d'art inc.*, (30 avril 1999) Trois-Rivières 400-05-002366-996 (C.S.), juge Ivan Godin. Voir également *9068-7781 Québec inc. c. Nouvelle La Belle Province Snack Bar (1988) Ltée et 9060-5353 Québec inc. et l'Inspecteur général des institutions financières*, [2003] R.J.Q. 2641, aux par. 6 et 7 (C.Q.) et *Coly inc. c. L'Inspecteur général des institutions financières*, [1996] R.J.Q. 2743.

42. *Montréal Auto-Prix inc. c. 9055-6473 Québec inc.* (25 avril 2001), Montréal 500-05-060047-006 (C.S.), juge Guibault. Voir également *9042-5703 Québec inc. c. 9089-6663 Québec inc.* (26 mars 2003) Terrebonne 700-05-009674-007 (C.S.), juge Courville.

reconnue à la Cour supérieure en vertu de la LPL. Elles prétendaient également que lorsqu'aucune marque de commerce n'est impliquée, seul l'inspecteur général et la Cour du Québec auraient compétence pour entendre le litige, alléguant qu'il y a confusion entre deux noms ou deux raisons sociales. Or, le juge Guibault a rejeté ces prétentions des intimées, concluant que le recours administratif prévu à la LPL n'était pas exclusif et que le recours en injonction devant la Cour supérieure était toujours disponible.

En effet, l'ensemble des recours administratifs et de droit commun, y compris l'injonction, sont des recours alternatifs au choix de celui qui revendique la protection de son nom commercial⁴³. Comme l'a d'ailleurs mentionné le juge Guibault dans la décision *Montréal Auto-Prix* :

Ainsi, la requérante, contrairement aux prétentions des intimées, disposait à son choix de plusieurs recours et l'irrecevabilité soulevée en début de plaidoirie doit être écartée.

La question de la compétence de l'inspecteur général et de son tribunal d'appel, la Cour du Québec⁴⁴, avait d'ailleurs été soulevée dans le mémoire du Barreau du Québec portant sur le projet de loi 54 – *Loi sur le registre des associations et entreprises* (septembre 1987)⁴⁵, où il avait été énoncé ce qui suit :

Le recours devant la Cour provinciale suggéré par le projet de loi fait double emploi avec les pouvoirs déjà conférés à la Cour supérieure et à la Cour fédérale en matière de marques de commerce. En effet, la Cour supérieure et la Cour fédérale ont déjà juridiction exclusive en matière de marques de commerce. Sans entrer dans la constitutionnalité du recours proposé devant la Cour provinciale qui pourrait être mis en doute, il y a lieu d'observer qu'un intimé confronté à un tel recours n'aurait qu'à tenter une poursuite en violation de marque devant la Cour supérieure ou la Cour fédérale pour paralyser le tribunal inférieur par litispendance et ainsi amener le débat devant un autre forum. D'autre part, la juridiction limitée de la Cour provinciale inviterait le requérant à se présenter plutôt devant la Cour supérieure, où il pourrait obtenir un jugement opposable

43. 9104-6078 *Québec inc. c. 9135-2955 Québec inc.* (30 mars 2004), Montréal 500-17-018684-038 au par. 25 (C.S.), juge Lalonde.

44. Voir à ce titre l'article 91 de la LPL.

45. Le projet de loi 54, qui n'a jamais été adopté par le gouvernement, présente des similarités évidentes avec le projet de loi 95 à la base de la loi actuelle.

à la fois à l'Inspecteur général, au registraire fédéral des marques de commerce et à l'intimé par voie injonctive ou autrement. *En matière de marques de commerce et dans les cas d'utilisation de noms portant à confusion, la juridiction de la Cour provinciale ne peut donc être exclusive.* [Les italiques sont nôtres.]

2.2.3 Recours devant l'inspecteur général lorsque le nom contesté est également une marque de commerce

Comme nous l'avons vu précédemment, l'inspecteur général a juridiction, en vertu de l'article 83 de la LPL et de l'article 123.27.1 de la *Loi sur les compagnies* pour ordonner à une tierce partie de changer son nom ou sa dénomination sociale qu'elle utilise au Québec.

Nous avons également vu plus tôt qu'il peut arriver qu'un nom commercial soit employé à titre de marque de commerce ou même enregistré à titre de marque de commerce.

Or, l'inspecteur général a-t-il juridiction, en vertu de la LPL ou de la *Loi sur les compagnies*, pour empêcher une tierce partie d'utiliser au Québec un nom ou une dénomination sociale lorsque ce nom ou cette dénomination sociale sont également utilisés à titre de marque de commerce ? La réponse serait-elle la même si le nom ou la dénomination sociale en question faisaient l'objet d'un enregistrement canadien de marque de commerce ? En effet, l'interdiction par l'inspecteur général à un nom ou une dénomination sociale quelconque peut-elle faire échec au droit d'utilisation exclusif d'une marque de commerce conféré par l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce* ?

2.2.3.1 Interprétation du terme « nom »

L'article 83 de la LPL énonce que l'inspecteur général a juridiction pour ordonner la cessation d'utilisation et le changement de tout « nom » utilisé au Québec par une tierce partie dans l'exercice de ses activités. Que faut-il entendre par le terme « nom » ? Celui-ci peut-il inclure également les noms de marchandises ou de services (marques de commerce) utilisés par cette tierce partie et qui ont été divulgués et inscrits aux termes du paragraphe 10(1) de la LPL ?

Nous n'avons repéré aucune décision portant spécifiquement sur cette question. Les auteurs, dans leur ouvrage *La compagnie au Québec*, sont d'avis quant à eux que « par nom, il faut entendre « nom d'emprunt » »⁴⁶.

Ainsi, advenant le cas où l'inspecteur général ordonnait la cessation d'utilisation d'un nom étant également employé à titre de marque de commerce, il pourrait être argumenté que l'article 83 de la LPL ne vise que les noms d'emprunt ou noms commerciaux utilisés au Québec et inscrits au registre et non les marques de commerce utilisées au Québec et inscrites au registre. Par conséquent, l'assujéti visé par l'ordonnance de l'inspecteur général devrait cesser l'usage du nom visé par l'ordonnance uniquement dans les cas où celui-ci est utilisé à titre de nom commercial et non lorsqu'il est utilisé de façon à distinguer ses marchandises ou services de ceux de ses concurrents.

2.2.3.2 Conciliation de la Loi sur les marques de commerce avec les différentes lois provinciales régissant les noms commerciaux

L'interprétation précédente n'apporte aucune solution concrète à la présente analyse puisque la signification du terme « nom » reste ambiguë, celui-ci englobant dans certains cas, notamment au paragraphe 10(1) de la LPL, les marques de commerce. Toutefois, même si le terme « nom » comprenait les marques de commerce, nous sommes d'avis que l'ordonnance de l'inspecteur général émise en vertu de l'article 83 de la LPL ou de l'article 123.27.1 de la *Loi sur les compagnies* ne peut viser le nom commercial employé à titre de marque de commerce et ce, pour les raisons mentionnées ci-après.

Le renvoi *Reference re Corporations Act (Manitoba)*⁴⁷ portait notamment sur la question de savoir si une disposition provinciale, soit, entre autres, l'article 191 du *Corporations Act* R.S.M. 1987, c. C225, laquelle est similaire à l'article 123.27.1 de la *Loi sur les compagnies* ainsi qu'à l'article 83 de la LPL, pouvait venir empêcher une compagnie dont le nom commercial est également une marque de commerce enregistrée d'employer sa marque de commerce enregistrée. Le sous-paragraphe 191(1)(a) de la *Corporations Act* prévoyait ce qui suit :

191(1) No body corporate to which this Part applies shall carry on its business or undertaking under a name

46. M. Martel et P. Martel, *La compagnie au Québec – Les aspects juridiques*, vol. 1, (Montréal, Wilson & Lafleur / Martel), à la p. 8-41.

47. *Reference re Corporations Act (Manitoba)* (1991), 35 C.P.R. (3d) 289 (Cour d'appel du Manitoba).

(a) that, except as prescribed, is identical with the name of an individual, association, partnership, or body corporate carrying on any business or undertaking, or so nearly resembles the name that it is likely to confuse or mislead ;

Dans ce renvoi, la Cour d'appel du Manitoba devait notamment répondre aux questions suivantes :

3. Do the provisions of Part XVI of the *Corporations Act*, C.C. S.M., c.C225, in particular s.191 thereof, apply to a body corporate whose trade name is registered as a trade-mark under the *Trade-marks Act*, R.S., c. T-13 ?

4. Do the provisions of the *Business Names Registration Act*, C.C. S.M., c. B110, apply to a corporation whose trade name is registered as a trade-mark under the *Trade-marks Act*, R.S., c. T-13 ?

Le juge Twaddle, écrivant pour la majorité, conclut qu'une loi provinciale ne peut venir empêcher le détenteur d'une marque de commerce⁴⁸, enregistrée ou non, d'utiliser cette marque de commerce parce que susceptible de porter à confusion avec un nom commercial :

Commonality of usage may be restrained under federal law if it would lead to the improper inference that the goods or services associated with the trade-mark and those associated with the business name are offered to the public by the same person. This law is designed to protect the integrity of the trade-mark. *It does not, however, oust the jurisdiction of the provincial legislature, if it otherwise exists, to restrict the use of a business name. The fact that a word has been registered as a trade-mark gives its owner no right to use it in his business name. The province may regulate that usage if the business is local in its nature.*

On the other hand, *the province cannot regulate the use of a trade-mark because it has a similarity to an existing business name in the province. So long as the trade-mark is used in association with the product or the service which it identifies, the trade-mark owner may use it notwithstanding that it may cause confusion between the business of the trade-mark owner and*

48. Nous faisons remarquer ici que les motifs du juge Twaddle semblent s'appliquer tant pour les marques enregistrées que non enregistrées.

that of a local business using similar name. A dispute over such confusion must be resolved under the federal laws.⁴⁹

The provisions of the Business Names Registration Act which purport to regulate the use of business names apply, notwithstanding the use of a trade-mark as part of a business name, to every company to which they would otherwise apply. *This regulation, however, does not prevent a trade-mark being used in association with the product or service which it identifies.*⁵⁰ [Les italiques sont nôtres.]

Selon cette interprétation, les provinces, bien qu'elles possèdent le droit de régir l'utilisation des noms commerciaux, ne peuvent toutefois empêcher l'utilisation d'un nom commercial qui serait également employé à titre de marque de commerce. Ainsi, une compagnie pourrait se voir empêcher l'utilisation de son nom commercial qui ne serait pas employé à titre de marque de commerce, c'est-à-dire de façon à distinguer ses marchandises ou services de ceux de ses concurrents, mais pourrait toutefois continuer l'usage de ce nom commercial lorsque celui-ci est employé à titre de marque de commerce. Conclure différemment rendrait inutiles les recours en commercialisation trompeuse (« *passing off* ») institués en vertu des alinéas 7 b) et c) de la *Loi sur les marques de commerce* ou de l'article 1457 du *Code civil du Québec*. En effet, si l'ordonnance de l'inspecteur général avait pour effet d'obliger une entreprise de cesser l'utilisation qu'elle fait de son nom commercial employé à titre de marque de commerce, pourquoi un requérant prendrait-il un recours en commercialisation trompeuse au cours duquel ce requérant devra, entre autres, faire la preuve de l'achalandage (« *goodwill* ») relié à son nom commercial ?

À titre illustratif, pour reprendre l'exemple de la décision *Road Runner Trailer Mfg*, dans la mesure où l'inspecteur général avait rendu une décision ordonnant que Road Runner Trailer Co. Ltd. cesse d'utiliser et modifie sa dénomination sociale, cette entreprise pourrait néanmoins continuer d'utiliser l'expression ROAD RUNNER TRAILER à titre de marque de commerce, notamment sur ses remorques, que cette marque fasse l'objet d'un enregistrement ou non.

Nous soulignons toutefois la différence très ténue entre l'usage d'un nom commercial pour identifier une entreprise et l'emploi d'un

49. *Reference re Corporations Act (Manitoba)*, *supra*, note 47, au para. 56.

50. *Ibid.* au par. 64.

nom commercial à titre de marque de commerce en association avec des services. En effet, bien souvent, un nom commercial sera considéré comme étant employé à titre de marque de commerce. Tel que l'a d'ailleurs souligné la Cour suprême de l'État de l'Ohio aux États-Unis, « although the trade names, trademarks and service marks are used differently, they all serve the same basic purpose, viz., to identify a business and its products or services, to create a consumer demand therefore, and to protect any goodwill which one may create as to his goods or services »⁵¹.

2.2.3.3 *Conflit de lois opérationnel*

Les deux interprétations mentionnées précédemment ont au moins le mérite de concilier la *Loi sur les marques de commerce* avec la compétence des provinces relativement aux noms commerciaux.

Or, cette analyse ne semble pas prendre en considération la nature particulière des marques de commerce enregistrées. Ainsi, si nous approfondissons notre analyse afin de tenir compte de cette particularité, pourrait-on en arriver à la conclusion qu'il existe un conflit de lois entre la *Loi sur les marques de commerce* et les différentes lois provinciales régissant l'utilisation des noms commerciaux également enregistrés à titre de marques de commerce ?

C'est du moins ce que tente de faire valoir le juge dissident Jewers dans l'arrêt précité de la Cour d'appel du Manitoba *Reference re Corporations Act (Manitoba)*. En effet, le juge Jewers est d'avis qu'il existe un conflit de lois opérationnel entre les dispositions du *Corporations Act*, du *Business Names Registration Act* et de la *Loi sur les marques de commerce*, lequel conflit doit être résolu selon lui en appliquant la doctrine de la prépondérance de la loi fédérale sur la loi provinciale :

There is an obvious potential for conflict between the above provisions of the Trade-marks Act, the Corporations Act, and the Business Names Registration Act. Under the doctrine of paramountcy, any conflict must be resolved in favour of the federal legislation. It follows that a corporate body could not be successfully prosecuted for breaches of either s. 191(1) of the Corporations Act or s. 2(1) of the Business Names Corporations Act (and

51. *Yunker c. Nationwide Mut. Ins. Co.*, (1963) 191 NE2d 145 (Ohio S.C.), citée dans K. Gill et R. Scott Jolliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition*, 4^e éd. (Toronto, Thomson / Carswell, 2002) à la p. 14-7.

*could not be reused registration under the latter) solely because the corporation was exercising its exclusive right to the use throughout Canada of its registered trade-mark.*⁵²

Counsel for the applicant submitted that the federal and provincial legislation could stand together on the ground that they have complimentary objects which are not in conflict, with the purpose of the federal legislation being to protect proprietary rights, and the purpose of the provincial legislation being to avoid public confusion. [...]

I am not persuaded by this submission. In my opinion, it does not accord sufficient weight to the clear words of s. 19 of the Trade-marks Act which state that the registration of the mark gives the owner the exclusive use of the mark throughout Canada. The section states that this is to be the effect of the registration « unless shown to be invalid ». When a trade-mark is registered, there is a presumption of its validity : see Hughes on Trade-marks, s. 17, p. 370. In my view, the courts, dealing with a prosecution under the relevant sections of the provincial legislation, and provincial officials, dealing with an application to register a business name, would be bound to respect and give effect to this presumption of validity. [Les italiques sont nôtres.]

Ainsi, l'application de la doctrine de la prépondérance de la loi fédérale sur la loi provinciale au cas sous étude ferait en sorte, selon le juge Jewers, qu'une partie ne pourrait instituer un recours en vertu de l'article 191 du *Corporations Act* ou de l'article 2 du *Business Names Registration Act* à l'encontre d'une entreprise qui exerce son droit exclusif à l'emploi de sa marque enregistrée, conformément à l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*. Nous rappelons à ce titre qu'un nom commercial peut faire l'objet d'un enregistrement en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* dans la mesure où ce nom commercial est employé à titre de marque de commerce.

Mais comment pouvons-nous expliquer ce conflit de lois soulevé par le juge Jewers ?

Suivant l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, le droit exclusif à l'emploi d'une marque enregistrée est réputé violé par une tierce partie si celle-ci vend des marchandises ou offre des

52. *Reference re Corporations Act (Manitoba)*, *supra*, note 47, au para. 110.

services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion au Canada. Ainsi, il pourrait être argumenté qu'en vertu de cet article 20, le titulaire de la marque enregistrée serait la seule personne qui aurait le droit d'utiliser un nom commercial ou une marque de commerce portant à confusion avec sa marque enregistrée. Par conséquent, une décision de l'inspecteur général qui ordonnerait le changement d'un nom commercial qui est par ailleurs enregistré à titre de marque de commerce sur la base qu'il porte à confusion avec le nom commercial ou la dénomination sociale d'une tierce partie irait directement à l'encontre du monopole conféré au titulaire de la marque enregistrée en vertu des articles 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce*. En effet, comme nous le verrons ci-après, il s'agirait plutôt de cette tierce partie, instigatrice du recours devant l'inspecteur général, qui serait en violation des droits du propriétaire de la marque enregistrée, et non l'inverse.

Tel que mentionné par le juge Jewers, la seule façon pour cette tierce partie d'empêcher l'utilisation d'un nom commercial également enregistré à titre de marque de commerce serait de demander, préalablement à l'institution d'un recours en vertu de l'article 83 de la LPL ou de l'article 123.27.1 de la *Loi sur les compagnies*, l'invalidation de la marque de commerce enregistrée sur la base de l'usage antérieur. Nous rappelons à ce titre que ce recours en invalidation doit être pris devant la Cour fédérale du Canada conformément au paragraphe 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce* et non devant une cour provinciale. Tel que mentionné par Kelly Gill et Scott Joliffe dans leur ouvrage *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, à la page 11-22 :

Provincial courts, while having jurisdiction in actions for infringement and passing-off, are without jurisdiction to direct that the registration of a trade-mark be expunged or amended.⁵³

C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle est arrivée la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.*⁵⁴. Même si cette décision ne portait pas sur un nom commercial, nous sommes d'avis qu'elle est tout de même applicable à la présente analyse. En effet, selon cette décision, à moins de procéder à

53. Voir également la décision *Illico Communication inc. c. Vidéotron Ltée*, [2004] R.J.Q. 2579 aux para. 101 et s. (C.S.), juge Richer.

54. *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 201 au par. 16 (C.A. Ont.), juge Carthy.

l'invalidation préalable de la marque enregistrée, une marque non enregistrée ne peut venir faire échec au droit d'utilisation d'une marque de commerce enregistrée. Dans cette affaire, l'appelante recherchait une injonction ainsi qu'une condamnation en dommages contre l'intimée sur la base que les mots « Oland Export Ale », combinés à une étiquette de couleurs rouge, or et blanc, apposés sur les produits de l'intimée causaient ou étaient susceptibles de causer de la confusion avec les produits de l'appelante marqués « MOLSON EXPORT ». L'appelante fondait son recours sur les notions de common law en *passing off* ainsi que sur l'alinéa 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce*. En effet, cette dernière ne disposait pas d'un enregistrement pour sa marque de commerce MOLSON EXPORT.

Ce litige avait été institué par l'appelante au moment où l'intimée introduisait en Ontario ses produits marqués « OLAND EXPORT ALE », lesquels étaient depuis longtemps commercialisés dans les Maritimes. Le juge de première instance a rejeté l'action de l'appelante sur la base que celle-ci n'avait pas rencontré tous les critères de l'action en « *passing off* ». Cette décision a été portée en appel par l'appelante, cette dernière invoquant une série d'erreurs qui auraient été commises par le juge. L'intimée, quant à elle, a soumis que le juge de première instance avait commis une erreur certaine et déterminante dans sa décision en ne concluant pas que l'enregistrement de sa marque de commerce OLAND EXPORT ALE en association avec de la bière constituait une réponse complète à l'action de l'appelante. La Cour d'appel de l'Ontario a retenu ce dernier argument de l'intimée et a rejeté l'appel en indiquant ce qui suit :

My conclusion from this review of the case law is that the respondent is entitled to use its mark throughout Canada in association with its beer. *If a competitor takes exception to that use its sole recourse is to attack the validity of the registration. If it were otherwise, a plaintiff complaining of confusion caused by a competitor's registered mark would himself be infringing on the mark by establishing that confusion.* This follows from s. 20 of the Act, which provides that a registered mark is deemed infringed by a person who sells wares with a confusing trademark or trade name. [Les italiques sont nôtres.]

Par ailleurs, il importe de noter que l'appelante, dans l'arrêt *Oland*, n'a pu non plus invoquer l'article 21 de la *Loi sur les marques*

de commerce, cet article ne pouvant être soulevé que devant la Cour fédérale du Canada⁵⁵.

Il faut donc retenir de cette décision qu'une marque de commerce enregistrée par un défendeur constitue une défense redoutable à l'encontre d'une action intentée par une tierce partie devant un tribunal autre que la Cour fédérale, que cette action vise la marque enregistrée du défendeur ou, selon nous et compte tenu du droit exclusif conféré par l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, le nom commercial du défendeur, s'il est identique ou porte à confusion avec sa marque enregistrée.

Ainsi, en vertu de ce qui précède, il y aurait donc un conflit de lois entre la *Loi sur les marques de commerce* et les lois provinciales régissant les noms commerciaux lorsque l'objet du recours institué en vertu d'une loi provinciale viserait un nom commercial qui est également une marque de commerce enregistrée ou qui porterait à confusion avec celle-ci. En effet, une ordonnance de l'inspecteur général qui empêcherait un titulaire d'employer un tel nom commercial également enregistré à titre de marque de commerce aurait pour effet, suivant cette interprétation, d'empêcher ce titulaire de jouir pleinement de son monopole dans sa marque de commerce enregistrée. L'application de la doctrine de la prépondérance au cas sous étude ferait donc en sorte que l'inspecteur général ne pourrait émettre une ordonnance à l'encontre du titulaire d'un nom commercial si ce nom commercial est également enregistré à titre de marque de commerce ou porte à confusion avec une marque de commerce enregistrée par ce titulaire, celui-ci ne faisant qu'exercer son droit exclusif à l'emploi de sa marque enregistrée. La seule issue pour la tierce partie désirant empêcher cet emploi du nom commercial également enregistré à titre de marque de commerce serait ainsi de faire invalider devant la Cour fédérale du Canada cette marque enregistrée sur la base de son emploi antérieur. Cependant, il importe de noter qu'après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'enregistrement, aucun enregistrement ne pourra être déclaré invalide du fait d'une utilisation antérieure. Ainsi, une fois

55. En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les marques de commerce*, la Cour fédérale peut, dans une procédure relative à une marque enregistrée dont l'enregistrement est devenu incontestable aux termes du paragraphe 17(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, limiter en quelque sorte le monopole accordé à la marque enregistrée en permettant à une tierce partie, qui avait employé de bonne foi un nom commercial ou une marque de commerce au Canada créant de la confusion avec la marque enregistrée avant la date de production de la demande en vue de cet enregistrement, d'employer ce nom commercial ou cette marque dans une région territoriale définie simultanément avec l'emploi de la marque de commerce enregistrée.

l'enregistrement devenu incontestable, l'usager d'un nom commercial ou d'une marque de commerce antérieure à la marque enregistrée se retrouvera sans recours, sauf peut-être celui, dans le cadre de procédures relatives à une marque de commerce enregistrée, de revendiquer le bénéfice de l'article 21 de la *Loi sur les marques de commerce*.

CONCLUSION

Bien que les provinces possèdent le droit de régir l'utilisation des noms commerciaux, nous sommes d'avis que les pouvoirs accordés à ces provinces ne peuvent avoir des répercussions sur le régime bien spécifique des marques de commerce.

Permettre à une tierce partie, par le biais d'une simple procédure administrative, d'empêcher l'usage à titre de marque de commerce d'une expression ou de mots qui sont également le nom commercial d'une entreprise viendrait annuler pratiquement tous les effets du régime des marques de commerce en plus de rendre inutiles les recours en commercialisation trompeuse (en *passing off*) institués en vertu des alinéas 7 b) et c) de la *Loi sur les marques de commerce* ou de l'article 1457 du *Code civil du Québec*.

Une première approche pour résoudre cette situation pourrait être de restreindre l'application de l'ordonnance émise par l'inspecteur général à l'usage, à strictement parler, du nom commercial. Ainsi, cette ordonnance ne pourrait requérir du titulaire qu'il cesse l'emploi de son nom commercial à titre de marque de commerce.

Toutefois, cette approche, qui a le mérite de réconcilier le régime provincial avec le régime fédéral, comporte des difficultés lorsque le nom commercial constitue également une marque de commerce enregistrée. En effet, il pourrait être soulevé que le titulaire d'une marque enregistrée, suivant l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, est le seul qui puisse utiliser une marque de commerce ou un nom commercial portant à confusion avec sa marque enregistrée. Ainsi, suivant cette interprétation, une ordonnance de l'inspecteur général visant à faire cesser l'utilisation d'un nom commercial également enregistré à titre de marque de commerce viendrait directement à l'encontre du monopole conféré par les articles 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce* au titulaire de la marque enregistrée ainsi que des principes jurisprudentiels soulevés dans la décision récente de la Cour d'appel de l'Ontario, *Oland Breweries*.

Face à un tel conflit de lois, la solution semble être, pour le juge dissident dans le renvoi *Reference re Corporations Act (Manitoba)* de la Cour d'appel du Manitoba, d'appliquer la doctrine de la prépondérance de la loi fédérale sur la loi provinciale.

Il sera intéressant de voir quelle approche adopteront les tribunaux québécois lorsque confrontés à une telle situation. Si cette question de l'application de la doctrine de la prépondérance de la loi fédérale, nommément la *Loi sur les marques de commerce*, ne se pose pas prochainement sous l'égide de la LPL ou de la *Loi sur les compagnies*, peut-être se posera-t-elle sous l'égide d'une autre loi provinciale, notamment la *Loi sur les appellations réservées*. C'est une histoire à suivre.