

Vol. 22, n° 2

Pour en finir avec la marque de service

Cindy Bélanger*

Introduction	167
1. Origines de la marque de service.	168
1.1 Bref survol historique	168
2. Qu'est-ce qu'un service?	169
2.1 Doit être interprété largement	169
2.2 Peut être accessoire	170
2.3 Doit excéder les attentes des consommateurs	173
2.4 Doit bénéficier à quelqu'un	173
2.5 La notion de bénéfice révisée.	176
2.6 Aspect commercial des services.	177
3. Territorialité et marque de service	179
3.1 Règles générales.	179
3.2 Activités transfrontalières.	182
3.3 Magasiner sans quitter le confort de son foyer.	184
3.4 Où se trouve votre chambre d'hôtel?	186

© Cindy Bélanger, 2010.

* Associée et agente de marques de commerce, Heenan Blaikie.

3.5 Quelle partie d'un service doit être exécutée au Canada?.....	188
3.6 Deux conceptions différentes du terme « service ».....	190
4. L'Internet : un cas d'espèce	193
Conclusion	199

INTRODUCTION

Les définitions incorporées à une législation constituent toujours un bon point de départ permettant aux tribunaux de développer plus amplement les principes s’y retrouvant. Or, la *Loi sur les marques de commerce*¹ ne contient aucune définition de ce qu’on appelle les marques de services. En raison de cette lacune, les tribunaux n’eurent d’autre choix que d’élaborer eux-mêmes certains critères. Malheureusement, les critères développés sont souvent dénués de rationalité et difficiles à concilier entre eux. La notion de service sera discutée dans le cadre de cet article. Il sera suggéré que si le terme « service » doit être interprété largement, l’exigence que ce service doive bénéficier à quelqu’un devrait également être interprétée largement. Résultat, une très vaste multitude d’activités se qualifient à titre de « service » au sens de la Loi.

Nous étudierons également l’exigence territoriale pour qu’une marque de service puisse être considérée comme étant employée au Canada en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi. Cet article vise à démontrer que, bien que le concept de service doive être interprété largement, appliquer une telle interprétation lorsqu’il s’agit de déterminer si un service a été exécuté au Canada produirait des résultats illogiques. Nous argumenterons que les consommateurs doivent pouvoir profiter de l’« essentiel » d’un service sur le territoire canadien pour qu’il y ait « emploi » conformément au paragraphe 4(2) de la Loi.

Dans la dernière partie de cet article, nous démontrerons que les critères développés par la jurisprudence ne sont pas bien adaptés à l’univers en ligne. En vertu du droit actuel, quiconque, partout dans le monde, peut obtenir des droits reliés à une marque de commerce au Canada sans en avoir le moindre désir. La facilité avec laquelle il est possible d’acquérir des droits inhérents aux marques de commerce met en péril la stabilité du régime au Canada et augmente de façon significative les risques pour ceux qui désirent acquérir et développer une renommée au Canada pour une marque utilisée en ligne.

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

1. ORIGINES DE LA MARQUE DE SERVICE

1.1 Bref survol historique

L'introduction de la notion d'une marque de service au droit canadien s'est déroulée sans heurt ni débat. Durant la réévaluation de la *Loi sur la concurrence déloyale de 1932*, le Comité de révision des marques de commerce a questionné des membres de l'Association des manufacturiers canadiens. Deux cents membres ont reçu un questionnaire détaillé traitant de la nécessité d'amender la définition de marques de commerce afin d'inclure les marques de services. Le questionnaire posait d'ailleurs la question suivante : « Quelle devrait être la distinction ou relation entre de telles marques et toute autre marque de commerce traditionnellement appliquée à des biens? »² [La traduction est nôtre.]

Tel que mentionné par le Comité dans son rapport de 1953 :

La grande majorité des répondants au questionnaire circulé par notre comité sur ce sujet était favorable à cette extension. Dans la vie commerciale actuelle, plusieurs sont engagés dans la prestation de services non seulement en regard de biens, mais également concernant de plus larges domaines d'affaires d'entreprises généralement non liées à la manufacture ou à la distribution de biens.³ [La traduction est nôtre.]

La réponse massive de l'Association des manufacturiers canadiens a constitué l'élément clé pour le Comité si bien qu'il a suggéré que le Canada suive la trace des États-Unis⁴ dans la protection des marques de services. Cette recommandation a été incorporée sans aucune modification à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* de 1953 :

« marque de commerce » signifie

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres ;

2. *Rapport de la Commission de révision de la Loi sur les marques de commerce*, 20 janvier 1953, p. 4 (Questionnaire à l'annexe A).

3. *Rapport de la Commission de révision de la Loi sur les marques de commerce*, p. 15.

4. Les États-Unis ont étendu cette protection législative aux marques de services lorsqu'ils ont adopté le *Trademarks Act* en 1946 (*Lanham Act*).

Cet élargissement de la protection législative a donc été conçu pour que la Loi s'adapte au commerce tel qu'il existait à l'époque et à l'évolution des activités commerciales, comme par exemple le nettoyage à sec de vêtements, les textiles prélavés et transformés ou les médias de divertissement tels la radio, les orchestres, la télévision et les performances scéniques⁵. Il est surprenant de constater que le Comité n'a proposé ni définition de ce que constitue un service, ni guide pour nous aider à mieux comprendre cette notion. En effet, la Loi de 1953 a été adoptée sans contenir de définition relative à la marque de service. À ce jour, la Loi ne contient toujours pas de définition et les tribunaux n'ont malheureusement pas été très utiles à l'élaboration de celle-ci.

2. QU'EST-CE QU'UN SERVICE ?

L'absence de définition législative de la notion de service n'a laissé nul autre choix aux tribunaux que de tenter de définir ce concept : pour le meilleur, et pour le pire...

2.1 Doit être interprété largement

La première décision traitant du problème créé par l'absence de définition de service dans la législation est *Kraft Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*⁶. Comme nous le verrons sous peu, cette décision constitue la pierre angulaire de la discussion concernant les marques de services.

Les faits précurseurs à cette décision sont simples et s'inscrivent dans le cadre d'une demande d'enregistrement par Kraft Ltd. pour la marque de commerce BREADWINNERS. Ni la description initiale des services, c'est-à-dire « *marketing services pertaining to a line of food program involving coupon programs* », ni sa version modifiée, « *providing coupon programs pertaining to a line of food products* », n'ont été acceptées par l'examineur de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC ») pour le motif qu'elles ne cadraient pas avec le concept de « service » prévu par la Loi. Le juge Strayer a souligné l'absence totale d'autorités canadiennes sur la définition des « marques de services » et a ressenti le besoin de citer la Cour américaine des appels des douanes et des brevets dans la décision *American International Reinsurance Co., Inc. c. Airco, Inc.*, croyant qu'une conclusion similaire s'appliquait au cas sous étude :

5. *Rapport de la Commission de révision de la Loi sur les marques de commerce*, p. 15.

6. *Kraft Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1984), 1 C.P.R. (3d) 457 (C.F.P.I.), aux présentes « *Kraft* ».

Il apparaît évident qu'on n'a jamais tenté de définir « services » simplement en raison du nombre incalculable de services que l'esprit de l'homme est capable d'inventer. Il faudrait par le fait même que ce terme soit interprété de façon libérale. Vu ce qui précède, chaque cas doit être tranché en regard de ses faits propres, en tenant compte comme il convient des précédents.⁷ [La traduction est nôtre.]

Se basant sur cette prémisse, le juge Strayer a adopté la conclusion suivante :

[...] lorsqu'il n'y a pas de définition dans la Loi et en l'absence de jurisprudence applicable, je ne vois pas pourquoi le registraire devrait imposer une interprétation restrictive au terme « service » qui a été ajouté à la Loi sur les marques de commerce en 1953.⁸

L'analyse du juge Strayer dans *Kraft* a été suivie presque unanimement et l'interprétation large conférée au mot « service » a marqué la jurisprudence des vingt-cinq dernières années. Parmi plusieurs autres, on note la décision du juge Dubé dans *Hartco Entreprises Inc.*⁹, où ce dernier a décidé que le terme « service » devait recevoir une interprétation large et libérale. De façon similaire, le juge Tremblay-Lamer dans *Cointreau*¹⁰ s'est appuyé sur *Kraft* et a noté qu'aucune interprétation restrictive ne devrait être appliquée au terme « service » puisque la Loi n'en prévoit aucune définition.

2.2 Peut être accessoire

La décision *Kraft* est au cœur de la prétention généralement acceptée selon laquelle les services accessoires à la vente de biens méritent également la protection de la Loi. Le juge Strayer devait étudier cette question puisque, à l'audience, le procureur du registraire des marques de commerce a soutenu que le programme de bons de réduction était un service subordonné ou accessoire à la vente des produits de Kraft et ne pouvait ainsi être enregistré :

7. *American International Reinsurance Co., Inc. c. Aircor, Inc.*, (1978), 197 USPQ 69, p. 71, bref de certiorari refusé (1978), 200 U.S.P.Q. 64.

8. *Kraft*, précité, note 6, p. 461.

9. *Hartco Enterprises Inc. c. Bectrem*, (1989), 24 C.P.R. (3d) 223 (C.F.P.I.).

10. *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltd.*, 2000 CanLII 15741 (C.F.P.I.) – appel rejeté 2002 FCA 11. Voir également : *Home Hardware Stores Ltd. c. Canadian Tire Corp., Ltd.*, (2006), 51 C.P.R. (4th) 23 (Comm. opp.) [programme de bonis en argent aux consommateurs de vente au détail à travers l'émission et le rachat de coupons boni en argent].

À mon avis, rien dans cette définition ne suppose que les “services” à l’égard desquels est établie une marque de commerce se limitent à ceux qui ne sont pas “accessoires” à la vente de biens. Kraft a fait valoir qu’elle offre un service en ce qu’elle distribue en grande quantité et au hasard des bons de réduction à des consommateurs qui, grâce à ces bons, peuvent se procurer ses produits à un prix réduit. Je ne vois pas de raison de dire qu’il ne s’agit pas d’un service et je ne trouve rien dans la loi qui oblige le registraire à rejeter la définition que donne Kraft de ses services : “offrir des programmes de bons de réduction relativement à une gamme de produits alimentaires”.¹¹

La Cour fédérale dans *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltd.*¹² a conclu que la description suivante, bien que peu commune, pouvait être protégée en tant que service compte tenu de l’absence de restriction que devait recevoir cette notion : « *recipes, suggestions and other instructive matter printed on the food product labels, said printed matter being applicable to the preparation, the cooking and/or improvement of said food products* ». Tout en rappelant que la procédure de radiation prévue à l’article 45 n’est pas le forum approprié pour soulever une question relative à la validité d’une déclaration de services, la Cour fédérale a tenu les propos suivants :

De plus, dans l’affaire *Kraft Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, le juge Strayer mentionnait que rien dans la définition de « marque de commerce » ne suggère que les services à l’égard desquels est établie une marque de commerce se limitent à ceux qui ne sont pas « accessoires » à la vente de biens. Il s’ensuit donc que les services peuvent être ancillaires à la vente de produits, tel que dans le présent dossier.¹³

Compte tenu du silence de la Loi, certains se seraient attendus à ce que la Cour fédérale nous fournisse un guide sur la question des marques de service. Malheureusement, l’apport de la Cour fédérale dans cette affaire est limité à affirmer le bien-fondé de l’interprétation du juge Strayer dans *Kraft*.

Dans *Sim & McBurney c. Gesco Industries, Inc.*¹⁴, la Cour fédérale d’appel est intervenue pour corriger ce qu’elle considérait comme

11. *Kraft*, précité, note 6, p. 461.

12. *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltd.*, (2000), 11 C.P.R. (4th) 95 (C.F.P.I.), par. 8, confirmé par (2002), 18 C.P.R. (4th) 415 (C.A.F.).

13. *Ibid.*, par. 27.

14. *Sim & McBurney c. Gesco Industries, Inc.*, 2000 CanLII 16369 (C.A.F.), aux présentes « *Gesco Industries* ».

étant une erreur fondamentale d'interprétation législative de la part du registraire. Une mise en contexte factuelle s'impose. Dans cette affaire, la marque de commerce STAINSHIELD était enregistrée en liaison avec des « services de traitement résistant aux taches pour application sur tapis et carpettes » [notre traduction]. Suite à une requête, un avis conformément à l'article 45 de la Loi a été émis. La question était alors de déterminer si Gesco Industries Inc. (« Gesco ») avait fait usage de la marque. La preuve a démontré que Gesco avait commercialisé STAINSHIELD comme un procédé d'application d'une solution résistante aux taches à certains de ses tapis et carpettes. Par cela, il faut comprendre que certains tapis vendus par Gesco avaient été traités préalablement à la vente et ce, non pas à la demande des consommateurs. En radiant la marque de commerce, le registraire avait implicitement décrété que les services doivent être rendus directement au public et non à un produit avant que sa vente ait lieu. La Cour fédérale d'appel craignait que la décision du registraire puisse avoir des répercussions au-delà de l'affaire en cause et a ainsi opté pour une interprétation large du terme « services » :

Nous ne voyons rien à l'article 4 qui limite ainsi les services auxquels une marque de commerce peut être liée. À notre avis, la question de savoir si les services sont appliqués à un produit avant qu'il soit vendu ou s'ils peuvent être obtenus directement au choix du consommateur ne constitue pas un critère d'application du paragraphe 4(2).¹⁵

Bien que *Gesco Industries* élimine certainement tout doute concernant la possibilité pour des services d'être accessoires à la vente de biens¹⁶, la Cour a raté une excellente opportunité d'enseigner quels sont les critères qui gouvernent la marque de service. La Cour s'est limitée à définir la marque de service par la négative en indiquant que le caractère accessoire d'un service à la vente d'un bien n'est pas un critère à considérer.

15. *Ibid.*, par. 8.

16. Des services « accessoires » à la vente de biens ont aussi été reconnus comme des services à plusieurs occasions : *Pro Image Sportswear Inc., c. Pro Image Inc.*, (1992), 42 C.P.R. (3d) 566 (Comm. opp.) pour le service de magasins de vente au détail d'articles de sport; *Société nationale des Chemins de Fer Français Sncf c. Venice Simplon-Orient-Express*, (2000), 9 C.P.R. (4th) 443 (C.F.P.I.) pour la réservation et la vente de billets de transport par train (aux présentes « *Société nationale des chemins de fer Français* »); *Coopérative Fédérée de Québec (Re)*, (2006), 53 C.P.R. (4th) 87 (Comm. opp.) pour des services d'agronomie relatifs aux production, élevage et engraissement du porc et management d'entreprises de porc ainsi que de services informatiques reliés. Voir également *Hartco Enterprises Inc.*, (1989), 24 C.P.R. (3d) 223 (C.F.P.I.), où il a été décidé que la distribution de programmes et de matériel informatique se qualifiait à titre de service.

2.3 Doit excéder les attentes des consommateurs

La prévisibilité d'un service a aussi été reconnue comme un facteur important pour déterminer si un service entre dans le spectre d'application de la Loi. Effectivement, en rendant la décision dans l'affaire *Kraft*, le juge Strayer a déclaré avoir été fortement influencé par le fait que le service de bons de réduction de Kraft n'était pas une exigence contractuelle normale à laquelle un consommateur peut s'attendre lorsqu'il achète des biens :

Je crois qu'on ne peut proposer de règles ou de critères généraux pour décider quels services la Loi vise; mais j'ai accordé beaucoup d'importance au fait que le programme de bons de réduction en l'espèce n'est pas une condition usuelle d'un contrat et n'est pas une chose que l'acheteur peut normalement s'attendre de recevoir avec l'achat de biens. Si c'était le cas, on pourrait bien le considérer comme faisant partie de la vente de « marchandises » de la requérante [appelante].¹⁷

Avec déférence, il est difficile de comprendre comment la prévisibilité d'un service puisse être un critère pour déterminer ce qui peut ou ne peut pas être considéré comme un service. Les pratiques commerciales évoluent constamment. Ce qui constitue une pratique commerciale normale un jour donné peut très bien ne plus l'être le jour suivant. Les attentes des consommateurs changent rapidement et diffèrent d'un groupe de consommateurs à un autre. Le régime des marques de commerce ne peut pas être basé sur des critères imprévisibles et constamment en mouvement. Le juge Strayer a été prudent en affirmant que son intention n'était pas d'élaborer des principes généraux guidant la qualification de certaines activités comme des services en vertu de la Loi. Toutefois, il aurait dû réaliser que, étant donné l'absence complète d'autorités sur le sujet, son opinion serait scrutée à la loupe. Il est suggéré qu'il n'est pas souhaitable de s'interroger sur les pratiques dites « normales » pour déterminer les activités que peut englober la marque de service.

2.4 Doit bénéficier à quelqu'un

L'absence de définition de la notion de service a aussi soulevé la question de savoir si cela implique qu'une tierce partie doive bénéficier du service en question pour entrer sous le couvert de la Loi. La Commission des oppositions des marques de commerce (« Commission ») a considéré cette prémisse comme inhérente à la définition

17. *Kraft*, précité, note 6, p. 461.

de service et a refusé d'enregistrer à titre de service la description suivante : « *promoting the sale of the opponent's [own] Carlsberg beer in Canada* »¹⁸ :

Afin qu'une activité soit considérée comme un service, il semble logique que des membres du public, soit des consommateurs ou des acheteurs, doivent bénéficier de l'existence de cette activité. En ce qui a trait à la promotion de vente de la bière Carlsberg menée par l'opposante, la seule personne qui pourrait raisonnablement avoir bénéficié de cette activité est l'opposante elle-même. L'opposante a soumis que compte tenu qu'elle fait la promotion de sa bière en présentant un groupe de chevaux (connu en tant que « Carlsberg Championship Team » ou « Carlsberg Team and Wagon »), un bénéfice est accordé au public. Ce genre de présentation pourrait conférer un bénéfice au public; toutefois, même si tel est le cas, je suis d'opinion que cela ne servirait qu'à établir l'emploi de la marque de l'opposante en liaison avec les services de présentation de son groupe de chevaux, et non en association avec le service de promotion de sa bière Carlsberg.¹⁹ [La traduction est nôtre.]

La Commission aurait pu être plus loquace dans sa tentative d'expliquer la logique sous-tendant son audacieuse déclaration selon laquelle un bénéfice doit être conféré à un membre du public pour qu'on conclut à l'existence d'un service. La Commission a comparé les faits avec ceux en cause dans *Kraft* et a conclu que cette dernière affaire était différente car un bénéfice était conféré aux consommateurs. Puisque la Commission était d'avis que la promotion de la bière ne conférait pas au public un certain bénéfice, elle a décidé que cette activité ne constituait pas un service au sens de la Loi. Aucune justification n'a été proposée par la Commission relativement à l'introduction de la notion de « bénéfice » dans la définition de service, et aucune définition du terme « bénéfice » n'a été offerte.

Plusieurs années plus tard, la Commission, dans *Ralston Purina Co. c. Effem Foods Ltd.*²⁰, a étudié la description suivante : « *advertising, marketing and promotional services relating to the pet food products of the applicant* ». Elle a jugé que ce libellé ne

18. *Carling O'Keefe Breweries c. Anheuser-Busch, Inc.*, (1985), 4 C.P.R. (3d) 216 (Comm. opp.). Voir également *Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. c. Grande brasserie alsacienne d'Adelshoffen S.A., une société anonyme*, (1985), 6 C.P.R. (3d) 210 (Comm. opp.).

19. *Carling O'Keefe Breweries c. Anheuser-Busch, Inc.* précité, note 18, par. 5.

20. *Ralston Purina Co. c. Effem Foods Ltd.*, (1997), 81 C.P.R. (3d) 528 (Comm. opp.), aux présentes « *Purina* ».

remplissait pas les conditions puisqu'il n'y avait aucune tierce partie impliquée. La décision dans *Purina* n'est malheureusement pas très éclairante puisque, bien que la Commission ait souligné la nécessité que le service soit offert à une tierce partie, elle n'a fait aucune référence à la nécessité de conférer un avantage à un tiers :

Bien qu'il n'y ait rien dans la Loi qui restreigne la notion de service à celui qui est accessoire à la vente de biens, il demeure nécessaire qu'un service soit offert à une tierce partie pour qu'une déclaration de services soit acceptée.²¹ [La traduction est nôtre.]

Étrangement, l'OPIC s'appuie sur la décision *Purina* pour imposer qu'un « bénéfice » soit conféré au « public » pour qu'une marque de service puisse être enregistrée :

Compte tenu de la décision *Ralston Purina Co. c. Effem Foods Ltd.*, une objection relativement aux services sera soulevée lorsqu'on ne peut établir clairement qu'un véritable service sera offert au public. Le critère d'évaluation consiste à déterminer si le **service profitera à un tiers**. Par exemple, si les services de « publicité » et de « mise en marché » du requérant visent simplement à faire connaître les propres produits du requérant, on considère que les services n'offrent pas d'avantage au public. [...]

Si le public **profite effectivement** des services de promotion, malgré le fait qu'ils concernent exclusivement la promotion des propres marchandises et services du requérant, on considère qu'ils sont acceptables.²² [Emphase dans l'original.]

Il semble clair que les services doivent impliquer une tierce partie. Après tout, le but d'une marque de commerce est de permettre au public de faire la distinction entre les services proposés par un et ceux qui sont proposés par d'autres. Conséquemment, les services offerts à l'interne dans une compagnie ne devraient pas mériter la protection d'une marque de commerce.

21. *Ibid.*, par. 14.

22. *Manuel des marchandises et des services : Guide de l'utilisateur*, Office de la propriété intellectuelle du Canada, section 3.4.2 « Avantage pour le public », disponible à <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00064.html#n3.4.2>.

2.5 La notion de bénéfice révisée

Selon l'état de la jurisprudence actuelle, il n'y a pas de définition positive de la notion de « bénéfice » et elle demeure ambiguë. Les seules tentatives de définir ce qu'est un bénéfice l'ont été en expliquant ce qui ne confère pas un bénéfice. Ainsi, les services de publicité ne sont pas considérés comme étant de « vrais » services puisqu'ils ne confèrent aucun bénéfice à une tierce partie. Il est intéressant de constater que dans la décision *Purina*, la Commission fait une distinction entre la mise en marché ou la promotion de services et les services promotionnels comme tels :

Je ne crois pas que les termes « publicité » ou « mise en marché » décrivent un service offert au public dans ce cas-ci puisqu'ils semblent entrer dans la même catégorie que les services dans l'affaire *Carling O'Keefe* où la seule personne qui pouvait en bénéficier était le requérant (sic). *Je ne crois pas qu'informer le public de l'existence de son produit constitue réellement la prestation d'un vrai service envers le public.* En ce qui concerne les services « promotionnels », ils pourraient possiblement inclure un vrai service offert au public, tel le programme de coupons décrit dans la décision, mais le service n'est pas ici exposé avec suffisamment de précision pour que je puisse faire une détermination efficace.²³ [Les traductions et italiques sont nôtres.]

Il est difficile de comprendre comment toutes les activités de publicité et de mise en marché peuvent être catégorisées comme ne conférant aucun bénéfice, excepté si des coupons ou un programme de récompenses sont offerts. Le seul avantage d'un consommateur se prévalant d'un coupon promotionnel est l'économie qu'il fait lorsqu'il achète les biens en question. Si la possibilité d'acheter à un prix réduit constitue le bénéfice, alors tout ce qui informe les consommateurs potentiels de ces aubaines devrait également être reconnu comme accordant un bénéfice. En d'autres mots, il n'y a aucune différence conceptuelle ni pratique entre un programme de bons de réduction et la publicité sur des produits dont on a réduit les prix. Comment peut-on logiquement soutenir que les circulaires distribuées de façon hebdomadaire par les chaînes d'épicerie ne confèrent aucun bénéfice au public? Nous connaissons tous des consommateurs soucieux des prix qui scrutent les circulaires pour décider où faire leurs achats hebdomadaires. Ils bénéficient sans aucun doute de ces aubaines car ils sont bien informés. En quoi cela est-il différent des bons décrits dans la décision *Kraft*?

23. *Purina*, précité, note 20, par. 14.

En ce sens, la dissémination de l'information sur les prix réduits et sur les rabais devrait conférer un bénéfice au public. En poussant l'analyse encore plus loin, certains pourraient soutenir que le public reçoit un bénéfice lorsqu'il obtient de l'information à propos des dangers de l'exposition au soleil, permettant ainsi au manufacturier de crèmes solaires d'enregistrer en tant que service les dépliants et/ou sites Internet qui contiennent de l'information utile, c'est-à-dire de l'information qui ne soit pas exclusivement reliée au produit vendu.

Le but de cette argumentation n'est pas de démontrer que toutes les formes de publicité doivent être acceptées à titre de service, mais plutôt qu'il ne devrait pas y avoir de seuil quant au niveau de bénéfice requis. Après tout, le mot « bénéfice » ne devrait-il pas être interprété conformément à son sens commun, à savoir un avantage ou un bienfait²⁴. Dans certains cas, la publicité elle-même peut conférer un bénéfice aux consommateurs potentiels et ne devrait donc pas être a priori exclue. Il n'existe aucune raison pour laquelle la notion de bénéfice ne pourrait être interprétée largement, comme c'est le cas pour la notion de service.

2.6 Aspect commercial des services

Une simple lecture du paragraphe 4(2) de la Loi devrait être suffisante pour conclure qu'il n'est pas nécessaire qu'un service soit de nature commerciale pour tomber sous le spectre d'application de la Loi. Toutefois, même une disposition claire et compréhensible comme celle-ci a généré une certaine controverse. L'article 4 de la Loi doit être gardé en tête lorsqu'on considère cet aspect :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

24. Voir *Petit Larousse illustré* (Paris : Larousse, 1999), sous l'entrée « bénéfice ».

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

Dans *Cornerstone Securities Canada Inc. c. Canada (Registrar of Trade-Marks)*²⁵, le juge Weston n'a pas compris la distinction cruciale entre les paragraphes (1) et (2) et a statué que l'emploi en liaison avec des services doit être d'une nature commerciale normale, c'est-à-dire ayant eu lieu dans le cours normal des affaires. Il est inutile de dire que cette décision a été hautement critiquée et ce, avec raison.

Quelques-unes des décisions rendues en contexte syndical se sont inspirées de la notion de publicité mentionnée au paragraphe 4(2) pour conclure que si la publicité ne vise pas à générer des revenus, cela ne peut constituer un « emploi » au sens du paragraphe 4(2) de la Loi. Dans *Cie générale des établissements Michelin*²⁶ la Cour fédérale, en examinant les activités du syndicat dans le contexte d'une grève, a conclu que la distribution de pamphlets montrant la marque de commerce de Michelin ne pouvait être considérée comme de la publicité puisque la publicité doit avoir une connotation commerciale. Le juge a conclu que la distribution de pamphlets ne constituait pas un emploi au sens du paragraphe 4(2) puisque les pamphlets n'étaient pas destinés à générer des revenus.

Dans une ligne de pensée similaire, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a endossé le raisonnement de *Michelin* dans *British Columbia Automobile Assn.* et a conclu que :

La fourniture d'informations non commerciales ne constitue pas en elle seule un service au sens de l'article 4 de la Loi. Si l'élément de commercialité est absent, je suis incapable de considérer que les activités aux sites du syndicat pourraient être décrites comme des services tels qu'envisagés par l'article.²⁷ [La traduction est nôtre.]

Dans *Gesco Industries*, la Cour fédérale d'appel a senti l'obligation d'expliquer la mécanique de l'article 4 au grand complet,

25. *Cornerstone Securities Canada Inc. c. Canada (Registrar of Trade-Marks)*, (1994), 58 C.P.R. (3d) 417 (C.F.P.I.), aux présentes « *Cornerstone* ».

26. *Cie générale des établissements Michelin – Michelin & Cie c. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW – Canada)*, (1996), 71 C.P.R. (3d) 348 (C.F.P.I.), aux présentes « *Michelin* ».

27. *British Columbia Automobile Assn. c. Office and Professional Employees' International Union, Local 378*, 10 C.P.R. (4th) 423 (B.C.S.C.; 2001-01-26), par. 158.

possiblement pour éviter que l'interprétation douteuse développée dans le contexte syndical s'applique à d'autres domaines :

En revanche, aux termes du paragraphe 4(1), pour qu'une marque de commerce soit réputée employée en liaison avec des marchandises, un certain nombre de conditions doivent être remplies : au moment du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises, la marque de commerce est-elle employée? Cet emploi se fait-il dans le cours normal des affaires et la marque est-elle apposée sur les marchandises ou les emballages? Le législateur n'a pas imposé ces restrictions ou conditions à la présomption d'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services.²⁸

Il est important de ne pas perdre de vue la distinction entre les paragraphes 4(1) et 4(2) de la Loi afin de ne pas exiger à tort que les services soient à saveur commerciale. Il n'est pas nécessaire pour que les services tombent sous l'application du paragraphe 4(2), qu'ils visent à générer des revenus ou soient offerts contre rémunération.

3. TERRITORIALITÉ ET MARQUE DE SERVICE

3.1 Règles générales

Deux principes de base reviennent constamment quand vient le temps de déterminer quelles activités constituent de l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services : i) le service doit être exécuté au Canada et ii) la simple promotion du service en lien avec l'exécution du service ailleurs n'est pas suffisante :

Je dois ainsi statuer que l'« emploi au Canada » d'une marque de commerce en lien avec des services n'est pas établi par la simple publicité de la marque au Canada de pair avec l'exécution des services ailleurs, mais requiert plutôt que les services

28. *Gesco Industries*, précité, note 28, au par. 9. Un raisonnement similaire a été adopté par la Cour fédérale dans *Molson Co. c. Moosehead Ltd.*, (1990), 32 C.P.R. (3d) 363 (C.F.P.I.) lorsqu'elle a comparé la formulation des paragraphes 4(1) et 4(3). De plus, dans *Fireman's Fund Insurance Co. (Re)*, (1994), 54 C.P.R. (3d) 566 (Comm. opp.), la Commission a confirmé l'absence de l'exigence pour les services d'être « dans le cours normal des affaires ». La Commission a affirmé dans plusieurs instances que des activités caritatives pourraient se qualifier à titre de services puisqu'il n'y a aucune disposition dans la Loi qui stipule qu'un service doive être rémunéré pour qu'il puisse être exécuté et que le public reçoive un bénéfice des différents programmes caritatifs. Voir *War Amputations of Canada c. Faber-Castell Canada Inc.*, (1992), 41 C.P.R. (3d) 557 (Comm. opp.) et *Heritage Canada Foundation c. Tempo Two Native Indian Arts & Crafts Ltd.*, (1992), 44 C.P.R. (3d) 533 (Comm. opp.).

soient exécutés au Canada et que la marque de commerce soit utilisée ou montrée dans le cours de l'exécution ou de la publicité de ces services au Canada.²⁹ [La traduction est nôtre.]

Suivant cette prémisse, le juge Thurlow a conclu dans *Beachcomber* que le propriétaire n'avait pas exécuté les « services de nourriture et de restauration » [notre traduction] malgré qu'il ait effectué de la publicité au Canada, puisqu'il n'opérait aucun restaurant au pays.

Le registraire des marques de commerce a plus tard nuancé son interprétation de l'« exécution de services au Canada » dans *Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf Co.*³⁰. Ce cas concerne des « services de construction et de réfection de revêtements de terrains de tennis et autres surfaces récréatives » [notre traduction]. Le requérant n'opérait aucune installation au Canada. Le registraire a statué que :

Le présent requérant a fait la promotion de sa marque de commerce au Canada en liaison avec des services de construction et de réfection de revêtements de terrains de tennis depuis au moins aussi tôt que le 1^{er} décembre 1969. Le requérant a soumis en preuve des copies de lettres de demandes provenant de plusieurs endroits au Canada pour la construction et la réfection de revêtements de terrains de tennis. Ces lettres indiquent clairement que le requérant était disposé à envoyer ses équipes pour construire et procéder au revêtement de terrains de tennis et autres surfaces récréatives à plusieurs endroits à travers le Canada si des contrats lui étaient attribués. Dans ce cas, le requérant était prêt et était capable de fournir les services au Canada lorsque requis, tandis que dans l'affaire *Beachcomber* mentionnée ci-haut, le requérant offrait ses services en rapport avec ses propres installations seulement, et seulement celles situées aux États-Unis.³¹ [La traduction est nôtre.]

Deux leçons essentielles sont à tirer de l'affaire *Dynaturf*. Premièrement, même si la promotion d'un service au Canada n'équivaut pas à la performance du service au Canada, rien n'exige que le service ait déjà été exécuté. Si le requérant offre ses services par le biais de la publicité et est prêt à les rendre, cela est suffisant³². Ensuite, la

29. *Porter c. Don the Beachcomber*, (1966), 48 C.P.R. 280 (C. d'É.), par. 17, aux présentes « *Beachcomber* ».

30. *Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf Co.*, (1976), 28 C.P.R. (2d) 20 (Comm. opp.), aux présentes « *Dynaturf* ».

31. *Ibid.*, par. 9.

32. Voir, par exemple, *Vertag Investments Ltd (Re)*, (2000), 7 C.P.R. (4th) 557, (Comm. opp.), par. 40 et 43. Voir aussi *Bereskin & Parr c. Gold Prospectors Assn. of America*, 2008 CarswellNat 1171 (Comm. opp.); *Pascal Information Technology Ltd. (Re)*,

décision *Dynaturf* souligne l'importance de la nature des services eu égard à l'endroit où les activités peuvent être effectuées. Ce ne sont pas tous les types de services qui nécessitent des installations au Canada pour que ces mêmes services puissent être exécutés au Canada :

Dans ce cas-ci, la nature même des services fournis par le requérant qui consiste en la construction et la réfection de revêtements de terrains de tennis et autres surfaces récréatives requiert que les services soient exécutés à l'endroit où la personne qui demande les services mène ses activités. En vertu de la nature même des services que propose le requérant, il ne peut pas exécuter ses services à ses propres installations, tandis que dans le cas de *Don the Beachcomber*, le requérant ne pouvait exécuter ses services qu'à ses propres installations.³³ [La traduction est nôtre.]

Plusieurs jugements, principalement dans le contexte de procédures sommaires de radiation, ont réaffirmé les principes décrits dans *Beachcomber* et précisés dans *Dynaturf*³⁴.

Si seulement les choses étaient aussi simples...

(2005), 47 C.P.R. (4th) 314 (Comm. opp.); *Bedwell Management Systems Inc. c. Mayflower Transit Inc.*, 1999 CarswellNat 3480 (Comm. opp.); 88766 Canada Inc. c. *Central Air Freight Inc.*, 1999 CarswellNat 3544, (Comm. opp.); *United Distillers Glenmore Inc. c. El Toro Restaurant & Pizzeria Ltd.*, (1996), 70 C.P.R. (3d) 346 (Comm. opp.).

33. *Dynaturf*, précité, note 30, par. 9.

34. *Smart & Biggar c. Curb*, 2008 CarswellNat (Comm. opp.); *Odutola Professional Corp. c. Cara Operations Ltd.*, 2008 CarswellNat 1177 (Comm. opp.); *Brouillette Kosie Prince c. Great Harvest Franchising Inc.*, 2008 CarswellNat 362 (Comm. opp.), confirmé par 2009 CarswellNat 364 (C.F.); *Pascal Information Technology Ltd. (Re)*, (2005), 47 C.P.R. (4th) 314 (Comm. opp.); *Express File Inc. c. HRB Royalty Inc.*, (2001), 21 C.P.R. (4th) 274 (Comm. opp.) et *HRB Royalty Inc. c. Express File Inc.*, (2002), 25 C.P.R. (4th) 94 (Comm. opp.), tous deux confirmés; *Express File Inc. c. HRB Royalty Inc.*, (2005), 39 C.P.R. (4th) 59 (C.F.); *Flowers Direct Inc. c. Florists on Fourth Inc.*, (1997), 83 C.P.R. (3d) 543 (Comm. opp.); *Clark O'Neil Inc. c. Pharma-Communications Group Inc.*, (2004), 30 C.P.R. (4th) 499 (C.F.); *AGF Management (Re)*, (2003), 29 C.P.R. (4th) 411 (Comm. opp.); *Osler, Hoskins & Harcourt LLP c. Canada Post Corp.*, 2003 CarswellNat 5144 (Comm. opp.); *Logan & Co. c. Dig This Garden Retailers Ltd.*, (2002), 24 C.P.R. (4th) 281 (Comm. opp.); *Smith c. Brink, Hudson & Lefever Ltd.*, (2002), 24 C.P.R. (4th) 405 (Comm. opp.); *Kelly c. Alexander*, (2001), 14 C.P.R. (4th) 567 (Comm. opp.); *Anheuser-Busch, Inc. c. Racquet Sports Ltd.*, 2000 T.M.O.B. 156; *Vertag Investments Ltd (Re)*, (2000), 7 C.P.R. (4th) 557, (Comm. opp.); *Ridout & Maybe c. Trattoria Spago*, (2001), 19 C.P.R. (4th) 557 (Comm. opp.); *Gowling, Strathy & Henderson c. Star Data Systems Inc.*, 2000 CarswellNat 4005 (Comm. opp.); *Bedwell Management Systems Inc. c. Mayflower Transit Inc.*, 1999 CarswellNat 3480 (Comm. opp.); 88766 Canada Inc. c. *Central Air Freight Inc.*, 1999 CarswellNat 3544 (Comm. opp.); *Tuffy Associates Corp. (Re)*, 1998 TMOB. 218; *Canadian Kennel Club c. Continental Kennel Club*, (1997),

3.2 Activités transfrontalières

La Cour fédérale a traité d'un de ses premiers cas d'activités transfrontalières dans *Marineland Inc. c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd*³⁵. Ce cas opposait une compagnie américaine fournissant des services de présentation de vie marine en Floride à une compagnie canadienne fournissant des services similaires en Ontario. La compagnie américaine effectuait énormément de publicité dans des publications circulant au Canada et une agence de voyage canadienne vendait même des billets pour ses spectacles. La Cour n'a pas considéré que les services étaient exécutés au Canada puisque leur exécution ne pouvait être complète sans que le consommateur ait lui-même quitté le Canada :

Dans le cas présent, l'exécution des services offerts par l'appelante ne peut être complétée que par la présence du participant au voyage organisé sur les terrains de l'appelante pour assister au spectacle. Pour ces motifs, je conclus que l'activité commerciale consistant à vendre des billets d'admission relevait de l'agence de voyage plutôt que de l'appelante et que, de toute manière, l'appelante ne fournissait pas ses services au Canada.³⁶ [La traduction est nôtre.]

Lorsqu'un consommateur peut bénéficier d'un service sans quitter le confort de son foyer, il y a de grandes chances que le service soit considéré comme ayant été exécuté au Canada. Par exemple, dans *Riches, McKenzie & Herbert LLP. c. Travel Network Ltd.*, le registraire a souligné l'importance de la nature des services :

Dans *Porter*, les services étaient des services de restauration. Les services de restauration sont bien différents des services

77 C.P.R. (3d) 470 (C.F.P.I.); *Leads Corp. (Re)*, 1998 T.M.O.B. 197; *Clean Duds, Inc. c. Suds*, (1996), 72 C.P.R. (3d) 266 (Comm. opp.); *Tower Conference Management Co. c. Canadian Exhibition Management Inc.*, (1989), 28 C.P.R. (3d) 428 (Comm. opp.); *United Distillers Glenmore Inc. c. El Toro Restaurant & Pizzeria Ltd.*, (1996), 70 C.P.R. (3d) 346 (Comm. opp.); *Cornerstone*, précité, note 25; *Canaglobe International Inc. (Re)*, (1992), 47 C.P.R. (3d) 122 (Comm. opp.); *DeCaria Hair Studio Ltd. c. De Berardinis*, (1984), 2 C.P.R. (3d) 309 (Comm. opp.); *Delta Hotels Ltd. c. Samurai Investments Inc.*, (1983), 79 C.P.R. (2d) 254 (Comm. opp.); *Motel 6 Inc. c. No 6 Motel Ltd.*, (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F.P.I.); *Marineland Inc. c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (C.F.P.I.), (aux présentes « *Marineland* »); *Denman Place Investments Ltd. c. Hefru Food Services Ltd.*, (1972), 8 C.P.R. (2d) 199 (Comm. opp.).

35. Précité, note 34.

36. *Marineland*, précité, note 34. Voir également *Walt Disney Productions c. 468108 Ontario Ltd.*, (1984), 2 C.P.R. (3d) 472 (Comm. opp.) (exploitation d'installations animées destinées aux musées, par exemple pour afficher des expositions et des performances); *Le Lido (Re)*, (1992), 44 C.P.R. (3d) 393 (Comm. opp.).

offerts par une agence de voyage car les services de restauration (excluant les commandes pour emporter) ne peuvent généralement qu'être exécutés sur le site. Ainsi, les Canadiens voulant utiliser ce type de services doivent se déplacer sur le lieu de travail de l'opérateur. Toutefois, les services d'une agence de voyage peuvent facilement être rendus pour une personne au Canada par une personne dans un autre pays, sans que l'acheteur ait à quitter le Canada.³⁷ [La traduction est nôtre.]

Récemment, dans un cas impliquant la marque de commerce très connue THE OUTDOOR CHANNEL, la Commission a revu les principes concernant l'exécution des services au Canada :

Il est bien établi que l'interprétation de « exécution des services au Canada » aux fins du paragraphe 4(2) est très large. Tant que les services « sont exécutés sans que le consommateur canadien ait à quitter le Canada », et que la marque de commerce est utilisée en liaison avec les services, cela est suffisant pour démontrer l'« emploi ». [...] Toutefois, il faut une exécution des services au Canada; à tout le moins, les services doivent être disponibles pour être exécutés au Canada; la publicité au Canada seule n'était pas suffisante pour démontrer qu'il y a emploi. L'emploi d'une marque de commerce dans la publicité au Canada de services seulement disponibles aux États-Unis ne satisfait pas le libellé du paragraphe 4(2). [...] Lorsqu'un propriétaire d'une marque de commerce offre des services au Canada et est prêt à les rendre au Canada, l'emploi de la marque de commerce dans la publicité de ces services rencontre les exigences du paragraphe 4(2).³⁸ [La traduction est nôtre.]

Comme il sera discuté ci-après, les tribunaux ont eu beaucoup de difficultés au cours des dernières décennies (et même encore aujourd'hui) à appliquer l'exigence selon laquelle les services doivent être exécutés au Canada.

37. *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Travel Network Ltd.*, 2005 CarswellNat 4745 (Comm. opp.), par. 9. Voir également *Bedwell Management Systems Inc. c. Mayflower Transit Inc.*, 1999 CarswellNat 3480 (Comm. opp.), par. 11.

38. *Bereskin & Parr c. Gold Prospectors Assn. of America*, 2008 CarswellNat 1171 (Comm. opp.); la Cour fédérale a infirmé cette décision suite à l'examen de la nouvelle preuve produite, *The Outdoor Channel, Inc. c. Bereskin & Parr*, T-1022-08 (C.F.) (C.F.; 2009-09-03).

3.3 Magasiner sans quitter le confort de son foyer

Les magasins de détail ont généré une jurisprudence (et des critères) bien à eux : *Saks & Co c. Canada (Registraire des marques de commerce)*³⁹ est le cas le plus important en la matière et son raisonnement s'est même étendu à d'autres domaines⁴⁰.

La décision *Saks* a été rendue dans le contexte d'une procédure sommaire en radiation et impliquait la marque de commerce SAKS FIFTH AVENUE enregistrée en liaison avec des services de grands magasins de vente au détail. Bien que le requérant ne disposait d'aucun magasin au Canada, le juge Addy a conclu qu'il existait une preuve d'emploi de la marque au Canada suffisante pour maintenir l'enregistrement. Selon lui, la compagnie « exécutait » ses services au Canada puisqu'elle répondait aux commandes par courrier et par téléphone en provenance du Canada, fournissait un numéro de téléphone sans frais, livrait des marchandises au Canada, allouait du crédit à des consommateurs canadiens et distribuait des catalogues et autres publicités au Canada :

La Société rend ses services sans que le client canadien ne soit tenu de quitter le Canada et emploie la marque SAKS FIFTH AVENUE dans le cadre de tous ses services en l'apposant sur tous les documents qu'elle prépare à leur égard.⁴¹

Même si *Saks* constitue sans contredit l'autorité pour ce qui est de définir les lignes directrices de l'exécution des services de vente au détail au Canada, la Commission a refusé de suivre *Saks* dans l'affaire de *Imco Trading*⁴², bien que les services enregistrés aient été sensiblement identiques à ceux en cause dans *Saks*, c'est-à-dire « exploitation d'un magasin au détail œuvrant dans la vente de vêtements pour hommes et femmes, d'accessoires, de bijoux et de cadeaux » [notre traduction]. La Commission a conclu que « exploitation » ne signifie rien d'autre que l'exploitation d'un magasin au Canada et sur ce fondement, elle a radié l'enregistrement pour la marque THE TWENTY FOUR COLLECTION. Il est important de noter que même si la Commission a conclu que la preuve ne permettait pas de savoir si les commandes faites auprès du magasin aux États-Unis provenaient

39. *Saks & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F.P.I.), aux présentes « *Saks* ».

40. Voir également *Compusa Inc. c. Multitech Electronics Inc.*, (1999), 4 C.P.R. (4th) 562 (Comm. opp.); *Mendelson, Rosentzweig & Schacter c. Giorgio Beverly Hills Inc.*, (1994), 56 C.P.R. (3d) 399 (Comm. opp.).

41. *Saks*, précité, note 39, par. 31.

42. *C.R.A.C. Centre de recherche et d'analyses sur les corp. c. Imco Trading Co.*, (1993), 52 C.P.R. (3d) 122 (Comm. opp.), aux présentes « *Imco Trading* ».

du Canada ou avaient été faites par des clients canadiens visitant la boutique en Floride, elle a choisi de s'appuyer seulement sur la signification du mot « exploitation » :

Bien que dans *Saks* [...] le juge ait décidé que certaines activités commerciales conduites au Canada équivalent à un emploi au Canada en liaison avec des services enregistrés comme des « services de grands magasins de vente au détail » même si le propriétaire n'opérait pas de grand magasin au Canada en soi, dans le cas présent, les services enregistrés incluent clairement l'opération au Canada d'un magasin. Conséquemment, je conclus que pour qu'un propriétaire exécute ses services au Canada, il doit avoir un établissement physique au Canada, ce qui veut dire avoir un endroit au Canada où il est possible pour les consommateurs d'acheter des vêtements, des accessoires, des bijoux et des cadeaux.⁴³ [La traduction est nôtre.]

Il est difficile de comprendre qu'une distinction si mince en théorie puisse changer complètement le résultat en pratique. L'« exploitation de » n'est-elle pas souvent implicite lorsqu'on réfère à des services de vente au détail ? Il est improbable que la Commission en serait venue à une conclusion différente si la preuve avait établi que la compagnie recevait des commandes par courriel et expédiait ensuite les marchandises au Canada puisque la Commission ne s'est basée que sur la phraséologie de l'état déclaratif des services.

L'incompatibilité apparente entre *Saks* et *Imco Trading* a été notée par le juge Joyal dans *Boutique Limité Inc. c. Limco Investments, Inc.*⁴⁴. Sans commenter le bien-fondé du raisonnement dans *Imco Trading*, le juge Joyal s'est rallié à la position développée dans *Saks*⁴⁵. En appel, le juge Desjardins a conclu que la décision *Saks* établissait la chose suivante : pour démontrer l'emploi d'une marque en liaison avec des services de vente au détail en l'absence de magasins

43. *Ibid.*

44. *Boutique Limité Inc. c. Limco Investments, Inc.*, (1994), 52 C.P.R. (3d) 548 (Comm. opp.); confirmé par (1996), 68 C.P.R. (3d) 500 (C.F.P.I.; 1996-06-13), au par. 24; modifié par (1998), 84 C.P.R. (3d) 164 (C.A.F. : 1998-09-18).

45. Voir également *Cassels, Brock c. Sharp Image Corp.*, (1990), 33 C.P.R. (3d) 198 (Comm. opp.); *COMPUSA Inc. c. Multitech Electronics Inc.*, (1999), 4 C.P.R. (4th) 561 (Comm. opp.). Il est aussi intéressant de noter que, un an après avoir décidé dans *Imco Trading* que la vente de biens par des services de commande en ligne ne se qualifiait pas à titre d'exécution d'un service d'« opération de magasin de vente au détail » (notre traduction), l'agente d'audience D. Savard a reconnu dans *Mendelson, Rosentzwing & Schacter c. Giorgio Beverly Hills Inc.*, (1994), 56 C.P.R. (3d) 399 (Comm. opp.), par. 25, que *Saks* constitue l'autorité sur la prétention que fournir des biens par le biais de la commande en ligne pour la livraison au Canada se qualifie comme fournir un service pour le Canada.

au Canada, la preuve doit être suffisamment détaillée pour qu'un tribunal soit capable de décider si les services ont véritablement été rendus. Toutefois, la Cour fédérale d'appel a refusé de commenter le raisonnement offert dans l'affaire *Saks*.

Si un doute subsistait sur le fait que la commande de marchandises par le biais d'une correspondance courriel suivie de la livraison au Canada constitue l'exécution d'un service de vente au détail au Canada, l'agente d'audience D. Savard l'a dissipé dans *Face Stockholm, Ltd. (Re)*⁴⁶. Ce cas impliquait une marque de service enregistrée en liaison avec des « magasins de vente au détail de cosmétiques et de produits de beauté » [notre traduction]. Les consommateurs canadiens pouvaient demander un catalogue et le parcourir pour acheter les marchandises sur le site web du propriétaire de la marque. Sans mentionner la décision dans *Imco Trading*, l'agente d'audience D. Savard a considéré que « le propriétaire exécute des services de vente au détail de cosmétiques et de produits de beauté via son site web, ce qui est comparable dans l'économie actuelle à un véritable magasin. »⁴⁷. [Les traduction et italiques sont nôtres.]

3.4 Où se trouve votre chambre d'hôtel?

Une revue des autorités nous apprend qu'il existe deux courants jurisprudentiels concernant la notion d'exécution des services au Canada. Ils seront mieux expliqués en comparant deux décisions traitant de services d'hébergement.

La décision *Motel 6*⁴⁸ a été rendue dans le contexte d'une requête en annulation d'enregistrement ainsi qu'en dommages et intérêts. Dans cette affaire, le demandeur était une compagnie américaine qui opérait une grande chaîne de motels aux États-Unis sous le nom de MOTEL 6, mais n'avait aucun établissement au Canada. Le défendeur, une compagnie canadienne, avait obtenu un enregistrement pour la marque figurative MOTEL 6 en liaison avec des services de motels et opérait trois motels au Canada sous ce nom. Le demandeur alléguait que sa chaîne de motels était bien connue au Canada en raison de la publicité massive effectuée au pays et parce que le nom avait été employé au Canada en liaison avec les réservations effectuées pour ses motels. La preuve soumise par le demandeur a démontré que sa marque MOTEL 6 n'avait jamais été

46. *Face Stockholm, Ltd. (Re)*, (2001), 16 C.P.R. (4th) 105 (Comm. opp.), aux présentes « *Face Stockholm* ».

47. *Ibid.*, par. 6.

48. *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.*, (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F.P.I.), aux présentes « *Motel 6* ».

utilisée au Canada en liaison avec des services de motels en soi, mais avec des réservations de chambres, ce qui a été jugé insuffisant pour contrer avec succès l'enregistrement canadien fondé sur un emploi préexistant. Le juge Addy a décidé que :

La correspondance ou la communication téléphonique avec les clients, les clients éventuels ou leurs agents au Canada, dans le seul dessein de recevoir et de confirmer des réservations de chambres de motel aux États-Unis ne constituent pas un emploi de cette marque au Canada en liaison avec des services de motels ; et à plus forte raison lorsque l'initiative du contact n'était pas prise par la personne ou l'entreprise fournissant les services de motels. Dans de tels cas, il doit y avoir à tout le moins quelque installation commerciale au Canada.⁴⁹

Le contexte dans *WestCoast Hotels*⁵⁰ était quelque peu différent en ce que, suivant la délivrance d'un avis conformément à l'article 45 de la Loi, le propriétaire enregistré de la marque WESTCOAST devait démontrer l'emploi de sa marque en liaison avec des services hôteliers afin de maintenir son enregistrement. Comme dans l'affaire *Motel 6*, le propriétaire enregistré de la marque n'opérait aucun hôtel au Canada⁵¹ mais acceptait des réservations en provenance du Canada. La Commission a distingué le raisonnement offert par le juge Addy dans l'affaire *Motel 6* non seulement en raison de la nature des procédures relatives à l'article 45 mais également sur le fait qu'il était possible de faire des réservations par le biais d'un agent des hôtels WESTCOAST qui était situé au Canada. La Commission a également considéré le fait que les propriétaires des hôtels WESTCOAST effectuaient de la publicité destinée aux Canadiens et fournissaient un programme de loyauté. Selon la Commission, les consommateurs pouvaient bénéficier des services et ce, sans quitter le Canada.

Il est difficile de comprendre pourquoi la localisation géographique de la personne qui prend une réservation devrait avoir un impact sur l'endroit où l'exécution du service a lieu. Si c'était le cas, aucune compagnie qui externalise son service d'assistance aux consommateurs vers d'autres pays ne pourrait profiter de la protection des marques de commerce pour ce service même si, incontestablement, les consommateurs en profitent au Canada. La décision dans

49. *Ibid.* p. 277-278.

50. *WestCoast Hotels, Inc. (Re)*, (2006), 53 C.P.R. (4th) 361 (Comm. opp.), aux présentes « *WestCoast Hotels* ».

51. Bien que le registraire ait accepté que, vers la fin de la période matérielle, la marque WESTCOAST était utilisée comme marque secondaire pour un hôtel situé au Canada, il ne s'est pas basé uniquement sur cet élément : *Ibid.*, par. 17.

WestCoast Hotels se réconcilie difficilement avec *Motel 6*. Dans cette dernière décision, le juge Addy a requis « à tout le moins quelque installation commerciale au Canada » puisque, selon lui, les communications par téléphone pour recevoir et confirmer des réservations n'équivalaient pas à un emploi pour des services de motels. Nous doutons qu'un centre d'appels au Canada satisfasse cette exigence.

La Commission a adopté une interprétation très large des services hôteliers dans sa décision *WestCoast Hotels* puisqu'elle a accepté « [...] que l'exécution des services de réservation et des services relatifs au programme de loyauté équivalent tous deux à des services hôteliers » [notre traduction]⁵². Cette interprétation contredit *Motel 6* et ne s'explique pas par la différence entre les services relatifs à un hôtel ou à un motel. Avec égards, dans les deux cas, la seule chose que les consommateurs pouvaient faire à partir de leur demeure était de réserver une chambre dans un hôtel situé aux États-Unis, sans plus. Aucun Canadien ne considérerait qu'il a profité de services d'hôtellerie simplement en décrochant le téléphone. Le fait que l'entreprise ait distribué des bulletins d'information constitue sans contredit de la publicité, mais il n'en demeure pas moins que les services doivent être « exécutés » au Canada. Pour que des services hôteliers soient exécutés au Canada, il doit nécessairement y avoir plus qu'un centre d'appels et un programme de loyauté : on doit pouvoir reposer sa tête sur un oreiller situé sur le territoire canadien.

3.5 Quelle partie d'un service doit être exécutée au Canada?

L'exécution au Canada d'une activité accessoire à un service est-elle suffisante pour constituer une exécution du service lui-même ou faut-il que l'essence du service soit également exécutée au Canada?

Il existe un courant jurisprudentiel tenace selon lequel toute activité ou élément nécessaire pour parvenir au résultat final du service est suffisant pour considérer que le service a été effectué au Canada. Cette idée que la performance au Canada d'un service accessoire englobe l'essentiel du service a donné lieu à des situations particulières.

Le raisonnement offert dans *Société Nationale des Chemins de Fer Français*⁵³ est à l'effet que la vente de billets au Canada pour l'utilisation de chemins de fer en Europe est suffisant pour conclure

52. Précité, note 50, par. 17.

53. Précité, note 16.

que des « services de voyage, nommément un service de transport de passagers par train » ont été exécutés au Canada. Le juge McKeown de la Cour fédérale, division de première instance, a opté pour une interprétation large des services enregistrés, soit « tous services ou activités accessoires accomplis pour le transport de passagers par train et dont l'exploitation d'un train ne représente qu'une dimension. »⁵⁴. Pour ce faire, le juge McKeown s'appuie sur les décisions *Kraft*⁵⁵ et *Saks*⁵⁶. Ce raisonnement semble erroné pour deux raisons. Premièrement, la décision *Kraft* concerne la définition de ce qui peut, en théorie, être inclus dans la définition de services au sens de la Loi. Elle ne s'étend pas à l'interprétation qui doit être conférée à un état déclaratif de services quand vient le temps de déterminer si une marque a été employée ou non. Deuxièmement, tel qu'il sera plus amplement expliqué sous peu, lorsqu'il est question de déterminer s'il y a eu emploi d'une marque en liaison avec des services, on doit se référer au sens ordinaire des termes. L'exécution d'un service accessoire ne devrait pas être suffisante pour que le service en son entier soit considéré comme exécuté au Canada.

La décision dans *Schick Laboratories (Re)*⁵⁷ est un autre exemple d'une interprétation libérale d'« exécution de services au Canada » et du résultat qu'elle produit. Dans ce cas, les marques de commerce SCHIK et SCHICK CENTER étaient enregistrées en lien avec « *conducting clinics and treatment programs for the control of weight and alcohol addiction.* » La présence de la clinique au Canada se limitait à maintenir une ligne téléphonique, à tenir des sessions et programmes d'information et à distribuer des dépliants. La Commission justifie la décision de maintenir l'enregistrement dans les termes suivants :

Tel que je le comprends, un client futur peut obtenir toute l'information nécessaire à propos de la clinique et des programmes de traitement à partir du Canada et peut également organiser ses sessions de traitement et de suivi sans quitter le pays. Évidemment, la thérapie elle-même est dispensée aux États-Unis. Toutefois, avec respect, je suis d'avis qu'au moins une partie des services enregistrés ou au moins certains services accessoires doivent être exécutés au Canada.⁵⁸ [La traduction est nôtre.]

Il n'est pas clair dans cette décision si certains traitements ou suivis pouvaient être faits au Canada ou si les clients de la clinique

54. *Ibid.*, par. 8.

55. Précité, note 6.

56. Précité, note 39.

57. *Schick Laboratories (Re)*, (1989), 28 C.P.R. (3d) 511 (Comm. opp.).

58. *Ibid.*, par. 12.

ne pouvaient qu'organiser leurs rendez-vous. Espérons que la preuve démontrait que certains des traitements s'effectuaient au Canada, sinon, la décision *Schick Laboratories* reviendrait à dire que la publicité seule est suffisante pour qu'un service soit exécuté.

La Commission en est venue à une surprenante conclusion dans l'affaire *Montana (Re)*⁵⁹. En effet, la Commission devait décider si les services de « design d'articles de vêtements et d'habillement ainsi que d'accessoires de vêtements et d'habillement » [notre traduction] avaient été exécutés au Canada même si le designer, Claude Montana, n'avait pas quitté Paris pour les concevoir. En s'appuyant sur les décisions dans *Saks*⁶⁰ et *Dynaturf*⁶¹, la Commission a conclu que les services étaient exécutés au Canada dès lors que les vêtements étaient achetés au Canada. Selon la Commission, puisque les consommateurs achetaient des vêtements au Canada conçus par Claude Montana, les services de design étaient nécessairement offerts au Canada. Si suivi, ce raisonnement impliquerait que n'importe quelle étape de la fabrication d'un produit vendu au Canada pourrait être protégée en tant que service. Les décisions dans *Saks* et *Dynaturf* ne soutiennent certainement pas une telle prétention.

3.6 Deux conceptions différentes du terme « service »

Le manque d'harmonie qui règne parmi les décisions traitant des marques de services semble être causé par une application erronée du principe d'interprétation libérale à la notion d'« emploi » en matière de services. Évidemment, lorsqu'il faut déterminer si une activité entre dans le spectre d'application de la Loi, la notion de service doit recevoir une interprétation large : tout ce qui confère un bénéfice à une tierce partie est susceptible d'être considéré comme un service. Ceci constitue l'enseignement de la décision *Kraft*⁶². Trop souvent, les tribunaux ont appliqué à tort l'enseignement de *Kraft* à des situations où ils avaient de la difficulté à évaluer si un service avait été exécuté au Canada. Avec respect, ceci a pour effet de conférer une interprétation large à la définition d'« emploi » au sens du paragraphe 4(2) de la Loi, ce qui a mené à des résultats maladroits.

On pourrait être tenté de soutenir qu'il n'existe pas deux visions opposées au sein de la jurisprudence concernant la notion de service et que l'explication repose sur le fardeau de preuve plus

59. *Montana (Re)*, (1991), 38 C.P.R. (3d) 88 (Comm. opp.).

60. Précité, note 39.

61. Précité, note 30.

62. Précité, note 6.

léger relatif aux procédures en vertu de l'article 45. Cette prétention est toutefois inexacte. Alors qu'il est vrai que le fardeau est moindre dans le cadre de procédures sommaires en radiation, il faut se rappeler que le fardeau concerne la quantité de preuve requise, et non la qualité. Il semble inexact de soutenir que puisque les procédures sont rapides et expéditives, toute preuve de services accessoires devrait être suffisante pour prouver l'emploi de l'essentiel de ces mêmes services.

Il est difficile de comprendre pourquoi le paragraphe 4(2) de la Loi devrait recevoir une interprétation large et libérale alors que le paragraphe 4(1) est plutôt interprété restrictivement. Sans aucun doute, la preuve d'emploi pour des essuie-glaces ne serait pas suffisante pour maintenir l'enregistrement d'une marque associée avec des voitures. Pourquoi les propriétaires de marques de services pourraient-ils sauver leurs enregistrements en limitant la preuve de l'emploi à des services accessoires ?

Une approche plus logique au concept d'exécution d'un service au Canada serait d'interpréter la déclaration de services conformément au sens ordinaire des termes. Autrement dit, une personne doit être capable de bénéficier de l'élément essentiel du service sans quitter le pays pour que le service soit « exécuté au Canada ».

Cet avis a été adopté par les tribunaux dans *Marineland*⁶³, *Motel*⁶⁴ et dans *Tower Conference Management Co. c. Canadian Exhibition Management Inc.*⁶⁵. Dans cette dernière affaire, une demande avait été soumise pour enregistrer une marque de commerce en liaison avec la description suivante : « *providing promotional and educational opportunities in the field of hazardous waste management by organizing and producing trade shows* ». La Commission a énoncé que :

L'élément critique des services de l'opposant est l'organisation et la production de foires. Bien que l'opposant ait organisé et produit de telles foires aux États-Unis, il ne l'a pas fait au Canada [...]. Il peut y avoir eu de la publicité pour ces foires au Canada et il peut également y avoir eu des exposants et des participants canadiens lors des foires aux États-Unis, mais cela n'est pas considéré comme un emploi de la marque de commerce au Canada pour les services décrits plus haut : voir la décision dans *Porter c. Don the Beachcomber*

63. Précité, note 34.

64. Précité, note 48.

65. *Tower Conference Management Co. c. Canadian Exhibition Management Inc.*, (1989), 28 C.P.R. (3d) 428 (Comm. opp.).

(1966), 48 C.P.R. 280 (C. d'É.), à 285-6.⁶⁶ [La traduction est nôtre.]

Cette décision est intéressante puisque la Commission s'est demandée si la « composante critique » des services enregistrés avait été exécutée au Canada et a interprété la description des services selon son sens ordinaire. Selon la Commission, ceci a pour conséquence que les foires devaient avoir lieu au Canada plutôt qu'organisées au Canada et produites aux États-Unis. Si la Commission avait décidé d'interpréter la description des services de façon libérale, elle aurait sûrement conclu que de rechercher des exposants au Canada était suffisant puisque ceci constitue une activité accessoire à la production de foires.

Une approche complémentaire pourrait être ce que G.W. Partridge, alors président de la Commission, a proposé dans *Sentinel Aluminum Products Col. Ltd. c. Sentinel Pacific Equities Ltd.*⁶⁷. Il a fait le commentaire suivant dans un *obiter dictum* concernant le degré de spécificité requis dans une déclaration de services :

Par conséquent, bien qu'une déclaration de services puisse être plus difficile à définir en terme de services spécifiques comparativement à une déclaration relative à des biens, l'alinéa 29 a) [maintenant 30 a)] de la *Loi sur les marques de commerce* requiert une mesure de spécificité en association avec les services où, selon moi, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une déclaration plus précise des services en des termes commerciaux ordinaires puisse être fournie par un requérant, comme c'est le cas dans la présente instance.⁶⁸ [La traduction est nôtre.]

Selon lui, les « services immobiliers » incluaient une gamme de services qui était trop large. Il a considéré qu'on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que des services spécifiques tels que des évaluations immobilières, des services de courtage immobilier, des services de gérance immobilière, ou des services de location immobilière soient déclarés comme services spécifiques.

Les tribunaux doivent interpréter l'état déclaratif des services conformément à son sens ordinaire et évaluer si les clients ont pu bénéficier de l'« essentiel » du service offert par le requérant tout en

66. Précité, note 65, par. 13.

67. *Sentinel Aluminum Products Col. Ltd. c. Sentinel Pacific Equities Ltd.*, (1983), 80 C.P.R. (2d) 201 (Comm. opp.).

68. Précité, note 67, par. 15.

demeurant au Canada. Lorsque les clients ne peuvent profiter de l'élément « essentiel » du service au Canada, l'exécution au Canada de composantes accessoires au service ne devrait pas équivaloir à l'exécution du service.

4. L'INTERNET : UN CAS D'ESPÈCE

Tel qu'illustré par les décisions *Motel 6*⁶⁹ et *Westcoast Hotels*⁷⁰, les tribunaux ont rendu des jugements contradictoires concernant les activités transfrontalières. Le problème avec la « territorialité » des marques de services est amplifié dans le monde virtuel en raison de l'absence complète de frontières. Cette absence de barrière risque d'avoir un impact important sur la protection des marques canadiennes et en ce sens, une réévaluation des principes jurisprudentiels s'impose.

L'une des premières décisions en ce qui concerne l'emploi d'une marque de commerce sur Internet est *Pro-C Limited c. Computer City Inc.*⁷¹. Ce cas impliquait Computer City, une compagnie américaine, qui avait lancé une gamme d'ordinateurs en association avec la marque de commerce WINGEN. Ces ordinateurs étaient seulement vendus dans les magasins Computer City situés aux États-Unis, mais ils étaient toutefois annoncés sur le site web de Computer City, accessible aux résidents canadiens. Un numéro de téléphone 1-800 était affiché sur ce site web, mais aucun achat d'ordinateurs ne pouvait être fait en ligne. Le plaignant, Pro-C Limited, était le propriétaire enregistré au Canada de la marque de commerce WINGEN en liaison avec des programmes informatiques. Le lancement du site web « wingen.com » par Computer City eut des répercussions catastrophiques sur le site de Pro-C qui a été submergé de demandes concernant les ordinateurs WINGEN au point où le système informatique de Pro-C s'est effondré. Pro-C a intenté une action judiciaire contre Computer City et a réclamé compensation pour contrefaçon de marque de commerce. La Cour supérieure de l'Ontario devait donc décider si un site web passif, c'est-à-dire non transactionnel, pouvait constituer un « emploi » de la marque de commerce WINGEN au Canada. Le juge Whitten a reconnu que la définition traditionnelle d'« emploi » requiert un transfert de propriété, mais il a néanmoins décidé d'adopter une approche holistique :

69. Précité, note 48.

70. Précité, note 50.

71. *Pro-C Limited c. Computer City Inc.*, (2000), 7 C.P.R. (4th) 193 (O.J.; 2000-06-30); infirmé par (2001), 14 C.P.R. (4th) 441 (C.A. d'Ont.), aux présentes « *Pro-C Limited* ».

Une approche holistique requiert que l'évaluation du cours normal des affaires commerciales soit considérée dans le contexte de l'expérience canado-américaine. Les Canadiens ne vivent pas dans un vide médiatique. Les Canadiens ont facilement accès à la télévision américaine et ce, quotidiennement. Les Canadiens sont exposés à la publicité américaine sur les canaux télévisés qu'ils regardent et lorsqu'ils voyagent de l'autre côté de la frontière. Le magasinage transfrontalier est une réalité. La conscience des consommateurs canadiens ne s'arrête pas au 49^e parallèle.⁷² [La traduction est nôtre.]

L'approche du juge Whitten a été complètement rejetée par la Cour d'appel de l'Ontario, mais elle demeure pertinente lorsqu'il s'agit des marques de services. La Cour a affirmé que : « dans un langage familier le mot 'emploi' est très large et pourrait inclure la publicité sur le site web de Computer City. Selon la Loi, ceci est le cas pour les services, mais non pour les biens »⁷³ [notre traduction]. L'Internet permet aux consommateurs de se procurer des biens et services à l'échelle planétaire. Dans ce cadre, il est important d'examiner les conséquences que les principes développés par la jurisprudence dans le monde traditionnel risquent d'engendrer.

Tel que nous l'avons vu auparavant, ce qui peut constituer un service doit être interprété largement. Tant qu'une activité confère un bénéfice à un consommateur actuel ou éventuel, elle a le potentiel d'être considérée comme un « service » en vertu de la Loi. Ceci implique que toute compagnie qui développe un site web pourrait potentiellement acquérir des droits en lien avec des marques de commerce au Canada si elle est en mesure d'exécuter les services au Canada. Un bon exemple serait le cas des services de revêtement de terrains de tennis en cause dans l'affaire *Dynaturf*⁷⁴. Tant que la compagnie qui annonce ses services en ligne peut démontrer qu'elle était prête à envoyer ses employés au Canada pour effectuer le travail, la marque serait réputée « employée » au Canada. En ce sens, il n'existe pas de différence entre les bonnes vieilles annonces dans les journaux qui circulent au Canada et Internet. Inversement, un traiteur n'aurait pas droit à la protection de ses marques de commerce au Canada s'il n'offre pas de services au Canada, et ce même si des millions de Canadiens consultaient son site web.

72. *Ibid.*, par. 127-136.

73. *Ibid.*, par. 12.

74. Précité, note 30.

La décision *Source Telecomputing Corp (Re)*⁷⁵ reconnaît clairement qu'une marque de commerce associée avec des services peut être « employée » lorsque affichée sur un site web :

Selon moi, la preuve déposée démontre clairement l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des services d'accès à de la téléphonie en ligne puisque la marque de commerce THE SOURCE est montrée dans l'exécution des services, tel qu'illustré sur la copie de l'écran en ligne déposée en tant que pièce B. La marque est montrée dans l'introduction aux services et apparaît également dans trois des choix du menu [...].⁷⁶ [La traduction est nôtre.]

Un des principaux défis de la publicité sur Internet est de démontrer que les consommateurs canadiens ou les consommateurs potentiels ont véritablement accédé au site web. Dans *88766 Canada Inc.*⁷⁷, la présence de la marque sur le site web a été considérée comme étant un « emploi » de la marque dans la publicité des services. Il est intéressant de constater que la Commission a trouvé qu'il était raisonnable de conclure que les extraits produits en preuve en 2006 étaient représentatifs du site web tel qu'il existait en 2005 et n'a pas exigé la preuve que des Canadiens avaient effectivement consulté le site web. Il semble risqué de s'appuyer sur cette décision pour argumenter que, lorsqu'on parle de publicité sur un site web, il n'y a pas lieu de prouver la provenance des internautes afin de démontrer l'exécution des services au Canada. Faire de la publicité sur un site web n'est pas différent de la publicité par le biais de médiums écrits, et les informations concernant les visiteurs du site web devraient être rendues disponibles afin de maximiser le poids de la preuve. À cet égard, même si un site web indique clairement quelle est la clientèle visée, cela risque d'être insuffisant pour démontrer l'exécution d'un service si aucune preuve ne vient démontrer qu'on a accédé au site à partir du Canada⁷⁸.

Comme nous le savons tous, Internet a fait de la planète un marché accessible à toutes les compagnies ayant une présence sur le web, spécialement les entreprises qui offrent leurs services en ligne, comme par exemple le service de partage de photos FLICKR.

75. *Source Telecomputing Corp (Re)*, (1992), 46 C.P.R. (3d) 563 (Comm. opp.).

76. *Ibid.*, par. 5.

77. *88766 Canada Inc. c. R.H. Lea & Associates Ltd.*, 2008 CarswellNat 4513 (Comm. opp.).

78. Cette situation n'est pas différente de celle dans *Cornerstone Securities*, précité à la note 25, où le requérant avait démontré que certaines publicités avaient été préparées, mais n'était pas capable de prouver que la publicité était distribuée à des consommateurs éventuels.

L'échange entre Yahoo! Inc. et ses clients est minimal et se limite bien souvent à un échange d'informations lors de l'ouverture d'un compte. Une fois l'enregistrement complété, on obtient automatiquement un accès aux services peu importe l'endroit où l'on se trouve. Le populaire réseau FACEBOOK opère selon le même *modus operandi*. Présentement, toute personne ou compagnie peut potentiellement acquérir des droits dans des marques de commerce au Canada si elle offre des services en ligne accessibles aux Canadiens, sous réserve des deux conditions suivantes : i) la marque doit être présente sur le site web (ce qui constituerait probablement de la publicité conformément au paragraphe 4(2) de la Loi); et ii) les services doivent pouvoir être exécutés au Canada. À notre connaissance, il n'y a pas de nombre minimal requis de Canadiens qui doivent avoir consulté un site web pour qu'une marque soit considérée comme ayant été annoncée conformément au paragraphe 4(2). Ainsi, une seule personne assise devant son ordinateur au Canada pourrait, en théorie, être suffisante.

Internet a également instauré la possibilité pour quelqu'un d'acquérir les droits dans une marque de commerce au Canada sans même le vouloir. Prenons par exemple un site web dédié à des informations météorologiques à propos de régions éloignées en Russie. Si au moins un Canadien a accédé au site web parce qu'il prévoyait un voyage en Russie, il serait possible de prétendre que l'entreprise russe a ainsi « employé » sa marque au Canada. Il en va de même pour une station de radio Internet qui est située à Amsterdam et qui diffuse des émissions via l'Internet. Il serait difficile de nier que ces deux entreprises ne visent pas, par l'emploi de leurs marques respectives, à distinguer leurs services de ceux des autres et ce, même si elles n'avaient pas initialement l'intention d'offrir leurs services au Canada⁷⁹. Cet emploi peut ne pas être suffisant pour que la chaîne de météo russe ou la station de radio puissent avoir gain de cause dans une action en délit de commercialisation trompeuse au Canada, mais pourrait être suffisant pour justifier le dépôt de demandes d'enregistrement fondées sur un emploi au Canada.

Qu'en est-il du dépôt de procédures d'opposition fondées sur un emploi antérieur? Un seul client canadien ne serait vraisemblablement pas suffisant pour établir la réputation nécessaire de

79. L'article 4 de la Loi doit être lu de concert avec l'article 2 qui stipule qu'une marque de commerce est une marque qui est utilisée 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. Voir également *Clairol Int. Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co.*, (1968), 55 C.P.R. 176 (C. d'É.).

l'opposant. Mais est-ce que dix clients potentiels seraient suffisants? Cent? Il n'y a malheureusement aucun seuil défini pour atteindre la réputation nécessaire afin d'opposer une demande d'enregistrement d'une marque de commerce en se basant sur un emploi préalable conformément à l'article 16 de la Loi.

La simplicité avec laquelle on peut acquérir une marque de commerce au Canada remet en question la stabilité du régime canadien des marques de commerce et redéfinit la notion des droits dits « territoriaux ». En conséquence, il est de plus en plus difficile pour les compagnies et les individus qui tentent de percer le marché canadien d'avoir un certain confort quant à la disponibilité de leur marque au Canada. Effectivement, lorsqu'on traite de services en ligne, les frontières canadiennes ont de moins en moins d'importance, si elles en ont encore. Il est suggéré, afin de préserver l'élément fondamental qu'est la territorialité des droits liés aux marques de commerce, que les standards présentement en place soient révisés.

Dans le contexte d'Internet, il serait nécessaire de repenser certaines parties du système actuel, et peut-être même d'exiger une « intention » d'acquérir des droits liés aux marques de commerce au Canada. Il ne s'agit pas d'imposer un seuil très haut, mais simplement de démontrer que des efforts ont été déployés pour viser les consommateurs canadiens avant de pouvoir acquérir des droits. Ces efforts pourraient être aussi minimes que d'offrir un numéro de téléphone sans frais ou de présenter les prix en dollars canadiens⁸⁰. Ceci est particulièrement important en contexte d'opposition puisqu'il serait étrange de permettre à quelqu'un de s'opposer sur la base d'un emploi antérieur si cet emploi est survenu sans réelle intention.

Une approche similaire a été utilisée par la Commission dans la décision *Osmose*⁸¹ de 1986. Cette décision a été rendue dans le contexte d'une opposition à une demande d'enregistrement où

80. Une solution similaire a été retenue par la Cour d'appel anglaise dans *800 Flowers*, [2000] F.S.R. 697 (Eng. Ch. D.), jugement confirmé par *Flowers Inc. c. Phonenames Ltd.*, (2001), [2002] FSR 12 EWCA Civ. 721. Dans cette affaire, le requérant menait des opérations de fleuriste à New York et avait un site Internet. Le requérant soutenait que, lors de la réception d'un appel en provenance de n'importe où dans le monde, il organiserait la livraison de fleurs dans la plupart des pays. Il a été soumis que, puisqu'on pouvait accéder au site web de partout dans le monde, incluant le Royaume-Uni, il y avait emploi de la marque. Le juge Jacob a noté avec raison que ce n'était pas tous les sites web qui étaient destinés à être accessibles par le monde entier. Selon lui, « tout dépend des circonstances, tout particulièrement de l'intention du propriétaire du site web et si le destinataire comprendra s'il accède au site » (notre traduction).

81. *Osmose Wood Preserving Co. of America, Inc. c. Osmose-Pentox Inc.*, (1986), 10 C.P.R. 383.

l'opposant contestait la date de premier emploi. La Commission a reconnu que, selon la jurisprudence, l'exécution des services n'est pas essentielle en autant que les services soient offerts au Canada. En appliquant le droit aux faits en l'espèce, la Commission a refusé de considérer que la marque était employée puisque le requérant ne s'attendait pas vraiment à recevoir de commandes pour ses services ni n'avait aucun plan réel pour rencontrer la demande canadienne. Sans toutefois exiger que tous les futurs propriétaires de marques de commerce au Canada fassent la preuve de leurs plans d'affaires, il pourrait être pertinent de rechercher une preuve concrète de leur intention réelle quant à leurs marques au Canada.

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a suggéré en 2001 que l'emploi d'un signe sur Internet ne devrait constituer un emploi que si cet emploi a un impact commercial⁸². L'OPIC propose à cet effet une liste de facteurs qui pourraient être intéressants lorsqu'on veut déterminer si une marque de service est réputée avoir été employée au Canada. Ceux-ci incluent :

- a) les éléments indiquant que l'utilisateur du signe mène – ou a entrepris des préparatifs sérieux en vue de mener au Canada des activités commerciales portant sur des produits ou des services qui sont identiques ou semblables à ceux pour lesquels le signe est utilisé sur l'Internet;
- b) si l'utilisateur assure effectivement un service à des consommateurs se trouvant au Canada ou entretient des relations à caractère commercial avec des personnes se trouvant au Canada;
- c) si l'utilisateur propose des activités après-vente au Canada, telles que garantie ou service;
- d) si la fourniture et livraison des produits ou services proposés est licite au Canada;
- e) si les prix sont indiqués en dollars canadiens;
- f) si l'utilisateur a indiqué des coordonnées au Canada; et

82. Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, *Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet*, OPIC, 3 octobre 2001, disponible en ligne http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=1922. L'Assemblée de l'Union de Paris et l'Assemblée Générale de l'OPIC ont adopté la proposition commune du Comité Permanent sans aucune modification.

g) si le texte associé au signe est rédigé dans une langue d'usage courant au Canada.

Il n'est pas suggéré qu'un effet commercial est absolument nécessaire pour permettre à une marque d'être enregistrée en association avec un service⁸³, mais ces facteurs peuvent constituer des guides utiles dans l'évaluation de l'intention d'acquérir des droits reliés à une marque au Canada.

CONCLUSION

Il y a cinquante-cinq ans, les marques de services étaient intégrées dans la législation canadienne pour répondre au besoin des manufacturiers de protéger leurs activités, telles que des services de nettoyage à sec. Depuis lors, aucune modification substantielle à la *Loi sur les marques de commerce* n'a été apportée. Tel qu'illustré dans cet article, la jurisprudence ne s'est pas développée de façon constante; bien au contraire. Il est maintenant temps de revoir la Loi et de fournir une définition claire de la notion de service et de ses composantes. Il serait opportun pour le législateur d'aborder la question des activités transfrontalières et d'établir clairement que l'essentiel du service doit être exécuté au Canada pour qu'il y ait emploi d'une marque de commerce. Il est également temps de considérer les résultats produits par l'application de la *Loi sur les marques de commerce* au monde en ligne et finalement décider, en tant que société, comment nous voulons protéger les propriétaires de marques et ce que nous jugeons nécessaire pour acquérir des droits de marques de commerce au Canada.

83. La notion d'« effet commercial », par exemple, semble irréconciliable avec la possibilité d'avoir des marques de services pour des fins philanthropiques.