

**POUR EN FINIR AVEC L'AFFAIRE CLAIROL:
L'ARTICLE 22 DE LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE
PRÉVIENT-IL LA PUBLICITÉ COMPARATIVE?**

François Guay [\[*\]](#)

Introduction

1. L'avènement de l'article 22 de la LdM et le but recherché par le législateur
2. La loi sur les marques de commerce de 1927
3. La loi sur les marques de commerce de 1932
4. La Loi sur les marques de commerce de 1954
5. L'interprétation jurisprudentielle donnée à l'article 22 de la LdM

2.1 Les affaires *Clairol* et *Bombardier*;

2.1.1 L'affaire *Clairol*

2.1.2 L'affaire *Bombardier*;

2.2 Les lois et décisions britanniques

2.3 Les décisions canadiennes qui ont suivi l'affaire *Clairol*

2.3.1 Canadian Council of Blue Cross Plans c. Blue Cross Beauty Products Inc.

2.3.2 Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. c. Capital Diversified Industries Ltd.

2.3.3 Seven-Up Co. c. Coca-Cola Ltd.

2.3.4 Aetna Life and Casualty Co. c. Captain Normac Riverboat Inn Ltd.

2.3.5 Syntex Inc. c. Apotex Inc. et Smith, Kline & French Canada Ltd. c. Apotex Inc.

2.3.6 Syntex Inc. c. Apotex Inc.

2.3.7 Interlego AG c. Irwin Toy Ltd.

2.3.8 Purolator Courier Ltd. c. Canadian Pacific Express & Transport Ltd.

2.3.9 Purolator Courier Ltd. c. Mayne Nickless Transport Inc.

2.3.10 Nintendo of America Inc. c. Camerica Corp.

2.3.11 Les Rôtisseries St-Hubert Ltée c. Le Syndicat des Travailleurs (euses) de la Rôtisserie St-Hubert de Drummondville (CSN)

2.3.12 Source Perrier c. Fira-Less Marketing Co. Ltd.

2.3.13 Canadian Olympic Association - Association Olympique Canadienne c. Konica Canada Inc.

2.3.14 Cie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. C.A.W.-Canada

2.3.15 Harold G. Fox

3. Les arguments allant à l'encontre de l'interprétation jurisprudentielle de l'article 22 de la LdM

3.1 Si on donne au mot "employer" à l'article 22 de la Loi le sens prévue à sa définition contenue dans la Loi, alors l'usage par le tiers doit en être un "à titre de marque de commerce"

3.2 Si le législateur avait voulu que cet article 22 ne soit pas restreint au cas où le tiers utilise la marque "à titre de marque de commerce", il l'aurait spécifiquement indiqué comme il l'a d'ailleurs fait ailleurs dans la Loi

3.3 Le libellé même du paragraphe 22(2) de la Loi favorise l'hypothèses suivant laquelle l'usage par le tiers doit en être un "à titre de marque de commerce"

3.4 Le législateur n'aurait pas pu prévoir qu'un acte soit loyal suivant l'article 7 de la LdM et contraire par ailleurs aux dispositions de l'article 22 de la même loi

3.5 Le législateur ne pouvait, par le biais de la LdM, vouloir légiférer de façon à établir un régime différent selon que l'on ait affaire à une entreprise de services plutôt qu'à une qui commercialise des produits

3.6 Le législateur ne pouvait, par le biais de l'article 22 de la LdM, vouloir légiférer en matière de publicité comparative de façon à établir un régime différent selon que l'on a affaire à une marque de commerce enregistrée ou à une marque de commerce non enregistrée

3.7 Les principes d'interprétation des lois favorisent l'hypothèses suivant laquelle l'usage par le tiers doit en être un "à titre de marque de commerce"

3.7.1 Le principe de la cohérence de la loi

3.7.2 Le principe de l'uniformité d'expression

Conclusion

Introduction

Il y a quelques années, une étude visant à faire une analyse du contenu de la publicité télévisée ayant cours en Amérique du Nord révélait que celle-ci pouvait être classée dans l'une ou l'autre des trois catégories suivantes, soit:

- 1) la publicité qui ne réfère aux caractéristiques que d'une seule marque de produits (publicité non comparative);
- 2) la publicité qui ne réfère aux caractéristiques que d'une seule marque de produits, mais qui réfère également, indirectement, aux caractéristiques de produits concurrents (publicité comparative indirecte);
- 3) la publicité qui compare directement les caractéristiques d'une marque de produits et les caractéristiques du produit d'une marque concurrente, que celui-ci soit spécifiquement identifié ou non (publicité comparative directe) [\[1\]](#).

A la même époque, 20% de cette publicité aurait été du type non comparative, 60% aurait été du type comparative indirecte, alors que 20% aurait été de la dernière catégorie, celle qui nous intéressera pour les fins de la présente étude, soit la publicité comparative directe.

L'exactitude, du moins approximative, des pourcentages précédemment mentionnés, ne devrait pas nous surprendre puisque nous sommes inondés, à tous les jours par ce type de publicité qu'elle soit imprimée, télédiffusée ou radiodiffusée, plus particulièrement en provenance de nos voisins du sud qui ont régulièrement recours à cette stratégie de publicité.

Ce phénomène ne semble pas être destiné à se résorber, du moins à court ou moyen terme, d'autant plus que, comme nous le verrons plus loin, ce type de publicité est tout à fait légal aux États-Unis et l'est déjà, ou est appelé à le devenir, au sein de la Communauté économique européenne.

Au Canada, il n'existe pas au niveau fédéral ou provincial de dispositions permettant ou prohibant de façon claire la publicité comparative. Un certain nombre de dispositions de certaines lois pourraient toutefois la limiter. L'une de celles-ci est l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* [2] qui, tel qu'interprété par les tribunaux depuis un certain nombre d'années, plus particulièrement en 1968 dans l'affaire *Clairol* [3], aurait pour effet pratique de prohiber la publicité comparative dans le cadre de l'annonce de produits et de la limiter sérieusement dans le cadre de l'annonce de services.

L'affaire *Clairol* a été commentée ou critiquée par les auteurs, parfois mise en doute par les tribunaux, mais à ce jour jamais mise de côté. Cela n'est pas nécessairement étonnant lorsque l'on sait que plusieurs des décisions qui traitent notamment de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, sont de nature interlocutoire, un stade auquel l'on se permet rarement de renverser ou de mettre de côté une décision qui est citée depuis maintenant une trentaine d'années.

Pourtant, à l'heure de la globalisation des marchés et de la signature de conventions commerciales internationales par la plupart des pays, incluant le Canada, l'on devrait se demander s'il n'est pas grand temps d'emboîter le pas et de permettre au Canada le même type de publicité que celle qui a cours notamment aux États-Unis, d'autant plus que, pour des raisons évidentes, les canadiens sont à tous les jours exposés à de la publicité "made in USA" destinée d'abord et avant tout aux marchés américains, mais qui circule au Canada, d'une façon ou d'une autre. Il en va de même en Europe où certains pays, comme par exemple la Grande-Bretagne, ont maintenant décidé d'emboîter le pas.

L'objet de la présente étude n'est donc pas de déterminer si la publicité comparative est souhaitable au Canada, non plus que d'identifier les diverses dispositions légales qui pourraient être appelées à tout le moins à la limiter. Notre étude consiste plutôt à déterminer quel était le but véritablement recherché par le législateur lors de l'adoption de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* dans sa forme actuelle en 1953 et pourquoi l'interprétation qu'en a faite la juge Thurlow dans l'affaire *Clairol* nous semble pouvoir être mise en doute. Pour ce faire, nous retracerons donc l'historique de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* pour par la suite revoir l'interprétation jurisprudentielle qui lui a été donnée en faisant une brève incursion dans le droit anglais qui à certains égards peut être fort pertinent. Nous terminons notre étude par une étude de texte qui devrait, quant à nous, replacer cette disposition de la loi dans sa juste perspective.

1. L'avènement de l'article 22 de la Loi sur les marques de commerce et le but recherché par le législateur

Il nous a paru utile dans un premier temps, de réviser les différentes lois concernant les marques de commerce, à l'exception de la toute première, qui ont précédé la loi actuelle, afin de mieux cerner l'évolution de l'étendue de la protection accordée à une marque de commerce enregistrée. Ces lois, qui sont au nombre de 3, incluant la loi actuelle, sont les suivantes:

- a) *Loi concernant les marques de commerce et les dessins de fabrique* [4];
- b) *Loi concernant la concurrence déloyale dans l'industrie et le commerce* [5];
- c) *Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale* [6].

Nous nous sommes concentrés d'abord et avant tout sur ces dispositions qui concernent l'étendue de protection accordée à une marque de commerce enregistrée.

1.1 La Loi sur les marques de commerce de 1927

Comme son nom l'indique, cette loi traitait d'une part des marques de commerce enregistrées, et, d'autre part, des dessins industriels. L'on ne retrouvait alors aucune disposition s'apparentant à l'actuel article 22. Les dispositions traitant des marques de commerce utilisées à des fins commerciales étaient peu nombreuses et ne visaient pas celles qui étaient utilisées en liaison avec des services. Les dispositions les plus intéressantes sont les suivantes:

Article 5

Qu'est-ce qui est considéré être une marque de commerce:

Sont considérés et reconnus comme marques de commerce pour les fins de la présente loi, les marques, noms, empreintes, étiquettes, enveloppes et tous autres signes qu'une personne peut adopter pour en faire usage dans son commerce, son industrie, sa profession ou son métier, à l'effet de distinguer les objets manufacturés, les produits ou les articles de toutes sortes fabriqués, produits, composés, revêtus d'emballages ou mis en vente par elle de quelque manière que ces marques soient apposées sur les produits ou les marchandises, ou sur les colis, paquets, caisses, boîtes, vaisseaux ou autres emballages quelconques dans lesquels sont renfermés lesdits objets.

Article 13

De quelle façon procède-t-on à l'enregistrement d'une marque de commerce et quels sont les effets de cet enregistrement:

Subordonné aux dispositions qui précèdent, lorsque le propriétaire d'une marque de commerce adresse au ministre en même temps que les droits prescrits par la présente loi à cet égard, un dessin et une description en double de cette marque de commerce, et une déclaration énonçant que cette marque n'a pas à sa connaissance été employée par aucune autre personne, il peut, s'il se conforme en tous autres points aux prescriptions de la présente loi relativement aux marques de commerce et aux règles et règlements établis sous son empire, faire enregistrer cette marque de commerce pour son usage exclusif. [les soulignés sont de nous.]

Article 19

Dans quels cas le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée a-t-il un droit d'action:

Le propriétaire d'une marque de commerce peut instituer une action ou une poursuite contre quiconque fait usage, contrairement aux dispositions de la présente loi, de sa marque enregistrée ou de toute imitation frauduleuse de sa marque, ou qui vend des objets portant cette marque ou cette imitation, ou renfermés dans des emballages appartenant à ce propriétaire ou censés lui appartenir.

Article 20

Aucune action en vertu de cette loi ne peut être maintenue à moins que la marque de commerce ne soit enregistrée:

Nul ne peut instituer des procédures pour empêcher l'emploi illicite d'une marque de commerce, à moins que cette marque de commerce ne soit enregistrée conformément à la présente loi.

Suivant l'enregistrement de sa marque de commerce, le propriétaire obtenait le droit exclusif d'utiliser celle-ci partout au Canada en liaison avec les marchandises mentionnées au certificat d'enregistrement. Il s'agissait donc, tout comme dans le cadre de la loi actuelle, d'un monopole qui débordait le droit de propriété reconnu par la common law ou le droit civil dans une marque de commerce non enregistrée, en ce que notamment le droit exclusif était réputé violé par un tiers non admis à son emploi même dans un territoire où le propriétaire n'avait aucun achalandage.

La jurisprudence postérieure à l'entrée en vigueur de cette Loi a restreint l'étendue de protection accordée par l'enregistrement, ou le droit d'action en découlant, aux cas où le tiers utilisait et une marque de commerce identique ou très similaire, et en liaison avec des marchandises identiques ou très similaires à celles mentionnées au certificat.

1.2 La Loi sur les marques de commerce de 1932

La *Loi sur les marques de commerce* de 1932 est beaucoup plus complète que la précédente et se rapproche davantage de notre loi actuelle. La section concernant les dessins industriels a par ailleurs été délaissée. L'on retrouve également dans la *Loi sur les marques de commerce* de 1932, les premières dispositions législatives fédérales concernant la concurrence déloyale, lesquelles seront reprises dans l'actuelle *Loi sur les marques de commerce*. Notons que cette loi ne visait toujours pas les marques de commerce utilisées en liaison avec des services.

Les dispositions de cette loi qui doivent retenir notre attention, sont les suivantes:

Article 2

Au chapitre des définitions:

(e) “ propriétaire ”, par rapport à une marque de commerce, signifie la personne qui a un droit exclusif d'employer la marque sur ses produits de manière à indiquer aux marchands et/ou usagers de ces produits, qu'ils ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués par elle, ou, dans le cas d'une marque de commerce utilisée de manière à n'indiquer que les produits au sujet desquels elle est employée sont d'un type défini ou qu'ils ont été fabriqués dans des conditions définies de travail, par une catégorie définie de personnes ou dans une zone territoriale définie, signifie la personne, l'union ouvrière, l'association commerciale ou l'autorité administrative par laquelle ces types, conditions de travail, catégorie de personnes ou zone ont été définis; [les soulignés sont de nous.]

(k) “ similaire ”, par rapport aux marques de commerce, aux noms commerciaux ou aux signes distinctifs, détermine les marques, noms ou signes qui se ressemblent tellement ou donnent à ce point l'impression que l'emploi simultané des deux dans une même zone, sur des produits de même nature, porterait probablement les marchands et/ou usagers de ces produits à déduire que la même personne a assumé la responsabilité de la nature ou qualité de ces produits, des conditions dans lesquelles ils ont été fabriqués, ou de la catégorie de personnes qui les a fabriqués, ou de leur lieu d'origine; [les soulignés sont de nous.]

(l) “ similaire ”, par rapport aux produits, sert à décrire les catégories de produits qui, par suite de leurs caractéristiques communes ou de la relation des catégories de personnes par qui ces produits sont ordinairement traités ou employés, ou du mode ou des circonstances de leur emploi, si dans

la même zone elles sont revêtues simultanément de la marque de commerce ou présentent le signe distinctif en question, porteraient probablement les marchands et/ou usagers de ces produits à les associer l'un à l'autre au point d'inciter ces marchands et/ou usagers à conclure que la même personne a assumé la responsabilité relativement à leur nature ou qualité, aux conditions dans lesquelles ils ont été fabriqués, ou à la catégorie de personnes qui les a fabriqués, ou à leur lieu d'origine; [les soulignés sont de nous.]

(m) “ marque de commerce ” signifie un symbole qui a été adapté pour établir une distinction entre des produits particuliers qui entrent dans une catégorie générale et d'autres produits qui entrent dans la même catégorie, et est employé par toute personne sur des produits entrant dans l'industrie ou le commerce, afin d'indiquer aux marchands et/ou usagers de ces produits, qu'ils ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués par elle ou qu'ils sont d'un type défini, ou qu'ils ont été fabriqués dans des conditions définies de travail, par une catégorie définie de personnes, ou dans une zone territoriale définie, et comprend tout signe distinctif susceptible de constituer une marque de commerce; [les soulignés sont de nous.]

Article 3

Quelle est l'étendue de protection accordée par la Loi:

Personne ne doit sciemment adopter, pour s'en servir au Canada sur des produits, une marque de commerce ou un signe distinctif

(a) Dont une autre personne se sert déjà au Canada et qui est enregistré conformément aux dispositions de la présente loi comme marque de commerce ou signe distinctif pour ces produits ou des produits similaires ;

(b) Dont une autre personne se sert déjà dans un pays de l'Union autre que le Canada comme marque de commerce ou signe distinctif pour ces produits ou des produits similaires, et qui est connu au Canada relativement à ces produits par suite de leur distribution au Canada ou de l'annonce qui en est faite dans quelque publication imprimée et mise en circulation de la manière habituelle parmi les marchands et/ou usagers possibles de ces produits au Canada; ou

(c) Qui est similaire à quelque marque de commerce ou signe distinctif en usage, ou en usage et connu comme susdit. [les soulignés sont de nous.]

Article 4 (1)

Quel est le droit exclusif conféré au propriétaire d'une marque de commerce enregistrée.

La personne qui, selon les prescriptions de l'article précédent, emploie ou fait connaître la première au Canada, relativement à des produits, une marque de commerce ou un signe distinctif susceptible de constituer une marque de commerce, a droit à l'usage exclusif au Canada de cette marque de commerce ou de ce signe distinctif relativement à ces produits, pourvu que cette marque de commerce soit inscrite sur le registre existant en vertu de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique* à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, ou pourvu que conformément aux dispositions de la présente loi elle demande l'enregistrement de cette marque de commerce dans les six mois de la date à laquelle la présente loi entre en vigueur, ou de la date de son premier emploi au Canada, ou de la date à laquelle la marque de commerce ou le signe distinctif a été pour le première fois révélé au Canada, suivant les dispositions de l'article précédent, et qu'elle obtienne et maintienne dans la suite son enregistrement en exécution des dispositions de la présente loi.

Article 4 (4)

Il faut avoir obtenu l'enregistrement de la marque de commerce pour avoir un recours en vertu de cette loi.

Personne ne peut instituer de procédures devant un tribunal pour empêcher l'emploi illicite d'une marque de commerce, à moins que cette dernière ne soit inscrite sur le registre tenu conformément à la présente loi.

Article 6

Qu'est-ce qui constitue de "l'emploi" au sens de cette Loi.

Pour les fins de la présente loi, une marque de commerce est censée avoir servi ou servir sur des produits si, étant empreinte sur les produits eux-mêmes ou sur les paquets dans lesquels ils sont distribués, ou si, étant de toute autre manière ainsi associée aux produits au moment du transfert de la propriété qui s'y trouve, ou de leur possession, dans le cours ordinaire de l'industrie et du commerce, avis de l'association est alors donné aux personnes à qui la propriété ou la possession est transférée.

Tout comme dans la *Loi sur les marques de commerce* de 1927, l'on indique clairement qu'une marque de commerce sert à identifier la source d'un produit et donc pour le commerçant à distinguer ses marchandises de celles d'un compétiteur (voir les définitions de "owner" et "trade-mark" à l'article 2 de cette loi lorsque lu en relation avec l'article 6).

La *Loi sur les marques de commerce* de 1932 semble toutefois vouloir étendre, par son libellé, l'étendue de protection que l'on accorde à une marque de commerce enregistrée. L'on se souviendra en effet qu'en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* de 1927, telle qu'interprétée par la jurisprudence, le droit du propriétaire enregistré d'une marque de commerce, n'était violé que si le tiers utilisait la même marque de commerce, ou une imitation frauduleuse de celle-ci, en liaison essentiellement avec les mêmes marchandises que celles faisant l'objet de l'enregistrement.

Dans la *Loi sur les marques de commerce* de 1932, le législateur étend la protection accordée par l'enregistrement aux quatre hypothèses suivantes:

- 1) le tiers utilise la même marque de commerce en liaison avec les mêmes marchandises que celles spécifiées à l'enregistrement;
- 2) le tiers utilise la même marque de commerce en liaison avec des marchandises similaires mais donc qui ne sont pas nécessairement les mêmes que celles spécifiées à l'enregistrement;
- 3) le tiers utilise une marque de commerce similaire en liaison avec les mêmes marchandises que celles spécifiées à l'enregistrement;
- 4) le tiers utilise une marque de commerce similaire en liaison avec des marchandises similaires mais donc qui ne sont pas les mêmes que celles spécifiées à l'enregistrement;

L'introduction dans la *Loi sur les marques de commerce* de 1932 du mot "similaire" aux alinéas k) et l) de l'article 2, avait pour but d'étendre la protection accordée par l'enregistrement. Malgré tout, trois hypothèses d'atteinte possible à une marque de commerce enregistrée n'étaient pas sanctionnées par la Loi, soit:

- 1) le cas où un tiers utilise la même marque de commerce ou une marque de commerce similaire, mais en liaison avec des marchandises qui ne sont pas de la même catégorie générale, même si par ailleurs il y a possibilité de confusion dans l'esprit du public;

2) le cas où un tiers utilise une marque de commerce célèbre et enregistrée par une autre personne mais en liaison avec des marchandises qui ne sont pas de la même catégorie générale, de sorte qu'il n'y a pas de possibilité de confusion dans l'esprit du public;

3) le cas où un tiers, par exemple dans le cadre de la promotion de ses produits ou services, "réfère" à une marque de commerce enregistrée par un autre pour la discréditer ou à titre comparatif, sans toutefois l'employer à titre de marque de commerce.

L'on ne retrouvait donc pas dans cette loi de 1932 une disposition s'apparentant à l'article 22 de la Loi actuelle.

Il semble par ailleurs que la jurisprudence postérieure à l'adoption de celle-ci ait substantiellement restreint l'interprétation à donner au mot "similaire" que l'on retrouve aux alinéas 2 k) et l) de cette loi. C'est notamment pour palier à ce problème et à certains autres, que le législateur décidait de modifier à certains égards en 1953 la *Loi sur les marques de commerce* qui est essentiellement celle qui est encore en vigueur aujourd'hui.

Avant de quitter cette section, il y a lieu de noter, tel que précédemment mentionné, l'introduction dans la *Loi sur les marques de Commerce* de 1932, d'un article traitant de certains actes de concurrence déloyale. Il s'agit de l'article 11 qui énonçait ce qui suit:

Article 11:

Nulle personne ne doit, dans le cours de ses affaires,

(a) Faire un faux énoncé tendant à discréditer les produits d'un concurrent;

(b) Attirer l'attention du public sur ses produits de telle manière qu'au moment où elle a ainsi commencé d'attirer cette attention il soit raisonnablement permis de craindre que sa manière d'agir ne créât une confusion possible au Canada entre ses produits et ceux d'un concurrent;

(c) Adopter quelque autre pratique d'affaires contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.

Cet article est le prédécesseur de l'article 7 dans la Loi actuelle. Il est intéressant de noter que l'alinéa a) de l'époque est sensiblement le même qu'aujourd'hui, quoique moins large. L'alinéa b) correspond ni plus ni moins à celui que l'on retrouve maintenant à l'article 7 de la Loi, alors que l'alinéa c) reprend ni plus ni moins le langage du sous-paragraphe (e) de l'article 7 dans la Loi actuelle, disposition qui a par ailleurs été déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *McDonald* [7].

1.3 La Loi sur les marques de comemrce de 1954

Nous avons eu l'opportunité de pouvoir réviser un document intitulé "Report of Trade-Mark Law Revision Committee" daté du 20 janvier 1953 [8] (ci-après désigné "le rapport du comité de révision"). Évidemment, ce rapport traite de la réforme de la *Loi sur les marques de commerce* de 1932 et fait une revue assez complète, non seulement des amendements, mais de leur raison d'être.

Avant de réviser cette section du rapport intitulée "The Ambit of Protection to be Accorded to Trade Marks", il est utile de citer dès maintenant les trois principaux articles de loi actuelle qui nous préoccupent et d'expliquer brièvement ce qu'ils visent. Ces articles sont les suivants:

Article 19:

Sous réserve des articles 21, 31 et 65, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de cette marque de commerce en ce qui regarde ces marchandises ou services.

Article 20:

Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est censé violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion; mais aucun enregistrement d'une marque de commerce ne doit empêcher une personne

- d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial, ni
- d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce,
- le nom géographique de son siège d'affaires, ou
- toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle attachée à la marque de commerce. [Les soulignés sont de nous.]

Article 22:

(1) Nul ne doit employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle intéressée.

(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), la cour peut refuser d'ordonner le recouvrement de dommages intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre toutes marchandises revêtues de cette marque de commerce qui étaient en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi. [Les soulignés sont de nous.]

Ces trois articles se retrouvent au chapitre de la "validité et effet de l'enregistrement". L'article 19 trouve son pendant dans les deux lois précédentes (article 13 de la *Loi sur les marques de commerce* de 1927 et l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* de 1932) en ce qu'il indique que sujet à l'enregistrement, le propriétaire d'une marque de commerce en aura le droit à l'usage exclusif dans tout le Canada, pour ce qui est des marchandises ou services couverts par celui-ci. Dans le cadre donc d'un recours fondé sur l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire de l'enregistrement n'aura pas à prouver qu'il y a probabilité de confusion dans l'esprit du public, mais bien simplement que le défendeur utilise la même marque de commerce que celle faisant l'objet de l'enregistrement et ce, en liaison avec des marchandises ou services couverts par celui-ci.

L'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit quant à lui trois situations où les droits du propriétaire de la marque pourront être violés, soit:

1) le tiers utilise la marque de commerce enregistrée par le propriétaire en liaison avec des marchandises ou des services qui ne sont pas ceux couverts par le certificat d'enregistrement;

2) le tiers utilise une marque de commerce différente de celle faisant l'objet de l'enregistrement, mais en liaison avec des marchandises ou des services couverts par celui-ci;

3) le tiers utilise une marque de commerce différente de celle faisant l'objet de l'enregistrement et ce, en liaison avec des marchandises ou des services qui ne sont pas couverts par le certificat d'enregistrement.

Dans tous ces cas toutefois, l'utilisation que fait ce tiers de la marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services, est susceptible de faire conclure au consommateur ou à l'utilisateur qu'ils sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués par le propriétaire de la marque de commerce enregistrée et ce, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale que ceux couverts par l'enregistrement.

L'article 20 doit donc être lu en relation avec l'article 6, et plus particulièrement dans le cas de deux marques de commerce susceptibles de créer de la confusion en relation avec le paragraphe 6 (2) de la *Loi sur les marques de commerce*. Le paragraphe 6(5) de cette même loi énonce quant à lui un certain nombre de critères qui pourront être pris en considération par le Tribunal ou le Registraire, selon le cas, pour en arriver à la conclusion qui s'impose.

L'article 20 de l'actuelle *Loi sur les marques de commerce* est donc une version évoluée de l'article 3 de la *Loi sur les marques de commerce* de 1932 lorsque lu en relation avec la définition de "Similar" aux alinéas 2 k) et l).

Puisqu'il s'appuie sur les paragraphes 6(2) et 6(5) de la Loi actuelle, l'article 20 offre donc une étendue de protection plus large que son prédécesseur puisque l'on prévoit spécifiquement qu'il pourra y avoir possibilité de confusion dans l'esprit du public même si les marchandises ou services commercialisés par le tiers en liaison avec une marque de commerce à laquelle l'on veut s'objecter ne sont pas de la même catégorie générale que les marchandises ou services couverts par l'enregistrement. En cela, la *Loi sur les marques de commerce* de 1954 règle donc le premier problème que nous avons relevé précédemment en ce qui concerne la Loi de 1932.

Il n'en demeure pas moins que pour réussir dans le cadre d'un recours sous l'égide de l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire enregistré doit démontrer que:

1) le tiers utilise sa marque de commerce, ou une variante de celle-ci, "à titre de marque de commerce". En d'autres mots, ce tiers se sert de cette marque de commerce pour distinguer ses produits ou services de ceux d'une autre entreprise; et,

2) cette utilisation est faite de façon telle qu'il y a possibilité de confusion dans l'esprit du public.

Si l'étendue de la protection conférée à une marque de commerce enregistrée s'arrêtait là, l'on ferait encore face à deux problèmes qui existaient également à l'époque de la *Loi sur les marques de commerce* de 1932, soit:

1) le propriétaire d'une marque de commerce célèbre et enregistrée n'aurait aucun recours contre un tiers qui utilise sa marque de commerce "à titre de marque de commerce" d'une façon qui n'est pas susceptible de créer de la confusion dans l'esprit du consommateur, mais qui a néanmoins pour effet de diminuer la valeur de l'achalandage attaché à cette marque;

2) le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée n'aurait pas de recours contre un tiers qui fait référence (surtout de façon négative) à sa marque de commerce, sans toutefois l'utiliser "à titre de marque de commerce". Nous ne tenons pas compte pour l'instant des dispositions prévues à l'article 7 de la loi non plus que de d'autres dispositions légales applicables.

Nous ne désirons pas à ce stade-ci, faire une étude exhaustive de l'article 22 et de ce qui devrait constituer son champs d'application. Nous y reviendrons plus loin lorsque nous critiquerons l'interprétation qu'en ont donnée un certain nombre de décisions. Pour l'instant toutefois, nous

avons cru utile d'opposer d'une part certains passages tirés du rapport du comité de révision, puis du texte d'un article publié par l'un des membres de ce comité, soit Me Christopher Robinson, quelques années plus tard [9].

Pour ce qui est du rapport du comité de révision, nous nous sommes permis d'extraire un certain nombre de passages tirés du chapitre "The ambit of protection to be accorded to trade-marks":

Extrait no 1, page 23:

There has long been a feeling throughout the commercial world that the ambit of protection accorded to trade mark was too narrow and restricted.

Extrait no 2, page 23:

Thus, the owner of the trade mark "Quaker" - well known in its application to breakfast food - could only complain of its use by another on wares of a similar or related character.

Extrait no 3, page 23:

Some trade marks are so well known that the use of the same or similar trade marks on any wares of any kind would cause the general purchasing public to believe that the original user and owner of the trade was in some way responsible for the wares to which the use of the mark has been extended.

Extrait no 4, page 24:

In the case of similar wares, the application of the traditional concept according to which trade mark protection is limited to the specific categories of wares in association with which the trade mark has been used, has resulted in decisions which do not make happy reading. It would be a simple task to point out the inconsistencies that appear in judicial decisions both here and in the Courts of Great Britain on the subject of what are similar wares, but it is doubtful if any useful purpose would be served. It is sufficient to indicate that under The Unfair Competition Act, 1932, it has been held that electric and blade razors were not similar wares (Magazine Repeating Razor Co. of Canada et al. v. Schick Shaver Ltd., [1940] S.C.R. 465) that smoking pipes were not wares similar to cigarettes and tobacco, (In re Belgo Canadian Manufacturing Co. Ltd. and Trade Mark "Oxford" (1943-45), 4 Fox Pat. C. 1943) that canned chicken products including chicken sandwich spread on the one hand and jams, jellies, pickles, sauces and vinegar on the other hand, were not similar wares (Dastous v. Matthews Wells Co., [1950] S.C.R. 261, 10 Fox Pat. C. 1) and that leather footwear and rubber footwear were not similar (The B.F. Goodrich Co. v. J.A. & M. Côté Ltée [1950] Ex. C.R. 221, 10 Fox Pat. C.48) In our opinion decisions of this type illustrate a fundamental misconception of what ought to be the theory of protection accorded to a trade mark

Extrait no 5, page 25:

Aided by the public submissions received by us, we have concluded that it has, in recent years, been recognized that a trader may have a sufficient economic interest in the use of his mark outside the field of his own exploitation to justify intervention by a court.

Extrait no 6, page 25:

On the whole, the submissions seemed to accord with the view that extended rights should be accorded whenever unfair competition is likely to arise or whenever confusion may exist as to origin. The consensus appeared to be that, in the case of well known marks, particularly those of

an invented character or those involving a personal name, some provision should be made for added protection to cover at least those wares or services of a related type and, even in some cases, wares or services of all types. [Les soulignés sont de nous.]

Extrait no 7, page 25:

In recommending such a systems, we are sensitive of the fact that we have adopted as a key word one that is open to criticism on the ground that it presents in elegancies in the use of language. But the use of the word "confusing" so fully and adequately meets the requirements of the situation and accords so entirely with our views and of those of the public making submissions as providing an apt expression of the intent of the legislation, that we have preferred to sacrifice elegance to principle. The theory upon which the committee has laboured in this connection will be found expressed in Sections 2 (b), 6, 7 (b), 12 (1) (d), 14 (1) (a), 15, 21 and 22 of the Bill. In our view, the focal point at which any system of trade mark protection should aim is the prevention and elimination of confusion. [Les soulignés sont de nous.]

Extrait no 8, page 26:

We have, furthermore, provided a section which defines infringement in terms that will protect a trade mark owner against practices that have not, in the past, been susceptible of relief. Thus, where a trade mark has been employed in association with wares infringement has sometimes been avoided by the manner of its use. For example, wares might be offered for sale as a substitute for trademarked wares and it has been held, prior to the enactment of the British Trade Marks Act, 1938, that such a use did not constitute infringement. (Irving's Yeast-Vite Ltd. v. Horsenail (1934), 51 R.P.C. 110). The 1938 amendment to the British Act had the result of widening the net of infringement (See, for example, Bismag Ltd. v. Amblins (Chemist) Ltd. (1940), 57 R.P.C. 209) and we have felt it proper to make provision to like effect. [Les soulignés sont de nous.]

Extrait no 9, page 26:

We have been impressed by the fact that infringement actions have sometimes been decided on wholly artificial rules, as the Yeast-Vite case above noted indicates. A trade mark statute should be designed to protect fair trading and, in our view, anything that depreciates the value of the goodwill attaching to a trade mark should be prohibited. We have, therefore, made a positive provision to that effect in Section 22. If, therefore, a well known trade mark is used by other than the trade mark owner in such a manner as would not previously have constituted grounds for an action either of infringement or passing off, but which has the effect of bringing the trade mark into contempt or disrepute in the public mind, the trade mark owner will be in a position to seek a remedy. [Les soulignés sont de nous]

A compter de la page 59 de cet article, Me Robinson fait état des principales modifications apportées à l'étendue de la protection accordée au propriétaire d'une marque de commerce enregistrée. En ce qui concerne l'introduction de l'article 22 de la loi, Me Robinson mentionne ce qui suit:

In addition to giving protection to a registered trade mark against infringement as discussed in the preceding paragraph, the Act provides that no one may use a registered trade mark in a manner likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to it [sec. 22]. A provision of this type is found in the legislation of certain states in the United States of America, e.g. Massachusetts, but does not appear previously to have been contained in any national trade mark legislation. It will be appreciated that this provision goes beyond conventional protection against trade mark infringement because it is not limited to cases where confusion may arise. It was included in the Act in an attempt to deal with cases where a registered trade mark, with a very good and wide reputation is used by a person other than the registered owner in circumstances

where, although the public would be unlikely to assume that the wares or services of the other person originated with the trade mark owner, nevertheless the public inclination to buy these wares or services is affected by the fact of their association with a familiar trade mark. Such use has a tendency to depreciate the value of the registered trade mark, at least to the extent that it will become associated in the public mind with a variety of products rather than at once bringing to mind the product of the trade mark owner. The trade mark KODAK would be likely to be considerably less valuable to its owner if it were used by others in connection with a wide variety of other wares even if these were so unrelated to photographic equipment that nobody would think that they originated with the trade mark owner. Clearly, however, the same consequence would not result in the case of a little known registered trade mark, so that the application of the provision is in effect limited to registered trade marks which are very well and widely known. [Les soulignés sont de nous.]

La position exposée dans le rapport du comité de révision d'une part, et celle de Me Robinson, d'autre part, peuvent à certains égards sembler divergentes.

Si l'on débute tout d'abord avec l'interprétation de Me Robinson, la structure globale de la protection accordée au propriétaire d'une marque de commerce enregistrée eu égard aux articles 19, 20 et 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, serait la suivante:

Article 19 Même marque de commerce et mêmes marchandises ou services. Pas nécessaire de prouver possibilité de confusion;

Article 20 Même marque de commerce ou non, mêmes marchandises ou services ou non, en autant que l'usage par le tiers soit susceptible de créer de la confusion;

Article 22 Même marque de commerce, marchandises ou services complètement différents de sorte qu'il n'y a pas de confusion possible, mais entraîne une dépréciation de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce.

Il nous semble que l'interprétation que donnait Me Robinson à l'article 22 de la loi semblait beaucoup mieux s'intégrer à une perspective élargie de la protection d'une marque de commerce enregistrée sans octroyer au propriétaire de celle-ci des droits qu'il ne s'attend même pas à avoir suite à l'enregistrement de sa marque de commerce.

Ainsi, prenons l'exemple suivant: la marque de commerce bien connue KODAK fait l'objet d'un enregistrement en liaison avec un certain nombre de marchandises ou services, mais celui-ci ne couvre pas l'opération d'un restaurant. Un tiers décide d'ouvrir un restaurant à Montréal sous le nom commercial et/ou marque de commerce KODAK. Il pourrait même pousser l'injure jusqu'à utiliser le logo KODAK qui fait lui aussi possiblement l'objet d'un enregistrement à titre de marque de commerce pour les mêmes marchandises et services.

Présumons, pour les fins de cet exemple, qu'il n'y a pas de possibilité de confusion dans l'esprit du public en ce qu'aucun consommateur ne croirait que la société KODAK puisse être liée à ce commerce de restauration. Selon Me Robinson, il est clair que le titulaire de l'enregistrement pour la marque de commerce KODAK, n'aurait pas de recours sous l'article 19 puisque le service de restauration n'est pas couvert par l'enregistrement. Le recours ne serait pas non plus viable sous l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, puisque l'on ne pourrait démontrer qu'il y a possibilité de confusion dans l'esprit du public. Que reste-t-il comme recours possible, sinon l'article 22. Dans cette optique, le défendeur "emploie une marque de commerce" en ce qu'il s'agit d'un emploi conforme au paragraphe 4(2). Il s'agit d'un emploi "à titre de marque de commerce" au sens de la définition de cette expression que l'on retrouve à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, et cet emploi est susceptible de diminuer la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce KODAK suivant les paramètres énoncés par Me Robinson.

En effet, la société KODAK perdrait l'unicité de l'utilisation de sa marque de commerce et la possibilité de licencier des entreprises œuvrant dans divers domaines ou commercialisant des produits qui n'ont rien à voir avec le domaine de la photographie, mais qui voudraient néanmoins jouir de l'achalandage qui s'attache à la marque de commerce en question. Par la suite, rien n'empêchera une autre entreprise de débiter l'utilisation de la marque de commerce KODAK en liaison avec d'autres marchandises ou services qui encore une fois ne peuvent être confondus avec ceux de KODAK, de sorte que plus des tiers utiliseront la marque de commerce de KODAK, même si cet emploi est non contraire aux articles 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, plus la marque de commerce KODAK perdra son caractère unique et en conséquence l'achalandage qui est rattaché à celle-ci diminuera.

L'un des avantages de cette façon d'interpréter l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, est que l'on peut se permettre de donner aux termes "employer" et "marque de commerce" le sens qui leur est attribué aux articles 2 et 4 de cette même loi. Il n'est donc pas nécessaire de torturer le texte et le sens à être donné aux mots qui ont par ailleurs été définis dans la loi afin d'en arriver à la conclusion à laquelle le juge Thurlow en arrive dans l'affaire *Clairol* et sur laquelle nous reviendrons.

Alors que l'interprétation donnée à l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* par Me Robinson ne présente aucune ambiguïté, le rapport du comité de révision n'est quant à lui pas aussi clair et ne nous est pas d'une grande utilité lorsque vient le temps de déterminer si l'emploi, au sens de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, se limitera à l'emploi à "titre de marque de commerce" ou si l'on peut se permettre de déborder ce cadre, bien qu'il puisse sembler le suggérer.

En cela, les extraits numéros 8 et 9 précédemment cités semblent à première vue quelque peu contradictoires. Avant d'en faire la revue et l'analyse, il est utile de faire ici une pause afin de revoir l'essence d'une décision anglaise, l'affaire *Yeast-Vite*[\[10\]](#). L'on verra éventuellement que l'affaire *Yeast-Vite* est prétendument à l'origine de l'introduction dans la *Loi sur les marques de commerce* britannique de 1938, d'une disposition qui se voudrait ni plus ni moins l'équivalent de notre article 22. Nous verrons alors de quelle façon cette disposition de la loi anglaise a été interprétée par les tribunaux. Toutefois, puisque le rapport du comité de révision y fait expressément référence comme étant le problème qu'il y avait lieu de solutionner, notamment par l'introduction de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, voyons, à même les extraits suivants tirés de cette décision, quel était le problème auquel les tribunaux anglais étaient confrontés dans cette affaire soit avant les amendements de 1938.

Extrait no 1, page 143:

The Plaintiffs are registered under the Trade Marks Act as the proprietors of Trade Mark No. 461,971 in Class 3 in respect of medicinal preparations of yeast for human use as owners of an invented word "Yeast-Vite",

et un peu plus loin:

Extrait no 2, page 143:

Now the Defendant has been selling tablets in a little glass bottle of the kind in which tablets are usually sold, which has on it a label in these terms: "Yeast tablets. A substitute for "Yeast-Vite". The herbalist, 17, Board Street, Northgrate Street, Canterbury, and the claim of the Plaintiffs is that the use of the word "Yeast-Vite" in that manner is an infringement of their registered Trade Mark. Their argument is based upon the language of the Section which in terms gives them the exclusive right to the use of the mark upon or in connection with goods in respect of which it is registered. The argument goes to this length, I think, that any use of the invented word "Yeast-

Vite" upon or in connection with goods in respect of which it is registered is an infringement of the Plaintiffs' rights, even if the use is one which makes it quite plain that the user is not seeking to show that the goods he is selling are connected with the goods made by the owner of the trade mark, or is making it quite plain that it has got nothing to do with the goods made by the owner of the trade mark. I think at one time it would seem that that was a view which was taken of the Section, but the Section has now been interpreted by the Court of Appeal and, of course, any interpretation which the Court of Appeal has put upon the Section is an interpretation which binds me. The Section was interpreted by the Court of Appeal in the case of Edward Young & Co. Ltd. v. Grierson, Oldham & Co. Ltd (1929) 41 R.P.C. 548.

et un peu plus loin:

But they put an interpretation upon the Section, and, as it seems to me, decided that the right of a registered proprietor of a trade mark conferred upon him by Section 39 of the Trade Marks Acts was only infringed if the person who used the registered mark, not being the registered proprietor of it, used it as a trade mark for the purpose of indicating the origin of the goods to which the mark was applied. I think that emerges quite plainly from the judgment of Lord Justice Warrington, at line 34 on page 577 of the report in the Court of Appeal.

Extrait no 3:

The same case went to the Court of Appeal, and in the report in the Court of Appeal, (1929) 46 R.P.C. 406, Lord Hanworth states the matter on page 415, at line 13, in these terms: " I think the proprietor of a registered trade mark " is entitled to make use of that trade mark upon and in connection with the goods in respect of which it is registered, and his right of property is to prevent any other person making use of that trade mark upon or in connection with goods in such a manner as to indicate and for the purpose of indicating that they are the goods of the manufacturer who is entitled to that trade mark. Other persons are not entitled to use this ambiguous phrase unless it is plain that it is not used by them as indicating the plaintiffs' goods. The learned Judge has, in the passage to which I have last referred, indicated the point on which he finally came to the conclusion in the defendants' favour; that is to say, that he based himself upon the decision in the case of Edward Young & Co. Ltd. v. Grierson, Oldham & Co. Ltd. What was that decision ? We held that the user which is inhibited by the words of Section 39 is a user on the goods as a trade mark; that is to say, a user of the words or mark in connection with the goods for the purpose of indicating that they are the goods of the proprietor of such trade mark. To use a word wholly outside such a connection is not inhibited by Section 39 , and I adhere to the view which was expressed by myself and other members of the Court when we were dealing with Section 39 as interpreted by Section 3 and dealing with and intending to show that the right of property given under Section 39 is a right of property in respect of the user of the trade mark upon and in connection with the goods. [les soulignés sont de nous.]

Extrait no 4:

Now what I, therefore, have to ask myself in connection with the label used by the defendant upon the bottle in which he sells his tablets is whether he is using the word "Yeast-Vite" for the purpose of indicating that the goods are the goods of the plaintiffs. That is the question. In my judgment it is not possible to come to that conclusion upon a fair interpretation of this label, any more, I think, than it would be possible to come to the conclusion that a man who was selling photographic cameras to which was attached a label saying: "This camera is not a Kodak but is much better camera than a Kodak" could be held to be, by using the word "Kodak" in that way, representing that the camera to which that label was applied was a camera made by the manufacturers of the well-known "Kodak" camera.

In the circumstances, it seems to me that I am bound, by the decision of the Court of Appeal in the Grierson case, to refuse to grant an injunction in the terms either of paragraph (a) or of paragraph (b) of the Plaintiffs' notice of motion; but, as I have said, I grant an injunction to restrain passing off in the terms of paragraph (c).

Il était donc bien clair en droit anglais que le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée n'avait aucun recours contre un tiers qui "utilisait" sa marque de commerce, mais non pas à titre de marque de commerce, c'est-à-dire pour distinguer ses marchandises ou services de ceux d'un autre, mais simplement pour y référer.

Lorsque l'on connaît les faits et l'essence de la décision dans l'affaire *Yeast-Vite*, on lira sous un autre angle les extraits nos 8 et 9 précédemment cités du rapport du comité de révision. De cet extrait no 9, il est possible de prétendre, bien que cela ne soit pas absolument limpide, que le champs d'application que le comité de révision voulait attribuer à l'article 22 de *la Loi sur les marques de commerce* visait:

1) la protection des marques de commerce célèbres (*a well-known trade-mark*);

2) lorsque l'une d'elles était utilisée par un tiers à titre de marque de commerce (... is used by other than the trade mark owner). A noter que lorsque le comité de révision voulait préciser que le mot "employer" n'était pas limité au cas où il s'agissait d'un emploi à titre de marque de commerce, il l'a mentionné spécifiquement comme il l'a fait d'ailleurs lorsqu'il traite de la deuxième portion de l'article 20 de *la Loi sur les marques de commerce* qui prévoit la possibilité pour un tiers d'utiliser de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce, une marque de commerce par ailleurs enregistrée. ("we have, however, safeguarded this broad provision by protecting the bona fide use, other than as a trade mark, of the geographical name of a trader's place of business, of an accurate description of the character or quality of his wares or services, or of his personal name...") [les soulignés sont de nous.]

3) et que cet emploi par le tiers a pour effet de discréditer, dans l'esprit du public, la marque de commerce déposée. ("...into contempt or disrepute...").

Lorsque l'on lit cet extrait no 9 sous cet angle, il nous semble difficile de concevoir que le comité de révision ait voulu donner à l'article 22 de *la Loi sur les marques de commerce*, un champs d'application plus large que celui proposé par Me Christopher Robinson. D'une part, cette interprétation donnée à l'article 22 semble une suite plus logique des articles 19 et 20. D'autre part, l'on a qu'à appliquer aux mots "employer" et "marque de commerce", le sens que ce même comité de révision a voulu leur donner aux articles 2 et 4 de la loi. De plus, lorsque le comité de révision voulait utiliser le mot "employer" d'une façon autre que celle définie aux articles 2 et 4 de *la Loi sur les marques de commerce*, il l'a mentionné spécifiquement, non seulement dans son rapport, mais également dans la loi même, comme par exemple à la deuxième portion de l'article 20.

Comme nous le verrons plus loin, cette façon de lire l'article 22 de la loi donne également tout son sens à l'article 7 qui traite de la concurrence déloyale. Nous reviendrons sur cette question à la troisième section.

Nous sommes toutefois conscients du fait que l'on puisse se servir des mêmes passages et en soutirer des arguments favorables à la thèse opposée. Il sera maintenant intéressant, dans la deuxième section, de voir de quelle façon l'article 22 de *la Loi sur les marques de commerce* a été interprété par la jurisprudence.

2. L'interprétation jurisprudentielle donnée à l'article 22 de la Loi sur les marques de commerce

Il va sans dire que l'affaire *Clairol*[\[11\]](#) est la plus importante décision au Canada concernant l'interprétation de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*. Nous en traiterons dans un premier temps en l'opposant à une décision moins célèbre, mais tout aussi importante, soit l'affaire *Bombardier*[\[12\]](#). Dans un deuxième temps, nous ferons un survol de l'évolution du droit anglais, tant au niveau statutaire que jurisprudentiel, sur le problème soulevé par la décision *Yeast-Vite*. Nous croyons que ce parallèle avec le droit anglais nous donnera une meilleure perspective quant à la façon d'interpréter l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*. Dans un troisième temps, nous réviserons brièvement les décisions rendues depuis l'affaire *Clairol* qui, malheureusement, sont souvent des décisions interlocutoires et n'ont, à tout événement, jamais tranché de façon définitive, l'interprétation donnée à l'article 22 de la loi par le juge Thurlow.

2.1 Les affaires *Clairol* et *Bombardier*;

2.1.1 L'affaire *Clairol*

Dans cette affaire, la défenderesse Revlon réfère aux marques de commerce pour colorants capillaires de la demanderesse Clairol sur les emballages de ses propres colorants capillaires dans le cadre d'un tableau comparatif établissant la correspondance entre les couleurs de Revlon et celles de Clairol. Le tableau comparatif était également imprimé sur des dépliants publicitaires de Revlon. Clairol poursuit donc Revlon en contrefaçon de marque de commerce en vertu des articles 19 et 22 de la Loi.

Comme nous l'avons fait précédemment, il nous apparaît plus efficace de reproduire un certain nombre d'extraits tirés de l'affaire *Clairol* et qui nous donnent l'essence du jugement du juge Thurlow.

Extrait no 1, page 561:

The particular statutory provision [il s'agit de l'article 7] does not stand by itself but is the last of at least five separate prohibitions comprised in the section as a whole. It is, moreover, by its terms, applicable only to acts or practices of the nature prohibited other than those mentioned in the preceding paragraphs. The first of these preceding paragraphs is an express prohibition against making a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor. In this the key words in my opinion are "false or misleading" and it is the falseness or deceptiveness of the statement which renders the statement dishonest and unfair. The corollary to this as I see it is that to make a statement that is neither false nor misleading is not prohibited even though it may tend to discredit the business, wares or services of a competitor. That this is the legal situation becomes plain I think when one considers that it never has been regarded, at least so far as I am aware, as dishonest or wrong for a businessman to seek by any honest means to attract the customers of his competitors and thus to reduce the custom which they have theretofore enjoyed.

Extrait no 2, page 562:

But I do not think that in the context of the section as a whole the language used can properly be extended to prohibit conduct which can be regarded as dishonest only in the much more refined sense of taking advantage of a market situation even though that situation has been created, as in this case, largely by the efforts and expenditures of another so long as the means used to take advantage of the situation are not in themselves dishonest. The view of the scope of section 7 (e) expressed by Schroeder J.A., speaking for the Court of Appeal of Ontario in *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd* is, I think, to the same effect.

Extrait no 3, page 569:

Section 22 is a new section in the 1952-53 statute and thus far, so far as I am aware, there have been no decided cases in which it has been applied. Nor am I aware of any similar provisions having been enacted in any other country.

Extrait no 4, page 569:

There would be I think no difficulty in concluding that the section would find application in cases of the use of a well known trade mark by someone other than its registered owner but in a non-competing field of trade or in association with wares or services in respect of which it is not registered. It may be observed of this type of case that the use of the trade mark might, though it would not necessarily, be deceptive. Deception, however, is not the test prescribed by section 22, rather the test is the likelihood of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade mark, a result which would not necessarily flow from deception and which might result without deception being present. In any event the present is not a situation of the type mentioned and the question remains whether the section applies to it.

Extrait no 5, page 569:

In its ordinary sense the language of section 22 (1) is, I think, broad enough to embrace uses likely to have the result of depreciating goodwill which are far removed from the type of case I have mentioned. Indeed its ordinary sense of language seems broad enough to include a conversation in which a person adversely criticizes goods which he identifies by reference to their trademark. I regard it as highly unlikely, however, that so broad a prohibition could have been intended.

Extrait no 6, page 569:

There are many common instances of the use of trade marks in the course of trading which I do not think the section could have been intended to prohibit. A trade mark is "used", for example, in this sense in the course of trade when a shopkeeper exhibits a poster on his counter or in his shop with a comparative price list indicating by reference to their trade marks the goods of several traders who may be competitors of one another. It is also used in this sense in the course of trade when a sales clerk makes reference to it in the course of discussing the merits of the owner's goods with a customer, whether in comparison with the goods of other traders or not. Such uses could, depending on what was being said, tend to adversely affect the goodwill attaching to a trade mark but I do not think the statute is intended to forbid legitimate comparisons or criticisms of that kind.

Extrait no 7, page 570:

Rather I think the verb "use" in section 22 is to be interpreted by reference to the definition of the noun "use" in section 2 (v) the effect of which is to confine the application, and therefore the prohibition, of section 22 to a use which any person may make, in association with goods or services within the meaning of the subsections of section 4, of another's registered trade mark, in such a manner as to depreciate the value of the goodwill attaching thereto.

Extrait no 8, page 573:

It does not, however, as I see it, arise, as submitted by Mr.Henderson, from danger of loss of exclusive rights as a result of use by others as this in my view represents possible loss of exclusive rights in the trade mark itself rather than reduction of the goodwill attaching to it.

Les extraits numéros 1 et 2 sont fort intéressants puisqu'ils révèlent de façon générale l'opinion du juge Thurlow quant à ce qui constitue de la concurrence déloyale ou, a contrario, loyale, au sens de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* . Nous relevons encore une fois le passage suivant tiré de l'extrait no 1:

The corollary to this as I see it is that to make a statement that is neither false nor misleading is not prohibited even though it may tend to discredit the business, wares or services of a competitor.

Évidemment, l'article 7 faisant partie d'un tout, il est difficile de concevoir que des agissements commerciaux soient tout à fait loyaux et donc légaux au sens de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, mais, a contrario, qu'ils soient par ailleurs prohibés par une autre disposition de cette même loi. C'est pourtant la conclusion à laquelle il faudrait en arriver si le juge Thurlow a raison dans son interprétation de l'article 22.

Le cœur de la décision du juge Thurlow se retrouve aux extraits 4, 5, 6 et 7. À l'extrait no 4, le juge Thurlow énonce que de toute évidence, l'un des buts de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, est essentiellement celui énoncé à l'article précédemment cité de Me Christopher Robinson, soit la protection des marques de commerce célèbres, même à l'encontre de tiers qui les utiliseraient à titre de marques de commerce, mais dans des domaines d'activités tellement différents que la possibilité de confusion dans l'esprit du public est absente.

Avant de discuter des divers exemples donnés aux extraits nos 5 et 6 de cette décision et qui pourraient, selon le juge Thurlow, constituer ou non des situations visées par l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, il y a lieu d'aller directement à l'extrait no 7 qui est la pierre angulaire de l'affaire *Clairol* et qui énonce ce qui suit:

Rather I think the verb "use" in section 22 is to be interpreted by reference to the definition of the noun "use" in section 2 (v)

Avant d'élaborer sur cet extrait, il y a lieu de reproduire ici, deux groupes de définitions qui sont importantes, non seulement pour nous permettre d'interpréter l'article 22, mais également plusieurs autres dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*.

Article 2: Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

“emploi” ou “usage”, à l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services. [Les soulignés sont de nous.]

“marque de commerce” Selon le cas:

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;

Article 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 distribués, 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;

Nous soumettons qu'une lecture rigoureuse de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, à la lumière de ces définitions et de l'article 4 qui définit quant à lui de quelle façon une marque de commerce sera réputée employée ou utilisée en liaison avec des marchandises et en liaison avec des services, ne peut que nous porter à conclure que cet article ne vise que le cas où un tiers

utilise, à titre de marque de commerce, la marque de commerce qui a par ailleurs été déposée par une autre personne. Dans cette optique, et en donnant aux différents mots que l'on retrouve à l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, le sens qui leur a par ailleurs été donné dans la loi, ce dernier devrait donc s'interpréter comme suit pour ce qui est d'un usage en liaison avec des marchandises et services, respectivement:

Nul ne peut, pour distinguer ou de façon à distinguer ses marchandises de celles d'une autre personne, apposer sur les marchandises lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de livraison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée, une marque de commerce déposée par une autre personne, d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

Nul ne peut, pour distinguer ou de façon à distinguer ses services de ceux d'un autre, employer ou montrer dans l'exécution de ceux-ci, une marque de commerce déposée par une autre personne, d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

En effet, la définition du mot "emploi" à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, ne s'applique que lorsqu'il s'agit d'un emploi "à l'égard d'une marque de commerce". L'on ne peut donc donner au mot "emploi" de l'article 22, le sens qui lui est octroyé aux articles 2 et 4 de cette même loi, sans tenir compte du fait qu'il faut qu'il s'agisse d'un emploi à l'égard d'une marque de commerce. Il faut donc aller plus loin que ce qu'a fait le juge Thurlow et revoir la définition de l'expression "marque de commerce" avant de relire l'article 22 de la Loi pour pourvoir en saisir toute la portée.

Nous soumettons qu'il s'agit là du point faible du jugement du juge Thurlow. Il devait effectivement choisir entre deux voies. Ou bien l'article 22 ne s'appliquait qu'au cas énoncé précédemment par Me Christopher Robinson et à l'extrait no 9 du rapport du comité de révision, et il faut alors donner aux mots "employer" et "marque de commerce" le sens prévu aux articles 2 et 4 de cette même loi, ou bien il faut donner au mot "employer" son sens courant et donc conclure qu'il s'agit d'une exception pour ce qui est de l'article 22, ce n'est pas la définition des articles 2 et 4 qui s'applique. L'article 22 aurait donc dû se lire:

Nul ne peut employer, à titre de marque de commerce ou autrement, une marque de commerce déposée par une autre personne... [Les soulignés sont de nous.]

Mais présumons un seul instant que le juge Thurlow ait raison et qu'il faille interpréter libéralement le mot "utiliser" de l'article 22. Appliquons ensuite cet article de loi à deux exemples tirés de l'extrait no 6 de la décision du juge Thurlow:

Exemple no 1:

There are many common instances of the use of trade marks in the course of trading which I do not think the section could have been intended to prohibit. A trade mark is "used", for example, in this sense in the course of trade when a shopkeeper exhibits a poster on his counter or in his shop with a comparative price list indicating by reference to their trade marks the goods of several traders who may be competitors of one another.

Prenons pour acquis que le "shopkeeper" en question opère une entreprise de services, soit par exemple une agence de voyage. Les prix exhibés quant à eux sont ceux des compagnies aériennes connues qui sont aussi des entreprises de services. Conséquemment, ce "shopkeeper", si l'on applique la logique du juge Thurlow, utilise bel et bien, les marques de commerce des "several

traders”. Dans un tel cas, malgré que le juge Thurlow nous indique qu'il ne s'agit pas d'un cas que l'article 22 devrait couvrir, il n'en demeure pas moins que si l'on donne au mot “employer” le sens que lui attribue le juge Thurlow, c'est-à-dire en utilisant la définition donnée au mot “emploi” par la *Loi sur les marques de commerce*, mais en omettant d'indiquer qu'il s'agit d'un emploi à titre de marque de commerce, l'exemple donné par le juge Thurlow nous semble bel et bien couvert par l'article 22 tel qu'il l'interprète.

Exemple no 2:

It is also used in this sense in the course of trade when a sales clerk makes reference to it in the course of discussing the merits of the owner's goods with a customer, whether in comparison with the goods of other traders or not. Such uses could, depending on what was being said, tend to adversely affect the goodwill attaching to a trade mark but I do not think the statute is intended to forbid legitimate comparisons or criticisms of that kind.

Encore une fois, le même commentaire vaut. S'il est encore ici question d'une entreprise de services, l'on pourrait fort probablement prétendre que cette situation est couverte par l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Ceci nous porte à croire que l'honorable juge Thurlow avait tout d'abord décidé que les actes reprochés à la partie défenderesse dans cette affaire n'étaient pas moralement ou commercialement corrects. Il a donc tenté d'octroyer à l'article 22 un champs d'application suffisamment large pour couvrir les faits reprochés. Il s'est toutefois prémuni contre la portée trop large de son jugement en donnant divers exemples où l'article 22 ne devrait pas entrer en ligne de compte sans que sa propre logique soit nécessairement respectée.

2.1.2 L'affaire *Bombardier*:

A cette interprétation de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* et plus particulièrement du mot “emploi” auquel se livre le juge Thurlow, nous préférons l'approche plus rigoureuse de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Bombardier* à laquelle nous avons fait référence précédemment. Il s'agissait d'une opposition portée devant le Registraire des marques de commerce par la société Bombardier à l'encontre d'une demande d'enregistrement par la compagnie BP pour la marque de commerce “23 SKIDOO” pour des produits lubrifiants. Bombardier s'est opposée à cette demande au motif que cette marque de commerce prêtait à confusion avec le mot “SKI-DOO” qui avait été utilisé antérieurement par son prédécesseur en titre, la Castrol Oil Co., sur ses bidons de lubrifiant. Plutôt que de reprendre les faits de cette décision qui est somme toute relativement courte, nous préférons reproduire le texte intégral de ses deux principaux paragraphes:

The respondent applied for registration of a proposed trade mark "23 SKIDOO" in respect of lubricants. The appellant opposed the application on the ground that the proposed mark was "confusing" with a "trade mark" that had been previously used, namely, the mark "SKI-DOO", and therefore fell within the exception in section 16 (3) (a) of the Trade Marks Act, R.S.C. 1952, c. 49, as amended.

Pour faciliter la lecture nous reproduisons ci-après l'article 16 (3) (a) de la loi:

16 (3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion:

(a) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

cette décision se poursuit comme suit:

The only use relied on to support that opposition was the use by Castrol of the word "SKIDOO" on the labels attached to containers of oil sold by it. Ample indication that the oil in the containers was Castrol's oil appeared on those labels. In addition, the word "SKI-DOO" appeared on the labels but it was there together with words showing that "SKI-DOO" was someone else's trade mark. I agree with the learned trial judge's reasons for concluding that this particular use of some one else's trade mark did not distinguish the user's goods from the goods of others. It seems to me that what it was intended to show, and the message that would be taken from the label read as a whole, was that here was Castrol's motor oil for use in the type of snowmobiles that are known as skidoos. A word so used is not a trade mark within the definition of "trade mark" to be found in section 2 of the Trade Marks Act, the material part of which defines a "trade mark" to be "a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others . [les soulignés sont de nous]

Dans un premier temps, soulignons que nous avons préféré référer au texte anglais puisque la version française nous semble être une traduction bien pauvre. Deuxièmement, il est fort intéressant de souligner que jamais cette décision ne semble avoir été citée dans l'une ou l'autre de ces décisions postérieures à l'affaire *Clairol*, mais qui y font référence et que nous réviserons brièvement dans la troisième section de ce chapitre.

Pourtant, l'on remarque que le juge Thurlow alors promu à la Cour d'appel fédérale, n'a eu aucune difficulté comme ses deux autres collègues à se conformer, de façon rigoureuse, à la définition que la loi donne au verbe "employer". Cette décision, bien que rendue dans un contexte fort différent, c'est-à-dire en matière d'opposition, porte pourtant précisément sur la même question centrale, c'est-à-dire celle de l'emploi au sens de la *Loi sur les marques de commerce*. Si l'on veut conclure que le juge Thurlow ne s'est trompé dans ni l'une ni l'autre de ces décisions, il faut nécessairement en arriver à la conclusion que l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* est le seul cas, qui sans le mentionner expressément, ne donne pas au mot "emploi" le sens prévu aux articles 2 et 4 de la *Loi sur les marques de commerce* en ce qu'il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un emploi à titre de marque de commerce.

Cet argument pourrait nous sembler intéressant. Par contre, si tel est le cas, l'hypothèse de l'extrait no 4 de l'affaire *Clairol* concernant la protection des marques de commerce célèbres, ne serait pas couverte par l'article 22, non plus qu'elle ne l'est par les articles 19 et 20, à moins de conclure que l'article 22 s'applique indistinctement selon que le défendeur utilise à titre de marque de commerce ou non la marque déposée.

On ne devrait pas s'étonner de ce que dans l'affaire *Bombardier* le mot "emploi" a été interprété par la Cour d'appel fédérale comme étant un emploi à titre de marque de commerce parce que cette même interprétation lui est donnée en matière d'opposition [13] et en matière de radiation d'enregistrement [14].

Dans un article présenté à la réunion annuelle de l'Institut Canadien des Brevets et Marques à Québec en 1974 [15], Me David Morrow fait tout d'abord une revue de la notion d'"emploi" sous la présente *Loi sur les marques de commerce*. Il traite notamment des affaires *Clairol* et *Bombardier* en notant l'inconsistance entre ces deux décisions. Nous nous permettons de reproduire le passage suivant:

It is submitted, however, that there is an inconsistency between the Bombardier decision and certain aspects of the decision of Noel, (sic) J., in the famous Clairol case .

In the Clairol case, the defendant had promoted the sale of its own hair colouring preparations by asserting, on packages and in advertisements, that its tints were the equivalent of certain named "CLAIROL" tints. Clairol Corporation sued for trade mark infringement, unfair competition and contravention of section 22 of the Act. Thurlow, J. held that the employment of the trade mark "CLAIROL" on the defendant's packages was "use" in the section 4 sense and contravened section 22. With respect, the author questions the basis of this finding. It is submitted that the Court erred in concluding that it was "use" in the section 4 sense. Surely the defendant in Clairol was not using "CLAIROL" as a trade mark any more than Castrol was using "SKI-DOO" as a trade mark in the Bombardier case. In both cases, the trade marks in question were being used to describe the purpose of the product, and not to distinguish the product from those of others . It is submitted that having regard to the subsequent decision of the Federal Court of Appeal in the Bombardier case, the Clairol case, insofar as it relates to "use" under subsection 4 (1) is no longer representative of the law in Canada. [Les soulignés sont de nous.]

Il est peut-être aussi utile de souligner que le cahier de l'examineur publié par Consommation et Corporations Canada et dont se servent le Registraire des marques de commerce de même que les agents de marque de commerce pratiquant dans ce domaine, énonce ce qui suit, à la section 606 intitulée: "Emploi d'une marque de commerce":

606 Objet: Emploi d'Une Marque de Commerce

606.00 Cas d'"emploi" d'une "marque de commerce"

1. Marchandises

SKI-DOO

Lorsqu'on considère le sens d'"emploi" en ce qui a trait à une marque de commerce, il est intéressant de noter que l'article 2 définit une "marque de commerce" comme étant entre autres "une marque de commerce qui est employée par une personne aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou des services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues données à bail ou louées ou de services loués ou exécutés, par d'autres". Ainsi, dans le cas de Bombardier Ltd. v. British Petroleum Co. Ltd. et al., (1973), 10 C.P.R. (2d) 21, la Cour d'appel fédérale, en confirmant une décision de la Division de première instance de la Cour fédérale (rapporté à (1972) 4 C.P.R. (2d) 204), a statué que la présence de la marque SKI-DOO sur des contenants d'huile à moteur, mis en marché par Castrol Oils (Canada) Limited, ne constituait pas un emploi d'une marque de commerce sur lequel Bombardier Snowmobile Limited pourrait se fonder lors d'une poursuite contre un tiers au sujet d'une marque de commerce. Les contenants en question indiquaient que SKI-DOO était une marque de commerce appartenant à Bombardier Snowmobile Limited. Le juge en chef, en se fondant sur la définition d'une marque de commerce selon l'article 2, a considéré que le mot SKI-DOO employé de cette façon n'était pas une marque de commerce aux termes de cette définition. En d'autres mots, il ne s'agissait pas d'un emploi de la marque de commerce SKI-DOO visant à distinguer l'huile à moteur fabriquée par CASTROL de l'huile à moteur d'une autre firme, de sorte que Bombardier ne pouvait prétendre qu'il s'agissait d'un "emploi" de la marque de commerce SKI-DOO en liaison avec de l'huile à moteur."

CLAIROL

Lors d'un procès du même genre, Clairol International Corp. and Clairol Inc. of Canada v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al. (1968), 55 C.P.R. 176, l'honorable juge Thurlow de la Cour de

l'Échiquier a considéré que la présence des marques de commerce Clairol sur l'emballage d'un concurrent constituait un "emploi de ces marques en liaison avec les marchandises se trouvant à l'intérieur des emballages du concurrent, aux termes de l'article 4 (1). Il a en outre estimé que la présence de ces marques sur des brochures diffusées par le concurrent ne constituait pas un tel emploi, étant donné que les brochures n'étaient pas les marchandises elles-mêmes ni les emballages dans lesquels les marchandises étaient distribuées. Cependant, le bien-fondé de cette décision a été mis en cause en ce qui a trait à l'ancienne décision de la Cour. (Voir par exemple la référence à l'article de David Morrow dans le PTIC bulletin série 7, volume 38 (avril 1976), 589, 600).

2.2 Les lois et décisions britanniques

À la troisième section, nous reviendrons sur certains arguments de texte qui semblent favorable à notre thèse. Il est toutefois fort intéressant de souligner que quelques décennies avant nous, l'Angleterre avait connu un débat relativement semblable suite à l'avènement en 1938 de la plus récente version de leur *Loi sur les marques de commerce*. Bien que cette loi et les lois précédentes soient fort différentes des lois canadiennes auxquelles nous avons fait référence précédemment, la discussion et les arguments qui ont été soulevés en Angleterre, demeurent pertinents.

Nous verrons plus particulièrement 3 décisions et deux lois, soit:

Décisions

1) l'affaire *Yeast-Vite*[\[16\]](#);

2) l'affaire *Bismag*[\[17\]](#),

1. L'affaire *Aristoc*[\[18\]](#)

Lois

1) The *Trade-Marks Act* (1905) [\[19\]](#),

2) *Trade-Marks Act* (1938) [\[20\]](#).

Avant de réviser encore une fois l'affaire *Yeast-Vite* comme nous l'avons fait précédemment, nous désirons reproduire un certain nombre d'extraits de la loi anglaise de 1905:

Definitions

3. In and for the purposes of this Act (unless the context otherwise required);

A "Trade-Mark" shall mean a mark used or proposed to be used upon or in connection with goods for the purpose of indicating that they are the goods of proprietor of such trade-mark by virtue of manufacture, selection, certification, dealing with, or offering for sale;

Right of proprietor of trade-mark

39. Subject to the provisions of section 41 of this Act, and to any limitations and conditions entered upon the register, the registration of a person as proprietor of a trade-mark shall, if valid, give to such person the exclusive right to the use of such trade-mark upon or in connection with the goods in respect of which it is registered.

A l'époque de l'affaire *Yeast-Vite*, l'on comprendra donc que le monopole conféré au propriétaire d'une marque de commerce enregistrée était fort restreint. Aucune disposition du type de celles que l'on retrouve aujourd'hui aux articles 20 et 22 de notre *Loi sur les marques de commerce*, n'était présente dans la loi anglaise de 1905. Toutefois, pour comprendre l'évolution de la jurisprudence anglaise eu égard notamment à la loi de 1938, il convient de revoir les extraits de l'affaire *Yeast-Vite* reproduits aux pages 16 à 18 du présent article. Il était donc bien clair que le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée n'avait aucun recours contre un tiers qui "utilisait" sa marque de commerce, non pas à titre de marque de commerce, c'est-à-dire pour distinguer ses marchandises ou services de ceux d'un autre, mais simplement pour y référer.

En 1938, la loi anglaise était substantiellement, pour ne pas dire complètement, modifiée. Les modifications qui nous intéressent se retrouvent à l'article 4 de cette loi, qui est le suivant:

Right given by registration in Part A and infringement thereof;

4. (1) Subject to the provisions of this section, and of sections seven and eight of this Act, the registration (whether before or after the commencement of this Act) of a person in Part A of the register as proprietor of a trade mark (other than a certification trade mark) in respect of any goods shall, if valid, give or be deemed to have given to that person the exclusive right to the use of the trade mark in relation to those goods and, without prejudice to the generality of the foregoing words, that right shall be deemed to be infringed by any person who, not being the proprietor of the trade mark or a registered user thereof using by way of the permitted use, uses a mark identical with it or so nearly resembling it as to be likely to deceive or cause confusion, in the course of trade a mark identical with or nearly resembling it, in relation to any goods in respect of which it is registered, and in such manner as to render the use of the mark likely to be taken either:

1. as being used as a trade mark; or

b) in a case in which the use is upon goods or in physical relation thereto or in an advertising circular or other advertisement issued to the public, as importing a reference to some person having the right either as proprietor or as registered user to use the trade mark or to goods with which such a person as aforesaid is connected in the course of trade.

(2) The right to the use of a trade mark given by registration as aforesaid shall be subject to any conditions or limitations entered on the register, and shall not be deemed to be infringed by the use of any such mark as aforesaid in any mode, in relation to goods to be sold or otherwise traded in any place, in relation to goods to be exported to any market, or in any other circumstances, to which, having regard to any such limitations, the registration does not extend.

(3) The right to the use of a trade mark given by registration as aforesaid shall not be deemed to be infringed by the use of any such mark as aforesaid by any person:

a) in relation to goods connected in the course of trade with the proprietor or a registered user of the trade mark if, as to those goods or a bulk of which they form part, the proprietor or the registered user conforming to the permitted use had applied the trade mark and has not subsequently removed or obliterated it, or has at any time expressly or impliedly consented to the use of the trade mark; or

b) in relation to goods adapted to form part of, or be accessory to, other goods in relation to which the trade mark has been used without infringement of the right given as aforesaid or might for the time being be so used, if the use of the mark is reasonably necessary in order to indicate that the goods are so adapted and neither the purpose or the effect of the use of the mark is to indicate otherwise than in accordance with the fact a connection in the course of trade between any person and the goods."

En 1940, dans l'affaire *Bismag*, les tribunaux anglais étaient appelés à se prononcer sur une situation du type de celle faisant l'objet de la décision dans l'affaire *Yeast-Vite*, mais cette fois à la lumière de la loi anglaise de 1938. Les faits essentiels de cette cause sont très bien expliqués par le juge de première instance, Simonds aux pages 212 et 213 dans les termes suivants:

Extrait no 1, pages 212 et 213:

Simonds J. - The Plaintiffs, who carry on the business of the manufacture and sale of medicinal preparations, are the registered proprietors of Trade Mark No. 340,411, registered as of the 20th of February, 1912, in Class 3 (Schedule III) in respect of "A medicinal stomachic powder for human use", and of Trade Mark No. 561,459, registered as of the 11th of July, 1935, in the same class, in respect of "Chemical substances prepared for use in medicine and "pharmacy". Each of the Trade Marks consists of the word "Bisurated."

The infringement of trade mark of which the Plaintiffs complain is in a pamphlet issued by the Defendants.

It opens with an attack on patent medicines "Some plain truths about patent medicines. Read the enclosed and you will save yourself money. Safeguard your health and be much happier as thousands of other people have proved themselves by taking Amblins famous medicines. For too many years have sufferers been exploited by manufacturers of branded medicines and charges shillings for medicines which cost pence to make." Then follows in large type: "Amblins guaranteed prescriptions are now to be obtained in 6d. 1s, and 2s. sizes." In the body of the pamphlet there is much more in the same vein. It is pointed out that many of the greatly advertised medicines are made according to well-know formulae, that millions of pounds are spent in advertising them, that every penny spent in advertising is paid for by a credulous public in the form of exorbitant prices and that precisely the same article can be supplied by the defendants at a very much lower price. The final exhortation is: If you want the original advertised remedies, we can supply them to your order at full prices. If you want Amblins' remedies, order by number or by Amblins' own name [...] In the particular case of the Plaintiffs' preparation, the left column reads: "Bisurated Magnesia Tablets. Analysis: Bismuth Carb. Soda Carb. Magnesia Carb. Excipient. Price, is 3d. for about 50 tablets." The right column reads: "Prescription No. 7. Bismuthated Magnesia Tablets. Analysis: Bismuth Carb. Soda Carb. Magnesia Carb. Excipient. Price, 30 tablets 6d. 75 tablets is." The Plaintiffs's preparation in powder instead of tablets is similarly treated.

This is the alleged infringement of the Plaintiffs' Trade Mark "Bisurated". It will be noted that the Defendants do not by any means seek to describe goods of their own manufacture by the Plaintiffs' Mark. On the contrary, they emphasise the distinction between their own and the Plaintiffs' goods, saying in effect to the public: "You can have the Plaintiffs' goods or ours; "ours are just the same as theirs and are much cheaper.

La substance de la décision du juge Simonds se retrouve aux extraits suivants:

Extrait no 2, page 214:

I do not doubt that the Defendants get the benefit of the Plaintiffs' advertisement. It is not my province to say whether there is any impropriety in such a course. I am concerned only to determine whether the Plaintiffs' statutory rights under Section 4 of the Trade Marks Act, 1938, have been invaded. I must, however, observe that the right now claimed is something very different from the protection previously given to trade marks by statute or by common law. It was not inaptly described by Counsel for the Plaintiffs as being something akin to a limited form of copyright. It is a claim which, if it is valid, must have far-reaching consequences. I see, indeed, no limit to the interference with trading heretofore counted legitimate, which its assertion might not

cause. Nor is there any logical reason why this new form of protection should be accorded to trade marks rather than to all forms of advertised goods. If the assertion by a maker of stout that his product is a good as Guinness's stout but cheaper, or by a maker of soap that his product is as good as Pears' soap but cheaper, is an attack from which the proprietors of these widely advertised goods ought to be protected, it is a wholly irrelevant consideration whether any part of the name "Guinness's Stout" or "Pears's Soap" is a statutory trade mark. If such a right is, for the first time, to be annexed to a trade mark, it must, in my judgment, be created by clear words.

Extrait no 3, pages 217 et 218:

Does the use by the Defendants of the word "Bisurated" in their pamphlet constitute a use by them of the Mark in relation to goods in respect of which it is registered in such manner as to render the use of the word likely to be taken as a reference to the Plaintiffs of their goods?" When that question has been put and answered, the question still remains whether the Defendants are protected by subsection (3). To me, having read and re-read the subsection, the answer still seems plain. I can find nothing in it which allows, much less compels, me to say that the user of the Mark "Bisurated" by the Defendants is in relation to anything but the Plaintiffs' goods. It is quite true that the mark is used and that it is used in relation to goods in respect of which the mark is registered, that it is in an advertising circular issued to the public, and that it imports a reference to the Plaintiffs. But all those conditions may be fulfilled and yet, if the user is in relation to the Plaintiffs' own goods, as here, in my judgment, the user clearly is, there is no infringement, for the user is protected by subsection (3).

Extrait no 4, page 218:

If the Plaintiffs' contention is right, a chemist will be liable to an action for infringement, if in one part of his shop window he exhibits the Plaintiffs' Bisurated Magnesia, and in another the Defendants' Bismuthated Magnesia, with a statement upon each of their contents and their price;

Extrait no 5, page 218:

I must decline, unless I am forced by clear words to do so, to adopt a construction which would leave the trading community at the risk of the assertion of an indeterminate and hitherto unknown right.

Extrait no 6, page 218:

I come to the conclusion that the Plaintiffs' case upon infringement fails and must be dismissed with costs.

Cette décision fut portée devant la Cour d'appel d'Angleterre, qui dans une décision partagée de deux contre un, décidait de renverser la décision de première instance. Le principal jugement rendu au nom de la majorité fut celui du Master of Rolls, soit Sir Wilfrid Green M.R. dont les extraits les plus pertinents sont les suivants:

Extrait no 1, page 231:

It is clear at the outset that, if the Act of 1938 has had the effect of making the use now complained of an infringement, a radical alteration has been effected in the law relating to registered trade marks. That law is wholly statutory and is a development of the common law relating to passing off which was based on deceptive use. An infringement of a registered trade mark could only take place if the trade mark was used to indicate the origin of the infringer's goods, such a use being of necessity deceptive. In the use now complained of nothing of the kind is to be found. It is not deceptive in any sense. The goods of the Appellants are quite clearly

distinguished from those of the Respondents; that indeed is the whole sense of the documents to which I have referred. The right now claimed, if it exists, is therefore an entirely new departure in the law of registered trade marks. It confers upon the proprietor a novel type of monopoly for which no consideration is given to the public -as it is in the case of patents - beyond the fees payable on registration. It gives to the proprietor of a registered trade mark a privilege in which the proprietor of an unregistered mark does not share and prohibits for his benefit a form of trading which had previously been considered unobjectionable and is still unobjectionable except in the one case where a registered trade mark is in question.

Extrait no 2, page 232:

In Section 39 of the Act of 1905 the right conferred upon the proprietor of a registered trade mark is stated to be "the exclusive right to the use of such trade mark upon or in connection with the goods in respect of which it is registered". If therefore A was the registered proprietor of a trade mark for "Chemical substances prepared for use in medicine and pharmacy" (Class 3), B could not use that trade mark upon or in connection with substances of this character manufactured by B. By this was meant, as appears from the Yeast-Vite case, that before a use by B of the trade mark in relation to his own goods could amount to an infringement, it must be shown that such use was for the purpose of indicating the origin of these very goods in the user of the mark, that is, B. In the Yeast-Vite case the defendant's use was, I should have thought, clearly a use "in relation to" the defendant's own goods, according to the ordinary meaning of that phrase apart from any special context -a meaning which appears to have commended itself to Lord Tomlin in the passage from his speech quoted above. The plaintiff failed because the defendant's use of the mark, although it was a use in relation to the defendant's own goods, was not for the purpose of indicating the origin of those goods in the user of the mark, that is, the defendant.

Extrait no 3, pages 232 et 233:

The definition of the right of the proprietor of a registered trade mark contained in Section 4 of the Act of 1938 is quite different in language. The 24 words which I have quoted from Section 39 of the Act of 1905 are replaced by the 255 words of subsection (I) if my addition is correct. Even this figure is vastly exceeded if the other subsections which consist largely of definition are included. So formidable an alteration may legitimately be supposed to have been intended by the Legislature to produce some concrete result. The definition in subsection (I) falls into two parts: the first part gives a general definition of the exclusive right of the proprietor; the second part gives two special instances "without prejudice to the generality of the foregoing words" in which the right is to be deemed to be infringed. The first right to the use of the "trade mark in relation to those goods", and by subsection (2) of Section 68, this reference to use in relation to goods is to be construed as a reference to use upon or in physical or other relation to goods". If this had been the only alteration effected by the Act of 1938, I could have understood an argument to the effect that the law as laid down in the Yeast-Vite case remained unaffected in spite of the change in phraseology and in spite of the wide meaning given to the phrase "in relation to". But, as will be seen, there are provisions in the second part of the definition which are most relevant to the construction of the first part and make it in my opinion impossible to treat the language of the first part as identical in effect with that used in the earlier Act.

(b) in a case in which the use is use upon the goods or in physical relation thereto or in an advertising circular or other advertisement issued to the public, as importing a reference to some person having the right either as proprietor or as registered user to use the trade mark or to goods with which such a person as aforesaid is connected in the course of trade.

Extrait no 4, page 233:

In my opinion it is clear that head (b) is intended to deal with a class of use which is not already covered by head (a); and, as head (a) completely covers what I have called the old type of infringement, it follows that head (b) must be dealing with a type of use which is not a use indicating the origin of the goods in the infringer.

Extrait no 5, page 233:

I am of opinion therefore that the Respondents have infringed the exclusive right of the Appellants as defined in the first part of Section 4 (I). But they have also in my judgment been guilty of infringement under paragraph (b) of the second part of the subsection. The language of that paragraph is turgid and diffuse. But a patient examination makes it possible to discover its meaning. In order to bring himself within this paragraph there must be a use of "a mark" not, be it observed, of a "trade mark" "identical with the registered trade mark or so nearly resembling it as to be likely to deceive or cause confusion". The Respondents have used the mark "Bisurated" in two ways, one a legitimate way as the trade mark of the Appellant's goods, the other (with which we are now concerned) as a mark forming by reference part of the description of their own goods. Next the use must be in the course of trade. This condition is satisfied. Next the use must be in relation to any goods in respect of which it is registered. The use complained of is in relation to the identical class of goods. Next the use must be upon the goods or in physical relation thereto or in an advertising circular or other advertisement issued to the public this excludes all other forms of relationship covered by the definition of in relation to contained in Section 68 (2). This condition has been complied with. Next the mark must be used in such manner as to render the use of the mark likely to be taken as importing a reference to some person having the right either as proprietor or as registered user to use the trade mark or to goods with which such a person as aforesaid is connected in the course of trade. The persons having the right as proprietors to use the trade mark "Bisurated" are the Appellants. "Bisurated" goods are goods with which the Appellants are connected in the course of trade. Does the use complained of import a reference to the Appellants' Bisurated goods? Manifestly, since it is the whole object it should do so.

The language which I have just quoted is far from happy. In substance what is meant, as it appears to me, is that the mark must be used in what I may call a trade mark sense, not, of course, as a trade mark for the infringer's own goods (that is provided for by paragraph (a)), but as a trade mark identifying the complainant's goods, as the trade mark "Yeast-Vite" was used in the Yeast-Vite case, and as the trade mark "Bisurated" is used in the present case. The reason why it is only use in a trade mark sense which falls under paragraph (b) is, I think, fairly obvious. The use must be use of a "mark" and a mark is defined in Section 68 (I) as including among other things a "word". If paragraph (b) had not been confined to use of a mark in a trade mark sense it might well have followed that the use in a non-trade mark sense of a word which happened to be a trade mark would have been an infringement. Thus let it be supposed that a shoe manufacturer had succeeded in registering the word "Crocodile" as a trade mark. It might have been said that another manufacturer would have been unable to describe his shoes as "made of crocodile" skin. Under paragraph (b) as it stands such a description would be unobjectionable. But, if he went on to say that his shoes were as good as the "Crocodile" brand shoes, he would be using the word "Crocodile" in a different sense, namely, a trade mark sense and not a merely descriptive one. A similar example suggests itself in reference to the well-known "Sheen" mark for sewing cotton.

Extrait no 6, page 235:

I conclude, therefore, that the effect of this legislation is to alter the law as laid down in the Yeast-Vite case and to make what the Respondents have done an infringement. It is interesting to observe that the first part of this conclusion agrees with the view taken by the Respondents themselves and, I dare say, by traders in general. In their poster they say that "the Millionaire Patent Medicine Firms have secretly got an Act passed which makes it illegal for us to mention

the names of patent medicines in comparison with our copies so that we cannot say for instance: "30 tablets Amblo 6d. sold to compete with 10 tablets so-and-so at 6d" ". They then proceed to state that they have found a "simple way" of showing the comparison. Unfortunately for them this "simple way" has not enabled them to circumvent the statute.

Nous avons cru utile de reproduire l'extrait no 6 parce qu'il ressort bien clairement de cet extrait que Sir Wilfrid Green M.R. ne semblait pas vraiment avoir l'intention de conclure pour quelque raison juridique que ce soit, que les actes des défendeurs étaient par ailleurs légaux. Il est possible que son antipathie à peine masquée envers ceux-ci, ait quelque peu influencé son raisonnement juridique.

Si le jugement rendu par l'autre juge de la majorité, soit le juge Clauson, reprend ni plus ni moins ses propos, il en va tout autrement du jugement rendu par le juge minoritaire, soit le Juge Mackinnon, dont nous citons les extraits suivants:

Extrait no 1, page 236:

This is obviously a display of sharp business competition by the Defendants. When I say "sharp" I do not mean to suggest impropriety, underhandedness, or any sort of immorality. But I am concerned with a question of law, and the moral aspect of the activities of either Plaintiffs or Defendants is quite irrelevant.

Extrait no 2, page 236:

The Plaintiffs agree that under the Trade Marks Acts as they existed before 1938 (that is, those of 1905 and 1919) this legal right did not exist. Such an admission is clearly necessitated by the decision of the House of Lords in *Irving's Yeast-Vite Ld. v. Horsenail* (1934) 51 Reports of Patent Cases, page 110. But the Plaintiffs contend that they have been clothed with a newly-created legal right by virtue of the provisions of the Act of 1938, which is entitled "An Act to consolidated the Trade Marks Act, 1905, the Trade Marks Act, 1919, and the Trade Marks (Amendment) Act, 1937". This novel legal right, they say, has been conferred upon them by Section 4 of the Act of 1938; and that section, they say, has overruled the decision in *Yeast-Vite v. Horsenail* .

Extrait no 3, page 237:

In the course of three days' hearing of this case I have, I suppose, heard Section 4 of the Act of 1938 read, or have read it for myself, dozens if not hundreds of times. Despite this iteration I must confess that, reading it through one again, I have very little notion of what the section is intended to convey, and particularly the sentence of 253 words, as I make them, which constitutes subsection (I). I doubt if the entire statute book could be successfully searched for a sentence of equal length which is of more fuliginous obscurity.

It is an elementary rule for the construction of statutes that one should presume "that the Legislature does not intend to make any substantial alteration in the law beyond what it explicitly declares either in express terms or by clear implication. It is in the last degree improbable that the Legislature would infringe rights or depart from the general system of the law without expressing its intention with irresistible clearness". That quotation is from Maxwell, "The Interpretation of Statutes", 8th edition (1937), page 73. It is manifest that the Plaintiffs cannot say that the Legislature has created the new legal right they claim and overruled the *Yeast-Vite* decision explicitly, in clear terms or by clear implication; still less that it has done so "with irresistible clearness.

Extrait no 4, pages 238 et 239:

The Appellants have failed to satisfy me that the language of dark and tortuous prolixity in this Section 4 makes that which the Respondents did, in issuing their pamphlet, a breach of a newly-created legal right of the Appellants; and I should wish to dismiss this appeal, in agreement with the decision of Mr. Justice Simonds, but differing, unhappily, from my brethren.

Ultimately, I believe, the difference between us is largely one of fact. Whatever the meaning of Section 4, the offence committed by one who infringes the rights of the proprietor of a registered trade mark must surely be his use of that trade mark "in connection with" or "in relation to" his, the alleged infringer's, goods. I cannot see that in the pamphlet the Defendants can be said to use the word "Bisurated" "in relation to" their, the Defendants' goods. They do use the word "Bisurated" in relation to the Plaintiffs's goods, which they offer to sell. They go on to say that they have goods of their own which they are willing to sell; but these goods, so far as they use any word or adjective "in relation to" them, are described as "Bismuthated Tablets".

Put in another way, this means that, so far as in their pamphlet the Defendants have used the word "Bisurated" "in relation to" any goods, they have done so in relation to the goods of the Plaintiffs and in relation to no other goods; and this, notwithstanding anything that can possibly be meant by subsections (1) and (2) of Section 4, is a thing permitted to the Defendants by subsection (3) (a).

En 1945, la Chambre des Lords en Angleterre, rendait une décision dans l'affaire *Aristoc* qui était à l'origine une opposition logée devant le Registraire des marques de commerce à l'encontre d'une demande d'enregistrement. A certains égards, cette décision n'est pas sans rappeler l'affaire *Bombardier*. La question centrale consistait à déterminer à quel moment une marque de commerce était réputée être utilisée au sens de la loi. Tout comme dans l'affaire *Bombardier*, il s'agit d'une décision rendue par un Tribunal supérieur et enfin, tout comme dans l'affaire *Bombardier*, cette décision est malheureusement moins souvent citée que l'affaire *Bismag* ou encore au Canada, que l'affaire *Clairol*.

Les faits essentiels de cette affaire ressortent de l'extrait suivant tiré du jugement du Vicomte Maughan:

Extrait no 1, pages 69 et 70:

My Lords, this is an appeal from an order of the Court of Appeal, England, dated the 9th March, 1943, reversing an order of Farwell J., dated the 15th May, 1942. He had discharged an order of the Assistant-Comptroller acting for the Registrar of Trade Marks dated the 28th July, 1941, and had directed the Registrar not to proceed with the registration of a trade mark consisting of the word "Rysta" propounded by the present Respondents. The ultimate question, therefore, is simply whether the Registrar ought to accept the word "Rysta" for registration as a trade mark under the present Act, namely, the Trade Marks Act, 1938.

The application was for a mark consisting of the word "Rysta" alone (a word which according to the evidence is commonly pronounced as if it rhymed with the word "vista") in respect of "stockings", which are goods included in Class 25 of the classification contained in the Trade Marks Rules, 1938. But the preceding history of the word and the application may not be irrelevant. The Appellants, who opposed the registration, carry on business as manufacturers of, and dealers in, women's stockings. They adopted the invented word "Aristoc" as a trade mark in the year 1923 and have sold silk stockings of their manufacture throughout the United Kingdom to the value of about four million pounds sterling. They are the registered proprietors of some twenty-four registered trade marks consisting of the word "Aristoc" alone, or having that word as the most important and prominent feature.

The Respondents have carried on business since 1929. At the date of their application for a trade mark they had neither made nor sold any stockings. They are the owners of an undisclosed process

for effecting invisible repairs to ladies' stockings by catching up the broken threads which have caused ladders therein, and this process they have called the "Rysta" process. The word is said to have been devised by two persons whose Christian names were Rydall and Stanley, and it is not suggested that any connection with the word "Aristoc" was intended. The Respondents in general did not deal directly with members of the public. It seems that laundries and retail stores have been accustomed to accept from ladies their stockings which had laddered. These stockings were then on directions of the owners forwarded to the Respondents, who carried out the repairs and returned them to the laundries and retail stores with a printed ticket or label attached in which the word "Rysta" appears in bold type and on which there is letterpress indicating that the stockings had been repaired by the "Rysta" process. The laundries and retail stores then returned the repaired stockings to the owner and accepted payment for the repair work done upon them.

Les trois questions en litige ont par la suite été identifiées par le Vicomte Maugham et nous attirons l'attention du lecteur sur la troisième d'entre elles:

Extrait no 2, page 70:

3. The third question is of a more general kind, namely, whether a mark proposed to be used on or in relation to stockings or other goods for the purpose of indicating, or so as to indicate, the fact that the stockings or the goods had been repaired by the person seeking registration as a trade mark is within the definition of a trade mark contained in Sec. 68 (I) of the Trade Marks Act, 1938, or in other words whether a mark indicating the mere repair of stockings or, I may add, any other goods is registrable under the provisions of the Act.

Voici maintenant les principaux extraits de cette décision rendue par le Vicomte Maugham:

Extrait no 3, page 74:

I now come to the third question, which is concerned with the true construction of the definition of a trade mark in Sec. 68 (I) of the Trade Marks Acts, 1938. This definition takes the place of the definition in Sec. 3 of the Trade Marks Act of 1905 which ran as follows: A "trade mark" shall mean a mark used or proposed to be used upon or in connection with goods for the purpose of indicating that they are the goods of the proprietor of such trade mark by virtue of manufacture, selection, certification, dealing with, or offering for sale.

Extrait no 4, page 74:

My Lords, it seems to me beyond doubt that hitherto a registered trade mark has been understood as being used in relation to goods for the purpose of indicating the origin of the goods, in other words, for the purpose of indicating either manufacture or some other dealing with the goods in the process of manufacture or in the course of business before they are offered for sale to the public.

Extrait no 5, page 76:

But then comes the Trade Marks Act of 1938 (which consolidated various amendments in preceding Acts) with a new definition of a trade mark in Sec. 68 (I): " In this Act, unless the context otherwise requires, the following expressions have the meanings hereby assigned to them respectively that is to say ... "trade mark" means, except in relation to a certification trade mark, a mark used or proposed to be used in relation to goods for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between the goods and some person having the right either as proprietor or as registered user to use the mark, whether with or without any indication of the identity of that person, and means, in relation to a certification trade mark, a mark registered or deemed to have been registered under section thirty-seven of this Act.

Extrait no 6, page 76:

Have these amendments or has anything else in the Act altered the essential nature of a trade mark as being generally limited to an indication of origin ?

Extrait no 7, page 76:

My Lords, I am unable to take the view that so vital an alteration could have been intended by the words used without much clearer language. There was, as far as your Lordships are aware, no demand among commercial men for any such an alteration, and certainly there was no custom in the Registrar's office to accept trade marks in substance intended to indicate a process or any mere operation on goods. If the new definition had been meant to extend to a mere temporary connection with goods after they have come into the hands of the public, I should have expected some qualification as to the nature of the right conferred. In such a case this I think the remark in Maxwell on the Interpretation of Statutes (6th Edition), page 148, ought to have weight, namely, that no substantial alteration of the law is to be anticipated in an amending Act unless Sec. 4 of the new Act the proprietor of the repair mark (if I may so describe it) would have the exclusive right to the use of that mark in relation to the goods repaired. Why a person who has performed an operation of repair for his customer should be given a permanently exclusive right to a mark used to indicate that at some past date he repaired the article I do not understand. And I do not think the language of Sec. 9, which I have quoted, is apt to describe a temporary connection such as is now in question. The last words in that section seem to contemplate a continuing connection.

Voici maintenant ce qu'avait à dire Lord Macmillan dans cette même décision quant à la question no 3 précédemment identifiée:

Extrait no 8, page 79:

In my opinion the view expressed by the Assistant-Comptroller is unsound, and is inconsistent with the true function of a trade mark. The Act of 1938 in Sec. 68 defines a trade mark as "a mark used or proposed to be used in relation to goods for the purpose of indicating or so as to indicate a connection in the course of trade between the goods" and the person having the right to use the mark. In construing this definition it is essential to bear in mind what is the function of a trade-mark. If there is one thing that may be described as fundamental in this branch of law it is that the function of a trade mark is to indicate the origin of the goods to which it is applied. [...] It is true that [...] this Statute enacted a new definition of a trade mark in the words which I have quoted and also in Section 4, when defining the right given by registration, used new language, namely, that registration of a person as the proprietor of a trade mark in respect of any goods should give that person "the exclusive right to the use of the trade mark in relation to those goods." But I do not agree that thereby "a radical alteration in the law relating to trade marks" has been effected or that there has thereby been conferred "a right crucially different in principle from the rights heretofore enjoyed "by the owners of trade marks", as the Master of the Rolls and Clauson L.J. held in Bismag Ld. v. Amblins (Chemists) Ld. (1940) I Ch. 667 at pp. 677 and 695. I do not think that the widened language of the 1938 Act has inferentially altered the essential conception of a trade mark in law and in this I agree with and prefer the judgments in the Bismag case of my noble and learned friend Simonds J. (1940, I Ch. 225) and McKinnon L.J. whose reasoning I need not repeat. [Les soulignés sont de nous.]

Comme nous l'avons mentionné précédemment, les dispositions pertinentes de la loi anglaise de 1938 sont libellées différemment de leur équivalent dans notre *Loi sur les marques de commerce*. Néanmoins, le même raisonnement peut être appliqué à notre article 22 de sorte que l'on peut prétendre que si le législateur canadien avait voulu, par le biais de l'article 22, octroyer au propriétaire d'une marque de commerce enregistrée, une protection aussi large que celle que lui a reconnue le juge Thurlow dans l'affaire *Clairol* et donc, d'étendre cette protection pour couvrir

même l'éventualité où le tiers n'utilise pas la marque de commerce déposée "à titre de marque de commerce", il nous semble que le libellé de cet article devrait être clair à cet égard. Il aurait été tellement facile d'insérer au texte de l'article 22, comme nous l'avons mentionné précédemment, une indication à l'effet que l'utilisation par le tiers pouvait être "à titre de marque de commerce ou autrement". Le législateur l'a d'ailleurs fait lorsqu'il l'a jugé opportun à la deuxième portion de l'article 20 de la loi. En l'absence d'une telle insertion à l'article 22, il y a lieu de présumer que cet article ne s'applique qu'au cas d'utilisation "à titre de marque de commerce" par un tiers, ce qui, par ailleurs, ferait de l'article 22 une suite beaucoup plus logique par rapport aux dispositions des articles 19 et 20 de la même loi.

2.3 Les décisions canadiennes qui ont suivi l'affaire *Clairol*.

Il y a maintenant lieu de revoir brièvement les principales décisions rendues par les tribunaux canadiens suite à l'affaire *Clairol* et qui peuvent être d'un quelconque intérêt. Comme nous l'avons mentionné précédemment, il s'agit dans bien des cas de décisions interlocutoires et ces décisions n'ont malheureusement pas ajouté à la décision du juge Thurlow.

Nous dresserons donc ci-après une nomenclature de ces décisions et ferons dans chaque cas un bref résumé qui mettra en relief l'essence de la décision.

2.3.1 Canadian Council of Blue Cross Plans c. Blue Cross Beauty Products Inc .[\[21\]](#)

Dans cette affaire, la demanderesse principale était propriétaire enregistré de la marque de commerce constituée des mots BLUE CROSS et d'une autre marque de commerce pour le symbole consistant en une croix de couleur bleue. Les défenderesses avaient commencé à utiliser les mots BLUE CROSS à l'intérieur d'un certain logo et ce, en liaison avec des cosmétiques pour ongles. La défenderesse avait mis en preuve que les mots BLUE CROSS avaient été utilisés par d'autres personnes au Canada et ce, en liaison avec divers services ou marchandises. Les demanderesse basaient leur recours sur les articles 7, 19, 20 et 22 de la *Loi sur les marques de commerce* .

Après en être venu à la conclusion que les demanderesse ne pouvaient avoir gain de cause en vertu des articles 7, 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce* , le juge Collier en vint à considérer l'article 22 de la loi en reprenant essentiellement les propos du juge Thurlow dans l'affaire *Clairol*. Il ajoute à la toute fin ce qui suit:

In this case, the contest is between services and wares in unrelated fields of business activity. There is no evidence of actual depreciation of goodwill nor, in my mind, any evidence from which an inference of likelihood of depreciation can be drawn.

En venir à la conclusion qu'il n'y a pas de preuve de diminution possible de la valeur de l'achalandage attaché à la marque est une chose. En venir à la conclusion que l'article 22 ne peut s'appliquer parce que les marchandises commercialisées par les défenderesses ne relèvent pas du même domaine d'activités que les services offerts par les demanderesse, en est une autre. Si l'interprétation que nous donnons à l'article 22 est la bonne, cette distinction faite par le juge Collier serait difficilement défendable.

2.3.2 Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. c. Capital Diversified Industries Ltd. [\[22\]](#)

La demanderesse était propriétaire d'une marque de commerce enregistrée consistant en un dessin comportant les lettres C et D en liaison avec certains services reliés au domaine de la quincaillerie. La défenderesse entendait utiliser un logo également formé par les lettres C et D en liaison avec des marchandises à base de beurre ou d'œufs. Les deux logos étaient relativement semblables mais non identiques. Le juge O'Driscoll de la Ontario High Court of Justice, décidait d'émettre une

ordonnance d'injonction permanente mais basée sur les autres dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* et refusa d'appliquer l'article 22 en se contentant d'émettre à cet égard ce bref commentaire:

The plaintiff in para. 17 (f) of the statement of claim asks for a "declaration that the Defendant has contravened section 22 (1) of the Trade Marks Act"; in my view s. 22 (1) is not applicable to the facts of the case at Bar; the facts upon which this case arises are clearly distinguishable from the situation which gave rise to: *Clairol Int'l Corp. et al. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd* (1968), 55 C.P.R. 176, [1968] 2 Ex. C.R. 552, 38 Fox Pat. C. 176, per Thurlow, J.

2.3.3 Seven-Up Co. c. Coca-Cola Ltd .[23]

Il s'agit d'une décision du juge Addy de la Cour fédérale du Canada, division de première instance, suite à des objections à la preuve dans le cadre d'un interrogatoire préalable. Il est intéressant de citer le passage suivant tiré de cette décision à la page 179:

Although there seems to be no jurisdiction either way in so far as s. 22 of the Trade Marks Act is concerned, I agree with counsel for the applicant that an action under that section where the issue is whether the manner in which the trade mark is used is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the mark, is very similar in nature to the issue in a passing-off action under s. 7 (b) of the Trade Marks Act where the issue is whether the defendant is directing attention to his wares in such a way as to cause or as to likely cause confusion. They both deal with the likelihood of the effect of certain actions of the defendant on the minds of third parties. In the one case it might tend to show confusion in the minds of the public as to the two products and in the other it might tend to depreciate the value of goodwill. In any event, there seems to me to be a greater affinity between a passing-off action under s. 7 (b) and an action under s. 22 (1) of the Trade Marks Act than between the latter and a trade mark infringement action. I therefore am of the view that, as a matter of law, the intention of the defendant in a claim made pursuant to the provisions of s. 22 (1) is relevant to the issues raised in that section and is therefore subject to discovery by the plaintiff.

2.3.4 Aetna Life and Casualty Co. c. Captain Normac Riverboat Inn Ltd. [24]

L'une des demanderesse dans cette affaire qui était la compagnie d'assurances bien connue et propriétaire de la marque enregistrée AETNA en liaison avec des services d'assurances, se plaignait du fait qu'un de ses assurés insatisfait avait inscrit sur le côté de la coque de son bateau la mention suivante:

Captain John's

dissatisfied customer of

Aetna Life and Casualty Insurance

Company

Il s'agissait d'une requête en injonction interlocutoire et les demanderesse, en plus d'alléguer atteinte à leur réputation, fondaient leur recours sur l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*. Il est intéressant de souligner que malgré le fait que cette décision ait été rendue après l'affaire Clairol, Madame la juge Reed ne semblait pas nécessairement d'accord avec l'interprétation élargie que l'on a donnée au mot "use" dans cette affaire. Elle s'est donc contentée de dire qu'il s'agissait d'une législation récente (bien qu'elle datait d'une trentaine d'années) concernant laquelle il n'y avait pas eu beaucoup d'écrits:

Section 22 (1) is, comparatively speaking, recent legislation. Its exact meaning and the limits of its operation are yet to be settled. It may reasonably be asked whether the word "use" in the section confines it to a certain type of use only. The word "use" is defined in the Trade Marks Act as follows:

"use" in relation to a trade mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services

If s. 22 (1) were so confined it would not prevent the use of plaintiffs' mark complained of here.

La requête en injonction interlocutoire fut rejetée.

2.3.5 Syntex Inc. c. Apotex Inc .[\[25\]](#) et Smith, Kline & French Canada Ltd. c. Apotex Inc .[\[26\]](#)

Dans les deux cas, il s'agissait de requêtes en injonction interlocutoire par une compagnie pharmaceutique reprochant aux défenderesses des agissements ni plus ni moins semblables à ceux de l'affaire *Yeast-Vite*. Dans la première décision de *Syntex c. Apotex* , le juge Mahoney de la Cour fédérale du Canada, division de première instance, en vint à la conclusion qu'il s'agissait, à première vue, d'une contravention à l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* tel qu'interprété par l'affaire *Clairol*. Le juge Mahoney n'a pas vraiment donné plus de motifs et a accueilli la requête en injonction interlocutoire de sorte que son collègue, le juge Cattnach, s'est senti obligé de suivre dans *Smith, Kline & French Canada Ltd. c. Apotex* .

En 1984, la Cour d'appel fédérale a renversé la décision du juge Mahoney, de la division de première instance et a conclu que l'utilisation de la marque NAPROSYN de la demanderesse par la défenderesse sur un dépliant distribué dans des hôpitaux et pharmacies d'une manière semblable à ce qui été fait dans l'affaire *Yeast-Vite* n'était pas davantage un emploi en association avec les marchandises de la demanderesse que dans l'affaire *Clairol* où l'emploi par Revlon des marques de commerce de Clairol dans un tableau comparatif sur des dépliants publicitaires n'était pas un emploi en association avec les marchandises de Clairol. La question de savoir si l'emploi visé par l'article 22 devait en être un à titre de marque de commerce ne fut toutefois pas discutée.

2.3.6 Syntex Inc.. c. Apotex Inc .[\[27\]](#)

Il s'agit d'une décision de la Cour d'appel fédérale dans le cadre d'un appel logé à l'encontre d'une des décisions identifiées au numéro précédent. La Cour d'appel fédérale renverse la décision de première instance rendue par le juge Mahoney sans toutefois véritablement confirmer ou infirmer l'état du droit suivant l'affaire *Clairol*. Elle se contente d'indiquer que dans ce cas précis la défenderesse ne pouvait avoir utilisé la marque de commerce de la demanderesse contrairement aux dispositions de l'article 22 de la loi puisqu'elle n'y avait référé que dans le cadre d'un dépliant publicitaire concernant ses produits et ceux de la partie adverse. Il ne s'agissait donc pas d'un usage au sens de l'article 4 (1) de la *Loi sur les marques de commerce* .

2.3.7 Interlego AG c. Irwin Toy Ltd. [\[28\]](#)

Il s'agissait d'une requête en injonction interlocutoire présentée par la demanderesse aux motifs que la défenderesse commettait non seulement de la violation de droit d'auteur et des actes de concurrence déloyale (passing-off), mais contrevenait également aux dispositions de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* . Sans en faire une analyse plus approfondie, le juge Strayer de la Cour fédérale du Canada, division de première instance, adopte la position prise par le juge Thurlow dans l'affaire *Clairol* et ajoute ce qui suit:

Mr. Justice Thurlow in the *Clairol* case was of the view that the "use" prohibited by subs. 22 (1) must be such use as is described in s. 4 of the Trade Marks Act. While this view has subsequently been questioned, I think in the present case I need not consider it further as in my view the necessity and equitable remedies here need not extend beyond such use of the trade mark as is contemplated in s. 4. [Les soulignés sont de nous.]

La requête en injonction interlocutoire fut accueillie en partie seulement à l'égard d'une des défenderesse.

2.3.8 Purolator Courier Ltd. c. Canadian Pacific Express & Transport Ltd. [29]

Dans cette affaire, la demanderesse se plaignait du fait que la défenderesse, dans le cadre de la promotion de ses services, comparait ses prix à ceux de la demanderesse. Toutefois, la preuve avait révélé, dans le cadre des procédures en injonction interlocutoire, que la publicité de la défenderesse était fausse ou trompeuse en ce qu'elle omettait de mentionner qu'il lui fallait deux fois plus de temps, soit deux jours au lieu d'un, pour effectuer la même livraison que celle de Purolator. Bien que le recours de Purolator en était un en concurrence déloyale puis en violation des dispositions de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, c'est plutôt ce premier fondement, ou les faits le supportant qui ont été retenus par le juge de la Cour suprême d'Ontario qui a accueilli la requête en injonction interlocutoire.

2.3.9 Purolator Courier Ltd. c. Mayne Nickless Transport Inc .[30]

Dans cette affaire, la demanderesse et les faits étaient les mêmes que ceux mentionnés dans la décision précédente. Il s'agissait aussi d'une requête en injonction interlocutoire dans laquelle l'on alléguait contravention des dispositions des articles 7 (a) et 22 de la *Loi sur les marques de commerce*. Le juge en chef adjoint Jérôme de la Cour fédérale du Canada, division de première instance, décida d'accueillir cette requête en injonction interlocutoire en indiquant simplement qu'à première vue ces agissements semblaient contraires à ces articles de la loi et qu'à tout événement le statu quo justifiait l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire. Il est peut-être intéressant de souligner que l'on n'a pas fait référence dans cette décision à l'affaire *Clairol*.

2.3.10 Nintendo of America Inc. c. Camerica Corp. [31]

Il s'agissait d'une requête en injonction interlocutoire présentée par Nintendo laquelle alléguait violation de droit d'auteur et contravention à l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*. La défenderesse commercialisait un jeu vidéo qu'elle prétendait compatible avec le système Nintendo. Elle avait toutefois bien pris soin de spécifier sur l'emballage de ses produits que Nintendo n'était pas sa marque de commerce, mais bien celle de l'entreprise bien connue et que son produit n'était pas fabriqué, distribué ou endossé par la compagnie Nintendo. Rejetant l'argument de la demanderesse basé sur l'article 22 de la loi, le juge Rouleau mentionnait ce qui suit:

With due respect, I do not find the factual situation of the present case analogous to that in the *Clairol* case. In the latter, the plaintiffs' and defendants' products were competitive, that is, they were virtually the same commodity. Here, the product of the plaintiffs, home video games, are in no way similar to the defendant's Game Genie, a hardware tool designed to be used with home video games. The two products cannot in any way be viewed as being competitive each other. The appearance of the plaintiffs' trade marks on the packaging of Game Genie and the Codebook cannot be construed as a measure taken by the defendants to encourage consumers to buy their product in preference to Nintendo's. The Game Genie is not a device which is of any use by itself; it requires a video game in order to achieve its purpose.

Le juge Rouleau prend donc pour acquis que la décision dans l'affaire *Clairol* est bien fondée et ajoute qu'il ne peut y avoir dépréciation de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce lorsque les deux entreprises ne sont pas dans le même domaine d'activités ou ne sont pas compétiteurs l'un de l'autre. Si l'interprétation donnée par le juge Thurlow à l'article 22 est la bonne, cette précision apportée par le juge Rouleau n'est pas dépourvue de sens.

2.3.11 Les Rôtisseries St-Hubert Ltée c. Le Syndicat des Travailleurs (euses) de la Rôtisserie St-Hubert de Drummondville (CSN) [32]

Dans le cadre d'un conflit de travail, les employés des Rôtisseries St-Hubert affiliés à la CSN avaient circulé des pamphlets ou autre matériel faisant état de leurs revendications dans lesquels l'on retrouvait une version parodiée de la célèbre tête de coq qui constitue une des marques de commerce des Rôtisseries St-Hubert. Celle-ci demandait donc l'émission d'une ordonnance d'injonction permanente alléguant notamment contravention à l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*. Voici ce que mentionnait l'honorable juge Lesyk:

Le recours fondé sur l'article 22 permet au propriétaire d'une marque de commerce enregistrée de restreindre l'utilisation ou l'emploi de cette marque de commerce dont l'emploi est susceptible de diminuer la valeur de la clientèle de la marque de commerce enregistrée. Le test n'est pas de savoir si la marque est seulement identique (art. 19) ou qu'elle porte à confusion avec la marque enregistrée, mais bien que son emploi est susceptible de diminuer ou diluer la valeur de l'achalandage reliée à la marque de commerce enregistrée. Dans les circonstances, le public qui désire acheter les marchandises ou services du propriétaire de la marque de commerce enregistrée ne sera pas trompé en achetant ceux de la personne qui utilise sans droit la marque de commerce déjà enregistrée.

[...] les défendeurs n'ont pas employé ou utilisé les marques de commerce de St-Hubert telles qu'enregistrées. Le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée possède un droit d'action en vertu de l'article 22 contre celui qui emploi sa marque de commerce telle qu'enregistrée et non une marque qui lui ressemble ou porte à confusion (*S.C. Johnson & Son Ltd c. Marketing Int'l Ltd.* (1977), 32 C.P.R. (2d) 15 (Fed. T.D.) [infirmé], [1979 1 F.C. 65, 3 B.L.R. 298, 41 C.P.R. (2d) 35, 20 N.R. 451 (Fed. C.A.) et affirmé, [1980] 1 R.C.S. 99, 9 B.L.R. 327, 44 C.P.R. (2d) 16, 105 D.L.R. (3d) 425, 29 N.R. 515 (C.S.C.)).

Cette décision n'amène rien de nouveau.

2.3.12 Source Perrier c. Fira-Less Marketing Co. Ltd [33]

Il s'agissait d'une requête en injonction interlocutoire demandée par la société bien connue à l'encontre d'une entreprise qui commercialisait des bouteilles d'eau minérale sur lesquelles était apposée une étiquette reprenant une caricature du visage de Pierre-Elliott Trudeau et sur laquelle étiquette l'on retrouvait également la marque de commerce adoptée par la défenderesse, soit PIERRE EH !. Le juge Dubé de la Cour fédérale du Canada, division de première instance, a accueilli sans trop d'explications cette requête en injonction interlocutoire en concluant qu'il s'agissait d'une violation au sens de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*.

2.3.13 Canadian Olympic Association - Association Olympique Canadienne c. Konica Canada Inc. [34]

Il s'agissait d'une demande d'injonction permanente par l'Association Olympique Canadienne concernant l'utilisation par la défenderesse d'une marque de commerce similaire ou susceptible de porter à confusion avec une marque de commerce officielle protégée suivant le sous-alinéa 9(1) n) (iii) de la *Loi sur les marques de commerce*. L'un des arguments soulevés par la défenderesse était que l'usage qu'elle faisait du mot OLYMPIQUE n'était pas un usage à titre de marque de

commerce. Le juge Hugessen a conclu que bien que l'emploi d'une marque n'était pas toujours "à titre de marque de commerce", il n'en demeurerait pas moins que c'était ici le cas. En d'autres termes, si la demanderesse avait été une société commerciale ordinaire et qu'elle avait procédé à l'enregistrement de sa marque de commerce, elle aurait clairement eu un recours sous l'article 20 de la loi. Ce n'est que de façon incidente que le juge Hugessen réfère à l'affaire *Clairol* simplement pour indiquer qu'il lui semble qu'on aurait dû relever dans cette décision que la concordance entre les textes anglais et français de l'article 4 (1), n'était pas parfaite.

Cette décision ne nous est pas d'une très grande utilité, sinon l'intérêt soulevé par le paragraphe introductif de l'article 9 sur lequel nous reviendrons un peu plus loin.

2.3.14 Cie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. C.A.W.-Canada [35]

Il s'agissait d'une action en contrefaçon de marques de commerce en vertu des articles 20 et 22 de la *Loi sur les marques de commerce* et une action en violation de droits d'auteur à l'encontre du syndicat national qui avait distribué des prospectus et apposé des affiches qui reproduisaient la marque de commerce nominale "Michelin" et la marque de commerce figurative "Bibendum" de la demanderesse au cours d'une campagne de recrutement.

Le juge Teitelbaum a maintenu l'interprétation du mot "emploi" du juge Thurlow dans l'affaire *Clairol* relativement aux articles 19 et 22 de la Loi, c'est-à-dire que le critère de l'"emploi" aux articles 19 et 20 de la Loi requiert qu'il s'agisse d'un emploi "en liaison avec des marchandises ou services" ainsi qu'un emploi "à titre de marque de commerce" tandis que l'article 22 de la Loi requiert uniquement un emploi "en liaison avec des marchandises ou services".

Il convient toutefois de noter que le juge Teitelbaum s'est gardé de ré-étudier l'interprétation donnée à l'article 22 de la Loi par le juge Thurlow puisque cela ne s'avérait pas nécessaire pour les fins de sa décision. Le raisonnement du juge Teitelbaum dans cette affaire n'est pas s'en rappeler celui du juge Lesyk dans l'affaire *Rôtisseries St-Hubert* précédemment mentionnée.

Il est aussi important de noter que le juge Teitelbaum n'avait pas à trancher des arguments tels ceux que nous avançons dans cette étude visant à établir que l'article 22 de la Loi requiert un "emploi" à titre de marque de commerce.

En appliquant donc les critères de l'"emploi" retenus dans l'affaire *Clairol* aux faits de l'espèce, le juge Teitelbaum a conclu à l'absence de contrefaçon tant sous le régime de l'article 20 que sous celui de l'article 22 de la Loi, puisque le syndicat n'avait employé les marques de la demanderesse ni "en liaison avec des marchandises ou services" ni "à titre de marque de commerce".

2.3.15 Harold G. Fox [36]

Dans son traité bien connu, Harold G. Fox au chapitre intitulé "Extension of infringement action" fait état de ce que devrait être quant à lui le champs d'application de l'article 22. Nous citons les extraits suivants:

Extrait no 1, page 339:

In addition, the Act of 1953 imports an entirely new principle into trade mark law. Subject to discretionary power vested in the court concerning the relief available to a plaintiff in an infringement action, the statute contains a positive provision that no person shall use a trade mark registered by another person in a manner likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto. Such a cause of action can arise where there is no competition between the wares or services involved or where the trade mark is used not as an indication of origin but for a totally different purpose as, for example, comparison.

Extrait no 2, page 340:

The jurisprudence of the United States has demonstrated a growing perception of the dilution theory. The adoption in the Act of 1953 of the principle of the Bismag case coincides with the development of this theory, and the use of trade marks in a manner not previously considered to be reprehensible, except by the trade mark owner, will now fall within the prohibited area. On this basis, the use of such expressions as "just as good as", "similar to", "formerly" or "a substitute for", should be re-examined in the light of the new statutory provisions.

Avant de citer le dernier extrait, nous nous permettons de relever la décision de *L. & C. Hardmuth (Great Britain) Ltd. c. Bancroft & Partners Ltd.* [37] à laquelle Harold G. Fox réfère en note de bas de page 123 en liaison avec son extrait no 2. Il semble vouloir indiquer que le problème auquel il vient de faire référence se retrouve, ou a été discuté d'une façon ou d'une autre dans cette décision. Malheureusement, telle n'est pas l'essence de la discussion dans cette affaire. L'on en est plutôt arrivé à la conclusion, sans trop de difficulté d'ailleurs, puisqu'il s'agissait d'une demande ex parte, qu'il s'agissait bel et bien d'actes de contrefaçon de marque de commerce et que la défenderesse utilisait la marque de commerce enregistrée de la demanderesse "à titre de marque de commerce".

Extrait no 3, page 341:

The purpose of the 1953 statutory provision will thus be plainly seen. If a well known trade mark is used by any person other than the trade mark owner in a manner that would not previously have constituted grounds for an action either for infringement or for passing off but that has the effect of bringing the trade mark into contempt or disrepute in the public mind, the trade mark owner will be in a position to seek a remedy. Thus, competition in trade disappears as the sole measure of relief. The touchstone of infringement is no longer whether the goods of A will be taken for the goods of B, as laid down in the Camel Hair Belting case. Where a well-known trade mark is taken by another for use in association with wares or services or a business of a totally different class, the person so taking the trade mark does not take away from the trade mark owner any of the sale of his goods or the performance of his services, because his goods and services are non-competitive and the purchaser desiring to avail himself of the goods or services of the trade mark owner will not be deceived into taking those of the other user of the mark. In course of time, and with repeated use, the trade mark diminishes in value just as it diminished in distinctiveness. Uniqueness is the qualifying point of distinctiveness and if the same trade mark is permitted to be used in association with the thousand and one different classes of wares entering into modern commerce, that trade mark is no longer unique but becomes practically an every-day word in the language [Les soulignés sont de nous.]

Le passage que nous avons souligné, il nous semble, illustre bien la véritable fonction de l'article 22 de la Loi. Comme bien d'autres auteurs ou juges, Harold G. Fox est par ailleurs quelque peu ambigu quant à la portée véritable de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*. Il s'est plutôt affairé à démontrer les différents sens possibles de cet article sans en faire une analyse plus rigoureuse qu'il ne le faut.

3. Les arguments allant à l'encontre de l'interprétation jurisprudentielle de l'article 22 de la Loi sur les marques de comence

La revue des différentes lois sur les marques de commerce canadiennes et des textes entourant l'introduction de l'article 22 offrent, comme nous pouvons le constater, un intérêt limité et ne nous sont pas vraiment utiles lorsque vient le temps de cerner avec précision le champs d'application que le législateur voulait octroyer à l'article 22. Nous suggérons de plus que la jurisprudence dans son ensemble a eu tendance à ni plus ni moins se rabattre sur les propos du juge Thurlow dans l'affaire *Clairol* qui voulait, somme toute, beaucoup plus trouver un moyen de freiner les activités de la défenderesse, que de découvrir le sens véritable de l'article 22 de la loi.

Il est donc important de souligner qu'il n'y a pas, quant à nous, mille et une façons d'interpréter l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*. Nous en suggérons trois, soit:

- 1) cet article ne couvre que les cas où un tiers utilise la marque de commerce déposée “à titre de marque de commerce”, de sorte que cette disposition vise d'abord et avant tout la protection des marques de commerce célèbres;
- 2) l'emploi auquel réfère cet article n'est pas un emploi “à titre de marque de commerce”, mais bien un emploi suivant le sens courant du terme, de sorte qu'il vise spécifiquement à régler au Canada le sort de la publicité comparative;
- 3) il faut donner à l'article 22, et plus particulièrement au mot “emploi”, une interprétation libérale couvrant tant l'emploi “à titre de marque de commerce” qu'autrement, de sorte que cette disposition couvre les hypothèses prévues en 1 et 2.

Pour découvrir l'intention réelle du législateur lors de l'adoption de cet article 22, nous suggérons, de façon alternatives ou cumulatives, les arguments suivants:

- 1) si on donne au mot “employer” à l'article 22 de la loi le sens prévu à sa définition contenue dans la loi, alors l'usage par le tiers doit en être un “à titre de marque de commerce”;
- 2) si le législateur avait voulu que cet article 22 ne soit pas restreint au cas où le tiers utilise la marque “à titre de marque de commerce”, il l'aurait spécifiquement indiqué comme il l'a d'ailleurs fait ailleurs dans la loi;
- 3) le libellé même du paragraphe 22 (2) de la loi favorise l'hypothèse suivant laquelle l'usage par le tiers doit en être un “à titre de marque de commerce”;
- 4) le législateur n'aurait pas pu prévoir qu'un acte soit loyal suivant l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* et contraire par ailleurs aux dispositions de l'article 22 de la même loi;
- 5) le législateur ne pouvait, par le biais de la *Loi sur les marques de commerce*, vouloir légiférer de façon à établir un régime différent selon que l'on ait affaire à une entreprise de services ou qui plutôt commercialise des produits;
- 6) le législateur ne pouvait, par le biais de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, vouloir légiférer en matière de publicité comparative de façon à établir un régime différent selon que l'on a affaire à une marque de commerce enregistrée ou à une marque non-enregistrée;
- 7) les principes d'interprétation des lois favorisent l'hypothèse suivant laquelle l'usage par le tiers doit en être un “à titre de marque de commerce”.

3.1 Si on donne au mot “employer” à l'article 22 de la Loi le sens prévue à sa définition contenue dans la Loi, alors l'usage par le tiers doit en être un “à titre de marque de commerce”

Il y a lieu de reproduire encore une fois l'alinéa 1 de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* qui se lit comme suit:

22 (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne de manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce. [Les soulignés sont de nous]

Tel que nous l'avons fait précédemment, reproduisons maintenant les portions pertinentes des articles 2 et 4 de la *Loi sur les marques de commerce* quant aux définitions des expressions “emploi”, “marques de commerce” et “emploi en liaison avec des services”

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

“emploi” ou “usage”. A l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

“marque de commerce”. Selon le cas:

- 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;
- b) marque de certification;
- c) signe distinctif;
- d) marque de commerce projetée.”

4. (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. [les soulignés sont de nous]

Comme nous l'avons dit précédemment, le juge Thurlow dans l'affaire *Clairol* a référé, pour ce qui est du mot “emploi”, à la définition que l'on retrouve à l'article 2 de la loi tel que complété par l'article 4, en omettant toutefois de considérer que cette définition ne s'appliquait pour les fins de la loi qu'au cas où il s'agissait d'un emploi ou d'un usage “à l'égard d'une marque de commerce”. Or, puisqu'à l'article 22 l'on retrouve le mot “employer” immédiatement suivi de l'expression “marque de commerce”, l'on doit conclure que l'on réfère à un emploi “à l'égard d'une marque de commerce” et alors seulement, l'on peut faire entrer en jeu les définitions des articles 2 et 4 de la loi. Si on le fait toutefois, il ne faut pas oublier de tenir compte de la définition donnée à l'expression “marque de commerce”, de sorte que la lecture du premier alinéa de l'article 22, lorsque l'on tient compte des définitions des expressions “emploi” et “marque de commerce”, ne peut faire autrement que de nous permettre de conclure qu'il doit s'agir, à l'article 22, d'un “emploi” “à titre de marque de commerce”. Dans les circonstances, et tel que nous l'avons mentionné précédemment, le premier alinéa de l'article 22 de la loi ne peut être interprété que de la façon suivante lorsqu'il s'agit d'usage par exemple en liaison avec des services:

nul ne peut, pour distinguer ou de façon à distinguer ses services de ceux d'un autre, employer ou montrer dans l'exécution de ceux-ci, une marque de commerce déposée par une autre personne, d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce déposée .

Cette interprétation est par ailleurs compatible avec les décisions rendues dans les affaires *Bombardier* et *Aristoc* que nous avons vues précédemment.

Il est par ailleurs intéressant de noter que le libellé des deux premières lignes du premier alinéa de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* se retrouvait, à peu de mots près, au tout début du deuxième alinéa de l'article 50 de la même loi, soit au chapitre qui concernait jusqu'à il y a quelques années les usagers inscrits. Par fiction de la loi, lorsqu'un usager inscrit utilisait une marque de commerce par ailleurs déposée par son propriétaire, cet usage était réputé être un usage pour le compte de ce propriétaire enregistré. L'alinéa 2 de l'article 50 se lisait donc comme suit:

50 (2) L'emploi d'une marque de commerce déposée, par un usager inscrit de cette marque, selon les termes de son enregistrement à ce titre, en liaison avec les marchandises qu'il a fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou avec les services qu'il a loués ou exécutés, ou l'usage d'une marque de commerce projetée, ainsi que le prévoit le paragraphe 40 (2), par une personne agréée comme usager inscrit de la marque, est appelée, au présent article, l'“emploi permis”. [Les soulignés sont de nous]

L'on notera la très grande similitude entre le début de cet alinéa et le début du texte du paragraphe 22(2). Il s'agissait donc, dans le cas du paragraphe 50 (2), de l'emploi d'une marque de commerce déposée par son propriétaire, par un usager inscrit de cette marque. L'on utilisait donc ici d'une part le terme “employer” en relation avec l'expression “marque de commerce déposée” non pas par l'usager inscrit, mais par le propriétaire. Or, personne n'a jamais douté du fait que l'emploi par l'usager inscrit auquel il était fait référence à cet article, en soit un “à titre de marque de commerce”. Pourquoi en serait-il autrement dans le cas de l'article 22, alors que le texte est essentiellement le même.

3.2 Si le législateur avait voulu que cet article 22 ne soit pas restreint au cas où le tiers utilise la marque “à titre de marque de commerce”, il l'aurait spécifiquement indiqué comme il l'a d'ailleurs fait ailleurs dans la Loi

Ce deuxième argument complète le premier. Non seulement le texte de l'article 22 nous semble-t-il clair à l'effet que l'emploi dont il est question doit en être un “à titre de marque de commerce”, mais l'on constate ailleurs dans la loi que lorsque le législateur a voulu indiquer que l'emploi pouvait être “à titre de marque de commerce” ou autrement, il l'a spécifiquement indiqué, comme par exemple à l'article 9 de la loi qui traite des marques interdites. Le paragraphe 9(1) spécifie ce qui suit:

9 (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la vraisemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit.” [Les soulignés sont de nous.]

Dans la même veine, lorsque le législateur a voulu indiquer que l'emploi dont il était question en était un “autrement qu'à titre de marque de commerce”, il l'a également spécifiquement indiqué comme en fait foi notamment le texte de l'alinéa 20 (b) qui énonce ce qui suit:

20. Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne: [...]

b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce :” [Les soulignés sont de nous.]

Dans les circonstances, il nous semble que si le législateur voulait que le champs d'application couvert par l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* couvre la deuxième ou encore la troisième hypothèse mentionnée au début de ce chapitre, il aurait pu l'indiquer très clairement en choisissant l'une ou l'autre des deux expressions que nous venons de voir. A défaut d'avoir utilisé à cet article 22 l'une ou l'autre de ces expressions, nous croyons qu'il s'agit là d'un argument de plus militant en faveur de l'hypothèse no 1.

3.3 Le libellé même du paragraphe 22(2) de la Loi favorise l'hypothèses suivant laquelle l'usage par le tiers doit en être un “à titre de marque de commerce”

Le deuxième alinéa de l'article 22 n'a semble-t-il jamais fait l'objet d'une décision judiciaire. Pourtant, il peut s'agir d'un élément important pour nous permettre de comprendre le sens véritable à donner au premier paragraphe de cet article.

Ce deuxième alinéa de l'article 22 énonce ce qui suit:

22. (2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d'ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre toutes marchandises revêtues de cette marque de commerce qui étaient en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.

Une lecture attentive de cet alinéa devrait quant à nous appuyer nos prétentions à l'effet que l'article 22 couvre l'hypothèse no 1 précédemment mentionnée, c'est-à-dire l'emploi "à titre de marque de commerce". L'on peut extirper du deuxième alinéa de cet article, deux arguments à cet égard:

1) si le tiers qui avait commencé à utiliser "à titre de marque de commerce" une marque de commerce célèbre, mais en liaison avec des marchandises ou services tellement différents de ceux couverts par cette marque de commerce célèbre, qu'il n'y avait pas possibilité de confusion dans l'esprit du public, il est donc normal, surtout lorsque le tribunal en vient à la conclusion que ce tiers était de bonne foi, d'accorder la demande d'injonction mais de ne pas condamner ce tiers à payer une compensation monétaire correspondant à des dommages ou à des profits illégaux, à la partie adverse. Il est aussi juste de lui permettre d'écouler ses marchandises revêtues de la marque (nous reviendrons un peu plus loin sur cette question), dans l'optique où il n'y a pas de confusion dans l'esprit du public.

Si par contre, l'article 22 vise à couvrir les cas de publicité comparative et donc l'hypothèse no 2 précédemment soumise, l'on ne voit pas pourquoi le tribunal refuserait d'octroyer en faveur du demandeur une compensation correspondant aux dommages et intérêts ou aux profits illégaux, ou permettrait au tiers d'écouler ses marchandises comportant la comparaison prohibée. Si l'on prend à titre d'exemple la situation factuelle que l'on retrouve dans les affaires *Yeast-Vite*, *Bismag*, *Clairol* ou *Syntex* précédemment citées, il est difficile de voir comment le deuxième alinéa de l'article 22 s'appliquerait à ces situations. Si l'article 22 prohibe véritablement la publicité comparative, le tribunal doit émettre l'injonction sans autre formalité.

2) deux mots utilisés dans la deuxième portion du deuxième alinéa de l'article 22 renforcent l'hypothèse no 1. Il s'agit du mot "revêtues" apparaissant à la sixième ligne et du mot "emploi" apparaissant à la dernière ligne. Il est peut-être encore plus intéressant de référer à la version anglaise de cet alinéa qui énonce ce qui suit:

22 (2) In any action in respect of a use of a trade-mark contrary to subsection (1), the court may decline to order the recovery of damages or profits and may permit the defendant to continue to sell wares marked with the trade-mark that were in his possession or under his control at the time notice was given to him that the owner of the registered trade-mark complained of the use of the trade-mark.

Tout d'abord, le législateur n'a pas indiqué que le défendeur pourrait, dans certaines circonstances, continuer à vendre les marchandises "referring to the trade-mark" mais bien "marked with the trade mark". Lorsque l'on compare ce texte au libellé de la version anglaise du paragraphe 4 (1) qui énonce ce qui suit:

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares

themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred. [Les soulignés sont de nous]

l'on retrouve une correspondance parfaite en ce que l'on utilisera l'expression "marked with the trade-mark" uniquement lorsqu'il s'agit d'un emploi "à titre de marque de commerce", comme le suggère le tout début du paragraphe 4 (1):

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with ...

ou en français

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec ...

La toute fin de cet alinéa dans sa version anglaise est également très intéressante. On y indique que:

...at the time notice was given to him that the owner of the registered trade-mark complained of the use of the trade-mark.

Comment est-il possible de prétendre que malgré les définitions de "use" et "trade-mark" aux articles 2 et 4 de la loi, l'on puisse en arriver à la conclusion qu'il ne s'agit pas ici d'un usage "à titre de marque de commerce".

Nous soumettons donc que le libellé même du deuxième alinéa de l'article 22 renforce nos prétentions à l'effet que le but de l'article 22 était de couvrir la première hypothèse que nous avons énoncée précédemment.

3.4 Le législateur n'aurait pas pu prévoir qu'un acte soit loyal suivant l'article 7 de la Loi sur les marques de commerce et contraire par ailleurs aux dispositions de l'article 22 de la même loi

Comme nous l'avons vu précédemment, l'alinéa 7 a) de la *Loi sur les marques de commerce* énonce ce qui suit:

7. Nul ne peut:

a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent."

Comme nous l'avons dit précédemment, il faudrait conclure, *a contrario*, qu'une déclaration qui n'est pas fausse ou trompeuse, même si elle a pour but de discréditer l'entreprise d'un concurrent ou de convaincre la clientèle de ce dernier de le délaissier au profit d'un autre, ne constituerait pas un comportement déloyal.

C'est du moins ce que nous croyons et c'est également l'opinion du juge Thurlow dans l'affaire *Clairol* lorsqu'il mentionne, à la page 561:

The corollary to this as I see it is that to make a statement that is neither false nor misleading is not prohibited even though it may tend to discredit the business, wares or services of a competitor.

Dans cette optique, il est difficile de concevoir que le législateur aurait, à l'intérieur d'une même loi, permis certains agissements commerciaux en les considérant, *a contrario*, loyaux, alors qu'ils seraient par ailleurs prohibés par une autre disposition de cette même loi dont la clarté n'est pas des plus évidentes.

Par ailleurs, l'alinéa 7a) de la loi actuelle de même que son prédécesseur, soit l'alinéa 11a) de la loi de 1932, sont des dispositions tout à fait appropriées pour couvrir les cas d'agissements déloyaux dans le cadre de la publicité comparative et nous semblent plus flexibles quant à leur application puisqu'ils ne prohibent pas toute publicité comparative, mais bien uniquement celle qui n'est pas loyale. L'interprétation proposée de l'article 22 a comme avantage de ne pas empiéter sur l'alinéa 7a), ni de prohiber des agissements par ailleurs loyaux au sens de cet article.

3.5 Le législateur ne pouvait, par le biais de la Loi sur les marques de commerce, vouloir légiférer de façon à établir un régime différent selon que l'on ait affaire à une entreprise de services plutôt qu'à une qui commercialise des produits

En prenant pour acquis que par le biais de l'article 22, le législateur voulait légiférer en matière de publicité comparative et que l'emploi auquel réfère cet article n'a pas nécessairement à être un emploi "à titre de marque de commerce", nous comprenons mal pourquoi un régime différent s'attacherait aux entreprises de services par opposition aux entreprises de fabrication ou de commercialisation de marchandises. De nos jours, la publicité est devenue un élément primordial dans la promotion des services ou des marchandises offerts par une entreprise et elle est aussi importante dans un cas que dans l'autre. Si l'on interprète l'article 22 comme le juge Thurlow l'a fait dans l'affaire *Clairol*, cela revient à dire que les entreprises de services ne pourront pas faire de la publicité comparative à la télévision, mais que les entreprises commercialisant des marchandises, elles, le pourront.

Nous ne voyons aucun motif justifiant une telle ségrégation et croyons qu'il s'agit d'un argument de plus militant en faveur de notre interprétation de l'article 22;

3.6 Le législateur ne pouvait, par le biais de l'article 22 de la Loi sur les marques de commerce, vouloir légiférer en matière de publicité comparative de façon à établir un régime différent selon que l'on a affaire à une marque de commerce enregistrée ou à une marque de commerce non enregistrée

Comme nous l'avons dit précédemment, l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* s'applique uniquement aux marques de commerce enregistrées. Il est donc un peu suspect que le législateur ait voulu, par le biais de cet article, prohiber la publicité comparative car cela aurait pour conséquence d'établir un régime différent selon que l'on a affaire à une marque de commerce enregistrée ou à une marque non-enregistrée.

Ceci serait d'autant plus étonnant que pour rééquilibrer la situation, l'on aurait pu ajouter, à l'article 7 de la Loi, une disposition comparable qui se serait évidemment alors appliquée aux marques de commerce non enregistrées. Sachant, tel que nous l'avons vu précédemment, que l'article 7 a lui-même fait l'objet d'ajouts lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi, l'on peut se demander comment le législateur aurait pu faire un tel oubli.

3.7 Les principes d'interprétation des lois favorisent l'hypothèses suivant laquelle l'usage par le tiers doit en être un "à titre de marque de commerce"

Certains principes d'interprétation des lois, sans être déterminants, peuvent s'avérer fort utiles, notamment en ce qui a trait à l'interprétation à donner à l'article 22 de la Loi. Deux de ces principes sont la cohérence de la loi et l'uniformité d'expression.

3.7.1 Le principe de la cohérence de la loi

Le principe de la cohérence de la loi prévoit qu'elle doit être lue dans son ensemble et que ses dispositions doivent être interprétées les unes à la lumière des autres. Selon le professeur Pierre-André Côté [38]:

Oeuvre d'un législateur rationnel et logique, la loi est censée former un système: chaque élément contribue au sens de l'ensemble et l'ensemble, au sens de chacun des éléments: " chaque disposition légale doit être envisagée, relativement aux autres, comme la fraction d'un ensemble complet " (François Gény)...

Dans R. c. Assessors of the Town of Sunny Brae, le juge Kellock, citant un extrait de l'arrêt qui précède, a formulé le principe ainsi (à la p. 97, traduction):

On doit interpréter une loi de manière à éviter, autant que faire se peut, "l'incohérence ou la contradiction entre ses éléments ou ses parties".

Dans R. c. Nabis enfin, le juge Beetz rappela (à la p. 494) que:

[...] l'interprète des lois doit tendre à leur intégration en un système cohérent plutôt qu'à leur morcellement et à leur discontinuité.

Que chaque élément de la loi doit être considéré à la lumière de l'ensemble, cela signifie non seulement qu'il faut se référer aux autres parties du dispositif de la loi, mais également à tous les éléments de celle-ci susceptibles d'éclairer le sens de la disposition examinée, c'est-à-dire le titre, le préambule, les sous-titres, les annexes, et ainsi de suite.

A la lumière de ce principe, l'on peut donc dégager une inconsistance qui rejoint celle que nous avons soulignée au point précédent, c'est-à-dire qu'un acte que la Loi, *a contrario*, ne considère pas être de la concurrence déloyale suivant l'article 7, serait par ailleurs prohibé des suites de l'application de l'article 22.

3.7.2 Le principe de l'uniformité d'expression

Le principe de l'uniformité d'expression est quant à lui à l'effet que lorsqu'un terme est employé à plus d'une reprise dans une loi, ces mêmes termes, à moins d'indication contraire, doivent être interprétés comme ayant le même sens. Le professeur Pierre-André Côté à la page 313 du même ouvrage cité ci-haut dit ce qui suit à l'égard de ce principe:

On recommande aux rédacteurs de textes législatifs de respecter, dans leur travail, le principe de l'uniformité d'expression, c'est-à-dire que chaque terme ne devrait avoir qu'un seul et même sens où qu'il apparaisse dans la loi ou le règlement: la même idée doit être exprimée dans les mêmes termes.

À cette règle de rédaction correspond un principe d'interprétation qui veut que l'on doive présumer, dans une loi, que le même terme a partout le même sens. Comme règle corollaire, on présumera qu'une variation dans l'expression signifie un changement dans les concepts signifiés: termes différents = sens différents.

Le principe de l'uniformité d'expression ne se présente pas comme un guide infaillible. Comme le juge Fauteux l'a exprimé dans *Sommers c. La Reine* (traduction):

Cette règle d'interprétation ne constitue qu'une présomption et, de surcroît, une présomption qui n'a guère de poids.

Comme nous l'avons dit précédemment à l'argument 1 de la section III, l'expression "employer une marque de commerce" à l'article 22 de la Loi devrait être interprétée à la lumière des articles 2 et 4 de la Loi. Si on applique les principes d'interprétation expliqués ci haut au terme "employer" et à l'expression "marque de commerce" apparaissant à l'article 22 de la Loi, tout en tenant compte des définitions données à ces expressions aux articles 2 et 4 de la Loi, nous ne

pouvons faire autrement que conclure qu'il doit s'agir d'un "emploi" "à titre de marque de commerce".

Conclusion

L'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* est-il trop clair ou pas assez? Malheureusement, les tribunaux et un certain nombre d'auteurs se sont plutôt concentré à déterminer ce qu'idéalement l'article 22 devrait couvrir comme situations plutôt que de tenter de l'interpréter en donnant aux mots le sens prévu par ailleurs dans la loi.

Si l'article 22 couvre les hypothèses 2 ou 3 précédemment mentionnées et donc que le juge Thurlow avait raison dans l'affaire *Clairol*[\[39\]](#), alors il s'agissait en 1953, de l'introduction d'une mesure absolument extraordinaire qui se démarquait de façon frappante par rapport au droit antérieur en ce que le législateur fédéral ne se contentait plus de légiférer en matière de monopole exclusif consenti suivant l'enregistrement d'une marque de commerce, mais se permettait maintenant de réglementer, par le biais de cette loi, les activités commerciales de bon nombre d'entreprises en interdisant ni plus ni moins la publicité comparative aux entreprises de service et en la limitant pour ce qui est des entreprises commercialisant des marchandises.

Si c'est ce que le législateur fédéral désirait alors nous soumettons que l'article 22 aurait dû être beaucoup plus clair. Comme le disait le juge Mackinnon dans l'affaire *Bismag*[\[40\]](#):

It is elementary rule for the construction of statutes that one should presume "that the Legislature does not intend to make any substantial alteration in the law beyond what it explicitly declares either in express terms or by clear implication. It is in the last degree improbable that the Legislature would infringe rights or depart from the general system of the law without expressing its intention with irresistible clearness". That quotation is from Maxwell, "The Interpretation of Statutes", 8th edition (1937), page 73. It is manifest that the Plaintiffs cannot say that the Legislature has created the new legal right they claim and overruled the Yeast-Vite decision explicitly, in clear terms or by clear implication; still less that it has done so "with irresistible clearness.

Inutile de rappeler que la position prise par le juge MacKinnon a été appuyée spécifiquement par la Chambre des Lords dans l'affaire *Aristoc* et plus particulièrement par Lord MacMillan.

D'ailleurs nos amis anglais procédaient en 1994, à une modification en profondeur de leur *Loi sur les marques de commerce* (*Trade Marks Act 1994* (U.K.), 1994, c.26), laquelle entrerait en vigueur le 31 octobre de cette année-là. Les dispositions les plus pertinentes sont les articles 10 et 11 qui définissent respectivement la contrefaçon et l'usage d'une marque de commerce constituant un acte de contrefaçon et qui se lisent comme suit :

10. (1) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which it is registered.

- A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign where because
- the sign is identical with the trade mark and is used in relation to goods or services similar to those for which the trade mark is registered, or
- the sign is similar to the trade mark and is used in relation to goods or services identical with or similar to those for which the trade mark is registered,

there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the trademark.

- A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which
- is identical with or similar to the trade mark, and
- is used in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered,

where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or repute of the trade mark.

- For the purposes of this section a person uses a sign if, in particular, he
- affixes it to goods or the packaging thereof;
- offers or exposes goods for sale, puts them on the market or stocks them for those purposes under the sign, or offers or supplies services under the sign;
- imports or exports goods under the sign; or
- uses the sign on business papers or in advertising.
- A person who applies a registered trade mark to material intended to be used for labelling or packaging goods, as a business paper, or for advertising goods or services, shall be treated as a party to any use of the material which infringes the registered trade mark if when he applied the mark he knew or had reason to believe that the application of the mark was not duly authorised by the proprietor of the licensee.

But any such use otherwise than in accordance with honest practices in industrial or commercial matters shall be treated as infringing the registered trade mark if the use without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or repute of the trade mark.

11. (1) A registered trade mark is not infringed by the use of another registered trade mark in relation to goods or services for which the latter is registered (but see section 47(6) (effect of declaration of invalidity of registration)).

(2) A registered trade mark is not infringed by

- the use by a person of his own name or address,
- the use of indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or services, or
- the use of the trade mark where it is necessary to indicate the intended purpose of a product or service (in particular, as accessories or spare parts),

provided the use is in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.

S'autorisant de la directive du Conseil de l'Union Européenne pour l'uniformisation du droit des marques de commerce (Directive du Conseil 89/104/EEC), la Loi anglaise prévoit maintenant spécifiquement que le fait de référer à la marque de commerce d'un tiers dans le cadre d'une publicité comparative, n'est plus une infraction mettant donc de côté l'interprétation jurisprudentielle qui avait été donnée à la disposition pertinente qui prévalait sous l'ancienne Loi.

Si l'on tient compte du fait que la publicité comparative est donc maintenant permise, évidemment sous certaines conditions relevant notamment du caractère loyal de celle-ci, aux États-Unis, en Angleterre et dans certains autres pays européens, il y aurait peut-être lieu, à la lumière du mouvement de globalisation de marché qui s'est accentué au cours des dernières années, de clarifier, par la voie législative, le sens véritable de l'article 22 à moins que d'ici-là un tribunal accepte de se pencher sur cette question en ne se sentant pas obligatoirement lié par le jugement rendu dans l'affaire.

[© François Guay, 1998.] * François Guay est avocat, associé du Cabinet d’avocats Smart & Biggar et du Cabinet d’agents de brevets et de marques de commerce Fetherstonhaugh & Cie. L’auteur remercie tous ceux qui l’ont aidé dans la rédaction de ce texte et plus particulièrement mademoiselle Ekaterina Tsimberis.

[1] B. Mills, “Comparative Advertising : Should it be allowed ?”, [1995] 9 *E.I.P.R.* 417, à la page 417.

[2] L.R.C. 1985, c. T- 13 (ci-après désignée “la *Loi sur les marques de commerce* ” ou “la Loi”).

[3] *Clairol International Corporation c. Thomas Supply and Equipment Company Ltd.* (1968), [1969] 2 R.C. de l’É. 552 (C. de l’É.).

[4] S.R.C. 1927, c. 201 (ci-après désignée “la Loi sur les marques de commerces de 1927” ou “Loi de 1927”)

[5] S.C. 1932 (22-23 Georges V) c. 38 (ci-après désignée “la Loi sur les marques de commerce de 1932” ou “Loi de 1932”)

[6] S.C. 1952-3 (1-2 Eliz. II) c. 49, qui a entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1954 (ci-après désignée “la Loi sur les marques de commerce de 1954” ou “Loi de 1954”)

[7] *MacDonald c. Vapour Canada* (1976), [1977] 2 R.C.S. 134, 22 C.P.R. (2d) 1, 66 D.L.R. (3d) 1, 7 N.R. 477 (C.S.C.).

[8] Reproduit en annexe du second volume du Harold G. Fox , *The Canadian Law of Copyright and Unfair Competition* , 2^{ième} éd. (Toronto, Carswell, 1956).

[9] Christopher Robinson, “The Canadian Trade-Marks Act of 1954, a review of some of its features”, (1960) 32 *C.P.R.* 45.

[10] *Irving's Yeast-Vite Ltd. c. F.A. Horsenail (trading as the herbal dispensary)* (1934), 51 R.P.C. 110, 103 L.J.Ch. 106, 150 L.T. 402, 50 T.L.R. 205 (H.L.).

[11] Précité, note 3.

[12] *Bombardier Limited c. Bristish Petroleum Co.* [1973] C.F. 480 (C.A.F.).

[13] *General Foods Ltd. c. Weight Watchers, International, Inc. (No. 1)* (1979), 60 C.P.R. (2d) 83 (Comm. opp.); *Star Kist Foods Inc. c. Charles Wilson Ltd.* (1974), 20 C.P.R. (2d) 259 (Regist. des marques de commerce); *General Mills Canada Ltd. c. Procter & Gamble Inc.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 551 (Comm. opp.); *Continental Bank of Canada c. Midland Doherty Ltd* _ (1988), 22 C.P.R. (3d) 277 (Comm. opp.); *Camus “La Grande Marque” Société Anonyme c. Jordan Wines Ltd.* (1976), 33 C.P.R. (2d) 168 (Registraire).

[14] *Union Electric Supply Co. Ltd c. Registrar of Trade-marks (No. 2)* (1982), 63 C.P.R. (2d) 179 (C.F.); *Porter c. Don The Beachcomber* (1966), 48 C.P.R. 280 (C. de l’É.).

[15] A. David Morrow “The concept of use under Canadian Trade-Mark Law”, (1976) 7-38 *PTIC Bulletin* 589; [1965] 55 *Trademark Reporter*. 223.

[16] Précité, note 10.

[17] *Bismag (Hazel) Inc. c. Amblins (Chemists) Ltd.* (1940) 57 R.P.C. 209, [1940] All E.R. 156, [1940] 1 Ch. 667.

[18] *Aristoc Ltd. c. Rysta Ltd.* (1945), 62 R.P.C. 65, [1945] A.C. 68 (H.L.).

[19] Edw. VII, chapitre 5, tel qu'amendé par le *Trade-Marks Acts 1914 and 1919* (ci-après désignée "la loi anglaise de 1905").

[20] 1 et 2 George. 6, chapitre 22 (ci-après désignée " la loi anglaise de 1938").

[21] (1972), 3 C.P.R. (2d) 223 (C.F.).

[22] (1973), 11 C.P.R. (2d) 137 (Ont. H.C.); appel rejeté (1976), 30 C.P.R. (2d) 176 (C.A. Ont.).

[23] (1981), 51 C.P.R. (2d) 176 (C.F.).

[24] (1982), 62 C.P.R. (2d) 16 (Ont. H.C.).

[25] (1983), 69 C.P.R. (2d) 264 (C.F.); appel accueilli (1985), 1 C.P.R. (3d) 145 (C.A.F.).

[26] (1983), 71 C.P.R. (2d) 146 (C.F.).

[27] (1985), 1 C.P.R. (3d) 145 (C.A.F.).

[28] (1985) 4 C.I.P.R. 1 (C.F.).

[29] (Nov. 25, 1988), Sirois J. (Ont.S.C.).

[30] (1991), 33 C.P.R. (3d) 391 (C.F.).

[31] (1991), 34 C.P.R. (3d) 193 (C.F.); appel rejeté (1991), 36 C.P.R. (3d) 352 (C.A.F.).

[32] (1986) 7 C.P.R. (3d) 461, (Cour supérieure du Québec).

[33] (1983) 70 C.P.R. (2d) 61 (C.F.).

[34] (1992), 39 C.P.R. (3d) 400 (C.A.F.)

[35] (1996), 71 C.P.R. (3d) 348 (C.F.).

[36] Harold G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^{ième} éd. (Toronto, Carswell, 1972), aux pp. 369 et suivantes.

[37] (1953), 70 R.P.C. 70.

[38] Pierre-André Côté, *Interprétation des lois*, 2^{ième} éd. (Cowansville, Blais, 1990), aux pp. 288-290.

[39] Précité, note 3.

[40] Précité, note 17.