

Vancouver 2010 : analyse de la protection renforcée accordée aux marques olympiques/ paralympiques au Canada et comparaison avec la France

Marie Hétu*

Introduction	557
1. L'acquisition et le maintien de droits sur une marque olympique ou paralympique	559
1.1 Recensement des marques	560
1.1.1 Marques de commerce enregistrées et non enregistrées.	560
1.1.2 Marques officielles	562
1.1.3 Marques visées par la <i>LMOP</i>	563

© Marie Hétu, 2009.

* Avocate, diplômée de l'Université de Montréal (*LL.B.*, 1994) et de l'Université Panthéon-Assas (Paris II) en propriété industrielle (Master, 2008) et droit international (D.E.A., 1996). L'auteur remercie les personnes suivantes de leur aide, par ordre chronologique : Ysolde Gendreau, professeure titulaire à l'Université de Montréal, Susan Bincoletto, sous-ministre adjointe déléguée (Industrie Canada), Douglas Clark, sous-commissaire adjoint (Industrie Canada), Richard W. Pound, membre du Comité international olympique, ancien président du Comité olympique canadien et de l'Agence mondiale antidopage, Benoît Séguin et Teresa Scassa, professeurs à l'Université d'Ottawa, Dorothy E. Byrne, vice-présidente et secrétaire générale du COVAN et Georges Bonet, professeur émérite à l'Université Panthéon-Assas.

1.1.4	Marques olympiques et paralympiques qui produisent effet en France	564
1.2	Les conditions exigées pour l'acquisition de droits sur les marques	566
1.2.1	Marques officielles	566
1.2.1.1	Observations préliminaires	566
1.2.1.2	Le statut d'autorité publique	568
1.2.1.3	La condition d'adoption et d'emploi de la marque officielle	570
1.2.2	Marques visées par la <i>LMOP</i>	572
1.2.3	Conditions imposées au CIO et aux Autorités olympiques françaises	572
1.3	Le processus menant à l'acquisition de droits	575
1.3.1	Marques officielles	575
1.3.2	Marques soumises à la <i>LMOP</i>	576
1.3.3	Les étapes suivies par les Autorités olympiques françaises et par le CIO	576
1.4	Le maintien des droits sur les marques et leur durée	577
1.4.1	Marques officielles	577
1.4.2	Marques visées par la <i>LMOP</i>	578
1.4.3	Marques du CIO et des Autorités olympiques françaises	579
2.	Les interdictions liées aux marques olympiques et paralympiques.	579
2.1	Portée territoriale et matérielle des marques	580

2.1.1	Marques officielles	580
2.1.2	Marques visées par la <i>LMOP</i>	580
2.1.3	Marques détenues par le CNOSF et le CIO en France	581
2.2	L'interdiction d'adoption, d'enregistrement et d'emploi	582
2.2.1	Marques officielles	582
2.2.1.1	Interdiction posée par la <i>LMC</i>	582
2.2.1.2	Exceptions	582
2.2.1.3	Test de ressemblance retenu en jurisprudence.	583
2.2.2	Marques visées par la <i>LMOP</i>	584
2.2.2.1	Interdiction posée	584
2.2.2.2	Exceptions	585
2.2.2.3	Test de ressemblance qui pourrait trouver application en jurisprudence	588
2.2.3	Comparaison des tests français et canadien	588
2.3	L'interdiction posée à l'encontre du marketing insidieux	590
2.3.1	Définition du marketing insidieux	591
2.3.2	Le marketing insidieux avant la <i>LMOP</i>	594
2.3.3	La nouvelle disposition prévue par la <i>LMOP</i>	597
2.3.4	Le marketing insidieux en droit français	599
	Conclusions	600

INTRODUCTION

À deux reprises, le Canada a eu l'honneur d'accueillir des jeux olympiques, d'abord en 1976, lors des jeux d'été tenus à Montréal, puis en 1988 pour des jeux d'hiver organisés à Calgary. Il aura à nouveau cette opportunité car Vancouver a été choisie pour les prochains jeux olympiques et paralympiques qui s'y dérouleront en février et mars 2010¹. Ces jeux auront une envergure indéniable : 6 700 athlètes et officiels, au moins 80 États représentés lors des jeux olympiques, 40 États pour les jeux paralympiques, près de 10 000 représentants des médias et 3 milliards de téléspectateurs².

Un tel événement nécessite des efforts financiers importants de la part de partenaires publics et privés. Pour les Jeux de Vancouver, le gouvernement fédéral a investi 552 millions de dollars³. Par ailleurs, le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver (COVAN) prévoit que 40 % des recettes proviendront de plusieurs partenariats privés ainsi que des permis associés aux jeux, soit 725 millions de dollars⁴. Les partenaires privés qui consentent de tels investissements ont droit, en contrepartie, à une protection efficace des symboles, logos, mots, expressions qui sont associés à l'événement⁵. Seuls les véritables partenaires doivent pouvoir les utiliser et non pas certains usurpateurs qui se placent dans le sillage des jeux afin de profiter de leur notoriété sans consentir de soutien financier. Le Comité international olympique (CIO) est de plus en plus exigeant à cet égard et demande un engagement ferme de la part des villes candidates. COVAN, en ce qui concerne les Jeux de Vancouver, n'y a pas

-
1. Ci-après parfois désignés « Jeux de 2010 » ou « Jeux de Vancouver ».
 2. Données tirées de : CANADA, PARLEMENT, Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie, *Compte-rendu officiel des témoignages*, 39^e lég., n° 065 (2007-06-04) à 15h30 (Susan Bincoletto) [Comité de l'industrie, 2007-06-04].
 3. *Ibid.* Ce budget permettra de financer des installations sportives, des services fédéraux (santé, sécurité, immigration) et des programmes de sport amateur.
 4. *Ibid.*, 15h35 (Susan Bincoletto).
 5. Ceux-ci seront parfois désignés collectivement « marques olympiques et paralympiques » conformément à la terminologie employée par le législateur.

échappé. Ainsi, COVAN a demandé à Industrie Canada de préparer un projet de loi qui renforce la protection accordée aux marques olympiques et paralympiques. Le Projet de loi C-47 a été élaboré par le ministère, COVAN étant associé de près à ce travail⁶.

Les rédacteurs se sont inspirés de certaines lois adoptées au Royaume-Uni (1995, 2006), aux États-Unis (1998), en Australie (2000) et en Nouvelle-Zélande (2007), des États ayant récemment été confrontés aux mêmes demandes du CIO et qui sont culturellement proches du Canada. Un juste milieu a été retenu suite à la comparaison de ces différentes lois. La France ne faisait pas partie des pays avec lesquels une comparaison était recherchée⁷. Les rédacteurs ont également tenu compte de la *Loi sur les marques de commerce et la concurrence déloyale (LMC)*⁸ et de la *Loi concernant les Jeux olympiques d'été de 1976*⁹.

À l'issue du processus, le 21 juin 2007, le Parlement fédéral a adopté la *Loi sur les marques olympiques et paralympiques (LMOP)* qui est entrée en vigueur le 17 décembre 2007¹⁰. La loi ne se limite pas aux seuls Jeux de 2010. Elle a vocation à s'appliquer à d'autres jeux organisés au Canada. Elle cherche à protéger efficacement les marques liées aux jeux et à s'attaquer au marketing insidieux. Elle

6. P.L. C-47, *Loi concernant la protection des marques liées aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques et la protection contre certaines associations commerciales trompeuses et apportant une modification connexe à la Loi sur les marques de commerce*, 1^{re} sess., 39^e parl., 2007 (sanctionné le 2007-06-22) [Projet de loi C-47].
7. Plusieurs informations mentionnées dans cet article, notamment celles concernant les sources utilisées par les rédacteurs, ont été obtenues de Douglas Clark, alors Directeur en charge des politiques des brevets et des marques, lors d'une rencontre à Industrie Canada (Ottawa) le 2008-01-02 [Entretien Clark]. Il a participé activement à la mise au point du projet de loi.
8. L.R.C. (1985), c. T-13 [LMC].
9. L.C. 1973-1974, c. 31, modifiée par la *Loi modifiant la Loi sur les Jeux olympiques de 1976*, L.C. 1975-76, c. 68 [Loi de 1976]. Cette loi a constitué un précédent intéressant même si les dispositions concernant les marques et symboles olympiques sont plutôt marginales (art. 13 à 16). L'essentiel du texte porte sur un programme commémoratif de monnaie et de philatélie. Aucune loi spéciale n'a été adoptée pour les jeux de Calgary. La LMC a tout simplement été appliquée. Selon Douglas Clark, les jeux de Calgary ont surtout été financés par les droits de diffusion versés par les chaînes publiques de télévision. Les partenariats avec le secteur privé étant limités, une loi spéciale n'a donc pas été jugée nécessaire.
10. Il s'agit du titre abrégé de la *Loi concernant la protection des marques liées aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques et la protection contre certaines associations commerciales trompeuses et apportant une modification connexe à la Loi sur les marques de commerce*, L.C. 2007, c. 25 [LMOP]. La loi est entrée en vigueur par le Décret du gouverneur en conseil, T.R./2007-0117, *Gaz. Can.* 2007.II.2919.

n'est cependant pas le seul régime à la disposition des autorités olympiques canadiennes. En effet, en vertu de la *LMC*, de nombreuses marques olympiques et paralympiques font déjà l'objet d'une protection renforcée au Canada en tant que marques officielles. Ce régime a toutefois été considéré insuffisant¹¹. Bien qu'aucune disposition de la *LMOP* ne le mentionne expressément, le régime des marques officielles n'est pas remis en cause par l'entrée en vigueur de la *LMOP*¹². Ces deux régimes coexistent si bien que l'un et l'autre ne peuvent être ignorés.

Cette étude se concentrera sur les dispositions de fond du droit des marques, sur celle relative au marketing insidieux et non pas sur les aspects procéduraux¹³. Aussi, dans une perspective de droit comparé, certains parallèles pourront être faits avec ce qui est observé en France, tant en ce qui concerne le droit des marques que le régime sanctionnant les actes parasitaires.

D'abord, l'acquisition et le maintien des droits sur une marque olympique ou paralympique seront examinés. Ensuite, les interdictions prévues par les différents régimes seront étudiées.

1. L'ACQUISITION ET LE MAINTIEN DE DROITS SUR UNE MARQUE OLYMPIQUE OU PARALYMPIQUE

Plusieurs organismes canadiens ont pu acquérir, à un moment ou à un autre, des droits sur des marques olympiques et paralympiques : le Comité olympique canadien (COC), autrefois nommé Association olympique canadienne (AOC), le Comité paralympique canadien (CPC), le Comité d'organisation des jeux olympiques et

11. Comité de l'industrie, 2007-06-04, *supra*, note 2, à 15h35 (Susan Bincoletto).

12. Voir, à ce sujet, CANADA, PARLEMENT, Comité sénatorial permanent des Banques et du commerce, *Délibérations du Comité sénatorial permanent des Banques et du commerce*, 39^e lég., n^o 26 (2007-06-20), p. 17 (Susan Bincoletto) [*Comité des banques, 2007-06-20*] : « [...] La protection actuelle qu'offre la *Loi sur les marques de commerce* serait maintenue après 2010, avec toutes les mesures normales dont dispose actuellement tout détenteur de droit qui est propriétaire de marque de commerce ou de marque officielle. Ceci n'est qu'une protection additionnelle ».

13. En matière procédurale, une dérogation importante est prévue par la *LMOP*. La preuve requise afin d'obtenir une injonction provisoire ou interlocutoire est allégée. La pratique impose habituellement au requérant de prouver un préjudice irréparable, c'est-à-dire qui ne peut être compensé par des dommages-intérêts. Il s'agit d'un véritable obstacle car, en matière de propriété intellectuelle, les dommages peuvent généralement être compensés en argent. Les autorités qui se prévaudront de la *LMOP* n'auront pas à démontrer cette condition. Une dérogation similaire avait été accordée lors des jeux de Montréal (*Loi de 1976, supra*, note 9, par. 15(8)).

paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver (COVAN), la Calgary Olympic Development Association (CODA), aussi parfois désignée pendant un certain temps XV Olympic Winter Games Organizing Committee et, enfin, le Comité organisateur des jeux olympiques de 1976 à Montréal (COJO). Par commodité, ces organismes seront parfois désignés les « Autorités olympiques canadiennes », même si le COJO et la CODA ne le sont plus à l'heure actuelle. Cependant, la CODA, sous un nouveau nom (WinSport Canada), gère toujours l'héritage découlant des jeux de Calgary. Pour le COJO, la situation est différente car il semble avoir fait l'objet d'une dissolution. La gestion du parc olympique a été confiée à la Régie des installations olympiques (RIO) dès la fin des jeux de Montréal.

Dans un premier temps, un recensement du portefeuille de marques sera effectué, ce qui permettra de mettre en exergue les régimes devant être analysés. Ensuite, pour ces régimes, les conditions exigées pour l'acquisition de droits seront identifiées, de même que le processus menant à leur acquisition. Enfin, le maintien des droits sur ces marques et leur durée seront examinés.

1.1 Recensement des marques

Les Autorités olympiques canadiennes ont acquis des droits sur différents types de marques : des marques de commerce enregistrées ou non, des marques officielles et des marques régies par la *LMOP*. Deux types de marques sortent vraiment du lot en raison de leur nombre : les marques officielles et celles visées par la *LMOP*. Après cet examen, quelques commentaires seront faits sur les marques olympiques et paralympiques qui produisent effet en France.

1.1.1 *Marques de commerce enregistrées et non enregistrées*

Les Autorités olympiques canadiennes se sont prévalues de la *LMC* afin d'obtenir l'enregistrement de marques de commerce, c'est-à-dire de marques que l'on peut qualifier de traditionnelles car : 1) elles sont soumises à une procédure d'enregistrement et d'opposition, 2) leur protection est limitée dans le temps (15 ans renouvelable), et 3) les droits sont limités aux produits ou services désignés dans l'enregistrement.

En consultant la base de données sur les marques qui est gérée par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), on peut connaître le nombre de demandes et de marques de commerce

actives encore détenues par différentes Autorités olympiques canadiennes¹⁴ :

- COC : 7 marques actives datant des années 70¹⁵ ;
- COVAN : 13 demandes d'enregistrement en cours ;
- CODA : 3 marques actives sous le nom de CODA, 3 sous le nom de XV Olympic Winter Games Organizing Committee, 11 demandes en cours ;
- Pas de marques actives au nom du COJO ou du CPC.

Sauf les demandes en cours au nom du COVAN ou de CODA, il s'agit surtout de quelques marques enregistrées par le COC à l'époque des jeux de Montréal. Celui-ci souhaite sans doute les conserver car elles sont les plus anciennes du portefeuille. Dans l'un de ces enregistrements, le COC revendique d'ailleurs un usage des cinq anneaux olympiques datant d'au moins janvier 1952.

Par ailleurs, des marques de commerce non enregistrées, reconnues en vertu de la common law sur la base d'une réputation et d'un usage, ont parfois été invoquées devant les tribunaux par certaines Autorités olympiques canadiennes¹⁶.

Les marques de commerce, qu'elles soient enregistrées ou non, correspondent à un phénomène assez marginal en comparaison avec le reste du portefeuille de marques olympiques et paralympiques. Elles doivent être ici mentionnées, sans qu'il soit opportun de s'y attarder davantage.

14. Recherche dans la base de données en ligne de l'OPIC [*Base de l'OPIC*] effectuée le 2009-06-24.

15. CIRCLES-INTERLOCKING DESIGN, enr. 185886 du 1972-10-06 ; OLYMPIC TORCH AWARDS, enr. 201704 du 1974-09-13 ; MAPLE LEAF & DESIGN, enr. 219200 du 1977-02-25 ; MAPLE LEAF & DESIGN, enr. 219201 du 1977-02-25 ; CANADIAN OLYMPIC ASSOCIATION & DESIGN, enr. 219471 du 1977-03-11 ; ASSOCIATION OLYMPIQUE CANADIENNE & DESIGN, enr. 219914 du 1977-04-07 ; CANADIAN OLYMPIC ASSOCIATION & DESIGN, enr. 219915 du 1977-04-07.

16. En 1976, le COJO a pu se prévaloir de droits sur une marque en vertu de la common law : *Organizing Committee of the 1976 Olympic Games c. Exclusive Leather Products Corp. et al.* (1976), 29 C.P.R. (2d) 241 (C.S. Qué.). En 1978, la marque YOUNG OLYMPIANS OF CANADA – JEUNES OLYMPIENS DU CANADA a été invoquée par l'AOC dans le cadre d'une opposition, sans que soit mentionné d'enregistrement dans la décision : *Canadian Olympic Association c. Molson Co. Ltd.* (1978), 47 C.P.R. (2d) 263, 265 (C.O.M.C.).

1.1.2 Marques officielles

Le portefeuille détenu par les Autorités olympiques canadiennes est surtout composé de marques officielles, celles-ci étant visées par le sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *LMC* :

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

[...]

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème : [...]

(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services, à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi [...].

De nombreuses marques officielles, encore actives, sont inscrites au nom des Autorités olympiques canadiennes¹⁷ :

- COC : 31 marques¹⁸. Il faut en outre considérer les marques requises sous la dénomination AOC : 201 marques, les plus anciennes publiées en 1975¹⁹ ;
- CPC : 4 marques²⁰ ;
- COVAN : 151 marques²¹ ;
- CODA : 8 marques au nom de CODA et 2 au nom de XV Olympic Winter Games Organizing Committee ;

17. Base de l'OPIC, recherche effectuée le 2009-06-24.

18. Exemples : C'EST L'OCCASION POUR NOUS DE BRILLER (n° 0914743), LES JEUX ENTRE MER ET CIEL (n° 0914745), GOLD MEDAL PLATES (n° 0916481).

19. En 1975 : MAPLE LEAF & DESIGN (n° 0900244), CIRCLES DESIGN (n° 0900245), ASSOCIATION OLYMPIQUE CANADIENNE (n° 0900248).

20. MAPLE LEAF & DESIGN (n° 0914637), CANADIAN PARALYMPIC COMMITTEE (n° 0914638), COMITÉ PARALYMPIQUE DU CANADA (n° 0914639), MAPLE LEAF DESIGN (n° 0916668).

21. Marques publiées en 2009 : THE GAMES BEGIN HERE (n° 0918544), SWIRL AND SWOOSH DESIGN (n° 0918893), ON YOUR MARK (n° 0918908), VENUE CITY (n° 0919078).

- COJO : 3 marques publiées en 1975 et 1976²².

Des droits ont donc été acquis sur 400 marques officielles encore considérées actives. Ce régime, qui n'a pas d'équivalent en France, a pris une ampleur importante.

1.1.3 Marques visées par la LMOP

La LMOP comporte deux annexes correspondant à deux listes distinctes de marques verbales, figuratives et semi-figuratives, en français et en anglais. La première annexe contient une liste de 39 marques qui ne sont pas associées à des jeux en particulier, comme ceux qui se tiendront à Vancouver, mais plutôt, d'une manière plus générale, aux jeux et à l'organisation permanente du mouvement olympique et paralympique (CIO, COC, CPC). À titre d'exemples, les marques OLYMPIADES, OLYMPIEN, PARALYMPIQUES, COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN y sont mentionnées, de même que FASTER, HIGHER, STRONGER ou SPIRIT IN MOTION. La marque correspondant aux cinq anneaux olympiques fait bien entendu partie de cette annexe²³.

Quant à la seconde annexe, elle comporte 19 marques plus spécifiques aux Jeux de Vancouver, dont CANADA 2010, VANCOUVER 2010 et JEUX DE WHISTLER. Certaines marques paraissent toutefois plus éloignées de ces Jeux : CANADA'S GAMES, GAMES CITY, JEUX DU CANADA, VILLE DES JEUX. Elles devraient sans doute figurer dans la première annexe. Par ailleurs, il est étonnant de constater que les mascottes des Jeux de Vancouver (Sumi, Quatchi et Miga) ne font pas partie de cette liste. Elles seront probablement ajoutées prochainement puisque Dorothy E. Byrne, vice-présidente et secrétaire générale du COVAN, mentionne que le comité d'organisation compte demander sous peu l'ajout de certaines marques²⁴.

Il est à noter que l'emblème officiel des jeux olympiques comporte, en plus de VANCOUVER 2010 et des anneaux, un *inukshuk*,

22. INTERNATIONAL COMPETITIONS MONTREAL 1975 (n° 0900797), COMPETITIONS INTERNATIONALES MONTREAL 1975 DESIGN (n° 0900798), CANOEING DESIGN (n° 0900775).

23. Les anneaux sont aussi protégés à titre de marque de commerce (CIRCLES-INTERLOCKING DESIGN, enr. 185886 du 1972-10-06) et de marque officielle (CIRCLES DESIGN, n° 0905140 publiée le 1992-05-20).

24. Courriel de Dorothy E. Byrne du 2009-06-15.

l'un des symboles traditionnels des peuples autochtones, qui correspond à une silhouette humaine créée à partir de pierres. Quant à l'emblème des jeux paralympiques, il évoque une forme humaine dynamique illustrée par une vallée, des montagnes et le soleil de la côte ouest. Voici ces emblèmes²⁵ :



Ces développements ont permis de mettre en exergue deux catégories de marques très présentes dans le portefeuille canadien : les marques officielles et celles visées par la *LMOP*. Ces deux régimes phares doivent donc être examinés. Le portefeuille des marques olympiques et paralympiques produisant effet en France, il est bien différent du portefeuille canadien, comme évoqué ci-après.

1.1.4 Marques olympiques et paralympiques qui produisent effet en France

Les propriétés olympiques sont identifiées, de manière non exhaustive, dans la section juridique du site Internet du mouvement olympique français²⁶. Il s'agit notamment des cinq anneaux, de l'emblème du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), de différentes marques, du drapeau olympique, de la devise *Citius – Altius – Fortius* et de l'hymne. Ces propriétés, qui ne sont pas toutes des marques, correspondent aux différents éléments énumérés aux règles 7 à 14 de la *Charte olympique*²⁷.

25. Emblèmes obtenus à partir du site : Vancouver 2010 <<http://www.vancouver2010.com>> [*Site Vancouver 2010*].

26. En ligne : France olympique <<http://www.franceolympique.com>> [*Site du CNOSF*].

27. État en vigueur au 2007-07-07, en ligne : CIO <http://multimedia.olympic.org/pdf/fr_report_122.pdf> [*Charte olympique*].

En ce qui concerne les marques, le Site du CNOSF distingue différentes catégories : 1) des marques déposées comme l'emblème du CNOSF, 2) des marques légales visées par l'article L. 141-5 du *Code du Sport*²⁸ et 3) la marque notoire non enregistrée OLYMPIQUE²⁹.

Une recherche effectuée dans une base de données permet de constater que 25 marques françaises sont inscrites au nom du CNOSF et 4 au nom de la Fédération Française Handisport (FFH). Pour sa part, le CIO détient 72 marques, la plupart des marques communautaires ou internationales³⁰.

Contrairement au portefeuille canadien, il n'y a pas de marques officielles, ni de marques figurant dans une loi spéciale aussi détaillée que la *LMOP* car le *Code du Sport* est bien plus général. Aussi, les marques au nom du CNOSF, de la FFH ou du CIO sont bien moins nombreuses que celles détenues par les Autorités olympiques canadiennes. Le CIO semble jouer un rôle plus important en France, du moins en tant que titulaire de marques. Au Canada, le CIO détient peu de marques : deux sont à son nom³¹.

Après ce recensement des marques olympiques et paralympiques au Canada et en France, afin de bien distinguer les régimes qui y sont associés, il est nécessaire à présent d'examiner les conditions de fond qui ont été respectées par les autorités concernées afin d'acquérir des droits sur celles-ci.

28. Art. L.141-5 : « Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes « jeux Olympiques » et « Olympiade ». Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés au premier alinéa, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants [...] » du *Code de la propriété intellectuelle* [CPI].

29. Il y aurait plutôt deux marques notoires : JEUX OLYMPIQUES et OLYMPIQUE. Voir *Société Groupement d'achat Édouard Leclerc (Galec) c. CNOSF*, Cass. com., 2006-10-31, n° 04-18.043 [Arrêt *Olymprix*].

30. Recherche effectuée le 2009-01-29 dans la base : Icimarkes <<http://www.icimarkes.com>>. Cette base de données a été remplacée en avril 2009 par : <<http://bases-marques.inpi.fr>>. La FFH, qui est membre du CNOSF, est désignée comme le *French Paralympic and Sports Committee* sur le site Internet du Comité international paralympique (www.paralympic.org). Le CNOSF et la FFH seront parfois désignés « Autorités olympiques françaises ».

31. Base de l'OPIC consultée le 2009-06-25.

1.2 Les conditions exigées pour l'acquisition de droits sur les marques

Les conditions permettant d'obtenir la publication d'une marque officielle seront d'abord décrites, puis la *LMOP* sera étudiée. Enfin, en ce qui concerne la France, les conditions imposées au CIO et aux Autorités olympiques françaises seront évoquées.

1.2.1 Marques officielles

Dans un premier temps, quelques observations s'imposent avant d'examiner les conditions retenues en pratique en matière de marques officielles.

1.2.1.1 Observations préliminaires

La *LMC* ne prévoit pas formellement de définition des marques officielles. Cependant, le sous-alinéa 9(1)n(iii) permet de comprendre qu'il s'agit de « [...] tout insigne, écusson, marque ou emblème [...] » adopté et employé par une autorité publique au Canada, pour des marchandises ou des services.

Selon le texte de la loi, les conditions à respecter afin d'obtenir la publication d'une marque officielle devraient être les suivantes : 1) la demande transmise au registraire vise une marque, un insigne, un écusson ou un emblème, ceux-ci devant nécessairement avoir une connotation officielle, 2) le demandeur est une autorité publique au Canada, et 3) cette autorité a déjà adopté et employé la marque demandée pour des marchandises ou des services.

L'examen de la pratique révèle des choses plutôt surprenantes, assez éloignées du texte en question. En effet, le registraire et les tribunaux se sont montrés très souples à l'occasion de la mise en œuvre du régime³² :

- une connotation officielle n'est pas exigée ;

32. Voir notamment J.-F. NADON, « Marques officielles : de véritables marques V.I.P. – Survol de décisions marquantes des cinq dernières années », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle 2005*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, à la p. 29 [NADON].

- les marques peuvent être descriptives ou génériques ;
- même si le texte mentionne l'adoption et l'emploi « pour des marchandises ou services », le requérant n'est pas obligé d'en désigner dans sa demande ;
- la grande variété des marques officielles laisse penser qu'une autorité publique peut demander à peu près n'importe quelle marque.

En pratique, seules deux conditions sont requises : 1) le statut d'autorité publique du demandeur et 2) l'adoption et l'emploi de la marque officielle par cette autorité. Les conditions habituellement imposées par le droit des marques en matière de distinctivité, licéité et disponibilité n'ont pas à être respectées. Par ailleurs, rien n'est mentionné concernant une éventuelle exigence de représentation graphique ou de visibilité de la marque mais, en pratique, seules des marques visibles ont été publiées³³.

Au vu de ce qui précède, les marques officielles sont bien particulières³⁴. Elles ne sont pas nécessairement des marques au sens habituel du terme, c'est-à-dire des points de repère permettant, en raison de leur distinctivité, à une clientèle d'identifier l'origine des produits ou services. En effet, ces marques peuvent être descriptives. Elles ne sont pas limitées à des produits ou services. Aussi, elles sont souvent utilisées par des entreprises partenaires pour identifier leurs propres produits ou services. Dans ce cas, les marques n'identifient pas l'origine des produits ou services car ceux-ci n'émanent pas des autorités olympiques et paralympiques.

Après ces observations, il importe à présent de s'attarder sur les deux conditions exigées en pratique pour obtenir la publication d'une marque officielle, soit le statut d'autorité publique du demandeur et la condition d'adoption et d'emploi de la marque.

33. Vu la généralité des termes de la *LMC*, il est possible, en théorie, de protéger des marques non traditionnelles (odeurs, sons). Cependant, en pratique, les tribunaux exigent une condition de visibilité. Voir D. GERVAIS et E. JUDGE, *Le droit de la propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, aux p. 188-189 [GERVAIS et JUDGE].

34. Sur la particularité de ces marques : J. JACOB, « Trade Marks and the Olympic Games throughout the Years », (2001) *European Intellectual Property Review* 1 ; F. FAJGENBAUM, « La spécificité des marques identifiant les activités sportives », *Revue juridique et économique du sport*, n° 70, février 2004, p. 27-30.

1.2.1.2 Le statut d'autorité publique

Lors des jeux de Montréal, le COJO a été reconnu « personne morale de droit public » (art. 13, *Loi de 1976*)³⁵. En conséquence, son statut d'autorité publique n'avait jamais à être démontré, ce qui rendait sa situation confortable. Par la suite, lorsque ces jeux furent terminés, ce privilège est disparu et n'a pas été appliqué aux autres autorités olympiques. Pour chaque demande de publication d'une marque officielle, la preuve du statut d'autorité publique fut exigée des organismes canadiens (COC, CPC ou autre). Cette exigence est devenue de plus en plus stricte. La preuve à fournir est aujourd'hui substantielle, ce qui n'a pas toujours été le cas.

Le législateur n'a pas défini ce qu'était une autorité publique. En revanche, une jurisprudence abondante s'est développée et s'est affinée³⁶. Le COC, alors sous son ancienne dénomination AOC, a contribué à la construction jurisprudentielle en étant à l'origine de l'affaire qui a permis à la Cour d'appel fédérale de prononcer en 1982 son arrêt de principe³⁷. Au départ, cette condition était interprétée de manière très libérale. En effet, tout organisme créé par une loi et dont les activités profitaient au public pouvait requérir la publication d'un avis d'adoption et d'emploi d'une telle marque. Le simple fait qu'un gouvernement puisse éventuellement, s'il le souhaite, intervenir et modifier les objets et pouvoirs de l'organisme en cause suffisait à démontrer un contrôle gouvernemental. Compte tenu de cette interprétation extensive, il y a eu une véritable prolifération de marques officielles au bénéfice d'une multitude d'organismes à but non lucratif. Cette interprétation a été remise en question car une telle prolifération ne pouvait avoir été souhaitée par le législateur. En pratique, l'étau a été fortement resserré. Le test permettant de

35. *Loi de 1976, supra*, note 9. L'affaire suivante fait référence à ce statut : *Canadian Olympic Association c. Registrar of Trade Marks* (1981), 59 C.P.R. (2d) 53, 54.

36. Sur l'essentiel de la jurisprudence, voir NADON, *supra*, note 32 ; S. SYRIANOS, « Les marques officielles en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* : marques invincibles ou vulnérables ? », 2001, p. 18-19, en ligne : Robic <<http://www.robic.ca/publications/Pdf/275-SSY.pdf>> [SYRIANOS] ; H.G. RICHARD et L. CARRIÈRE, *Loi canadienne sur les marques de commerce annotée*, Scarborough (Ont.), Carswell, 2000, p. 158-171 [RICHARD et CARRIÈRE] ; J. STRAWCZYNSKI, « Is Canada Ready for the Vancouver Winter Games ? », (2004) 62 *University of Toronto Faculty of Law Review* 213 ; C.P. McDONALD, « Official Marks : Are there any Limits to this Branding Power ? », 17 *Intellectual Property Journal* 83 ; Industrie Canada, OPIC, *Énoncé de pratique sur les marques officielles*, en ligne : OPIC <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00279.html>> [Énoncé de pratique de l'OPIC (2007)].

37. *Registrar of Trade-marks c. Canadian Olympic Association* (1982), 67 C.P.R. (2d) 59 (C.A.F.) [Registraire c. AOC].

vérifier si cette condition est bien remplie comporte aujourd'hui deux volets³⁸ : 1) un gouvernement doit exercer au Canada un contrôle important sur les activités de l'organisme, et 2) les activités de celui-ci doivent servir l'intérêt public.

Pour se conformer au premier volet du test, le demandeur doit être soumis au Canada au contrôle d'un gouvernement canadien. D'après l'OPIC, cela suppose que le gouvernement soit habilité, directement ou indirectement, à exercer une influence continue sur la gouvernance et le processus décisionnel de l'organisme.

Le second volet du test, qui concerne l'intérêt public, est résumé ainsi par l'OPIC :

Pour déterminer si les activités d'un organisme servent un intérêt public, il est pertinent d'examiner sa mission, ses obligations et ses pouvoirs, de même que la répartition de son actif. Dans ce contexte, l'obligation de faire quelque chose qui profite à la population est considérée comme un facteur d'« intérêt public », même si elle ne constitue pas une « obligation publique » [...].³⁹

En ce qui a trait aux organismes qui nous préoccupent, leur statut d'autorité publique a été discuté, sauf bien entendu celui du COJO constaté dans une loi. En particulier, en ce qui concerne le COC, le rattachement évident avec le CIO en Suisse ne facilitait pas la preuve d'un contrôle gouvernemental au Canada. Aussi, d'autres éléments ne militaient pas en faveur de la reconnaissance d'un tel statut en sa faveur. D'abord, comment peut-on justifier d'un tel contrôle au cours de périodes pendant lesquelles il n'y a pas de jeux au Canada ? Ensuite, même dans l'hypothèse où le Canada est désigné pays hôte, la situation n'est pas plus simple car les fonds gouvernementaux sont affectés au comité d'organisation et non pas au COC. Enfin, en examinant la *Charte olympique*, on constate que le CIO contrôle la situation, détient tous les droits sur les jeux et les propriétés olympiques⁴⁰. Les comités nationaux, dont le COC, sont-ils simplement des licenciés sous le contrôle total du CIO ? Lors de la procédure qui a suscité l'arrêt de principe en 1982, Richard W.

38. Voir *Ordre des architectes de l'Ontario c. Association of Architectural Technologists of Ontario* (2002), 19 C.P.R. (4th) 417 (C.A.F.) [Arrêt *Ordre des architectes de l'Ontario*] ; Énoncé de pratique de l'OPIC (2007), *supra*, note 36.

39. *Ibid.*

40. *Charte olympique*, *supra*, note 27, règles 7 à 14 et texte d'application correspondant.

Pound, alors Président de l'AOC, a témoigné du contraire. Il a expliqué le rôle prépondérant de l'AOC et son indépendance à l'égard du CIO. Il a également souligné l'implication gouvernementale, essentielle à l'organisation des jeux de Montréal⁴¹. À l'issue de la procédure, la Cour d'appel fédérale a reconnu le statut d'autorité publique de l'AOC. Par la suite, les juridictions se sont abondamment référées à ce jugement.

Toutefois, un aléa demeure car un tel statut peut toujours être remis en cause. Des craintes ont été exprimées face à la vulnérabilité des Autorités olympiques canadiennes, en particulier celle du COC. Ceci a certainement contribué à l'adoption de la *LMOP*. D'ailleurs, pendant la préparation du projet de loi, cette crainte a été particulièrement ressentie par les rédacteurs car ceux-ci furent informés d'une procédure dans laquelle le statut du COC était à nouveau contesté⁴². Suite à cette procédure, le jugement prononcé par la Cour fédérale le 18 avril 2007 dans l'affaire *See You In*, confirmé en appel le 8 avril 2008, s'est avéré réconfortant pour le COC⁴³. Il a été jugé que, même si les fonds alloués pour des jeux sont en pratique attribués au comité d'organisation et non pas au COC, le contrôle gouvernemental sur ce dernier peut quand même se vérifier, car il peut être direct ou indirect. Aussi, le second volet du test portant sur l'intérêt public n'a pas été remis en cause compte tenu des éléments fournis. Le statut d'autorité publique du COC a donc été récemment confirmé.

1.2.1.3 La condition d'adoption et d'emploi de la marque officielle

Les articles 9 et 11 de la *LMC* prévoient que nul ne peut adopter ou employer tout insigne, écusson, marque ou emblème si celui-ci a déjà été adopté et employé à titre de marque officielle par une autorité publique.

41. Affidavit de Richard W. Pound, reproduit dans *Registraire c. AOC*, *supra*, note 37, p. 61.

42. Entretien Clark, *supra*, note 7.

43. *See You In – Canadian Athletes Fund Corporation c. Canadian Olympic Committee* (2007), 57 C.P.R. (4th) 287 [Arrêt SYI 2007]. En première instance, SYI a obtenu gain de cause pour un autre motif (absence de preuve de l'adoption et de l'emploi de la marque par le COC). SYI a malgré tout voulu interjeter appel concernant l'appréciation du contrôle gouvernemental. Selon SYI, le COC ne serait qu'un licencié du CIO. La Cour d'appel fédérale n'a pas voulu examiner cet argument, considérant que SYI ne pouvait contester une décision qui lui est favorable. Le jugement de première instance a été confirmé sur tous les points : *See You In – Canadian Athletes Fund Corporation c. COC*, 2008 C.A.F. 124 [Arrêt SYI 2008].

Tout comme pour la notion d'autorité publique, l'adoption et l'emploi d'une marque officielle n'ont pas été définis par la *LMC*. Il est admis que l'on puisse s'inspirer des articles 3 et 4 de cette loi qui définissent ces notions pour les marques de commerce. Cependant, l'article 4, qui fait référence à des produits et services, n'est pas bien adapté aux marques officielles qui n'en désignent généralement pas.

La condition d'adoption et d'emploi a longtemps été appréciée de manière très superficielle. Les juridictions se contentaient d'une simple déclaration non assermentée émanant la plupart du temps du conseil de l'autorité publique. Elles ne cherchaient pas à vérifier la véracité des faits relatés dans ces affidavits. Aucune autre preuve n'était exigée de la part de l'autorité publique. L'avis publié par le registraire était souvent considéré comme une confirmation de l'adoption et de l'emploi de la marque. Cet aspect devait être approfondi seulement si l'adversaire réussissait à apporter une preuve suffisante démontrant que la marque n'avait pas été adoptée ou utilisée par l'autorité publique⁴⁴. Cette preuve était certainement difficile, voire impossible à apporter par l'adversaire. L'accent était indéniablement mis sur la vérification du statut d'autorité publique, au détriment de la seconde condition jugée moins importante. Rien ne justifiait cette différence de traitement entre les deux conditions. En toute logique, la Cour fédérale a mis fin à cette pratique et exige depuis 2007 une preuve substantielle de l'adoption et de l'emploi de la marque officielle⁴⁵. L'OPIC s'est bien entendu aligné sur cette jurisprudence et précise que malgré le silence de la loi « [...] il a été décidé que l'existence d'un élément de présentation en public constitue une caractéristique commune tant de l'adoption que de l'emploi [...] »⁴⁶.

Il est étonnant que cette condition ait été pendant aussi longtemps négligée, compte tenu du régime favorable appliqué aux marques officielles et de l'importance accordée généralement à l'usage en droit canadien des marques.

Le système instauré par la *LMOP*, examiné ci-après, est différent de ce qui vient d'être décrit. Il est encore plus favorable aux Autorités olympiques canadiennes.

44. Voir notamment *Allied Corp. c. Canadian Olympic Association* (1989), 28 C.P.R. (3d) 161, 166 (C.A.F.) [*Allied Corp.*] ; *Canadian Olympic Assn. c. Olympus Optical Co.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 356, 359 (C.O.M.C.) ; *Canadian Olympic Assn. c. Nexa Corp.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 295, 298 (C.O.M.C.) ; *Canadian Olympic Assn. c. B.P.S. Consultants Inc.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 572, 575 ; *Canadian Olympic Assn. c. Northwear Fashions Inc.* (1993), 49 C.P.R. (3d) 144, 147.

45. Arrêt *SYI 2007* et Arrêt *SYI 2008*, *supra*, note 43.

46. Énoncé de pratique de l'OPIC (2007), *supra*, note 36.

1.2.2 *Marques visées par la LMOP*

Comme l'indique l'article 2 de la *LMOP* qui prévoit diverses définitions, seul un cercle restreint d'autorités peut jouir des droits et recours qui y sont prévus : le COC, le CPC et tout comité d'organisation reconnu par le COC et par toute ville canadienne élue comme ville hôte. Pour les Jeux de Vancouver, le COVAN peut ainsi se prévaloir du régime. En revanche, le CIO n'est pas concerné.

Si l'une des autorités visées par la loi souhaite se prévaloir des droits et recours attachés aux marques figurant en annexe à celle-ci, aucune condition particulière quant à son statut ou à un quelconque usage de la marque ne lui sera imposée. En effet, le législateur a souverainement décidé d'identifier les marques ainsi protégées et les autorités concernées par ce régime dérogatoire au droit commun. La position des Autorités olympiques canadiennes s'en trouve indéniablement renforcée. Certains auteurs mettent en doute la nécessité d'un tel traitement de faveur, compte tenu du droit déjà existant. Teresa Scassa, professeure à l'Université d'Ottawa, considère que le statut d'autorité publique de ces organismes, en particulier celui du COC, n'a jamais été véritablement en danger⁴⁷, comme le démontre la jurisprudence récente de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *See You In*⁴⁸. Quoi qu'il en soit, le législateur a décidé de créer un tel régime, vraiment souhaité par Industrie Canada qui voulait éviter tout aléa et protéger au mieux ces précieuses marques⁴⁹.

En comparaison, quelques observations porteront sur les conditions imposées au CIO et aux Autorités olympiques françaises. Celles-ci sont vraiment d'une autre nature et correspondent au droit commun des marques, sauf le cas particulier des marques notoires.

1.2.3 *Conditions imposées au CIO et aux Autorités olympiques françaises*

En France, la protection des marques olympiques et paralympiques obéit à une tout autre logique. Les conditions à respecter ne sont pas du tout les mêmes que celles imposées par le droit canadien.

47. T. SCASSA, « Faster, Higher, Stronger : The Protection of Olympic and Paralympic Marks Leading up to Vancouver 2010 », (2008) 41:1 *University of British Columbia Law Review* 31 [SCASSA].

48. Arrêt SYI 2007, Arrêt SYI 2008, *supra*, note 43.

49. Comité des banques, 2007-06-20, *supra*, note 12, p. 14 (Susan Bincoletto).

En ce qui concerne les marques françaises et communautaires enregistrées, les conditions habituelles de fond, imposées par le droit commun des marques, trouvent application⁵⁰. Il s'agit des conditions relatives à la représentation graphique, la distinctivité, la licéité et la disponibilité de la marque. Des produits ou services doivent être désignés dans la demande.

Pour les marques internationales, il n'est pas utile d'analyser ici en détail le système de Madrid. Celui-ci repose sur une marque d'origine qui est, selon le cas, enregistrée ou déposée, en fonction du traité trouvant application. Les marques en question désignent des produits ou services et doivent répondre à des conditions traditionnelles. Il ne s'agit pas de marques officielles ou légales qui s'apparenteraient, de près ou de loin, aux marques canadiennes.

Quant aux marques légales mentionnées dans le *Code du Sport*, elles n'appellent pas de remarque particulière car elles résultent de la volonté du législateur, sans condition à respecter.

Ensuite, en ce qui concerne les marques notoires OLYMPIQUE et JEUX OLYMPIQUES⁵¹, elles sont protégées malgré l'absence de dépôt et d'enregistrement, en application de l'article 6 *bis* de la *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*⁵². Bien entendu, cette protection ne se justifie que si la notoriété est prouvée. Cette notion n'est cependant pas définie dans la *Convention de Paris*. En revanche, l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* tente de la définir : les États membres « [...] tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque »⁵³. Cette définition n'est pas facile à mettre en application : il s'agit d'apprécier la notoriété en la considérant au sein du public concerné qui est à identifier. Aussi, n'est-ce pas un critère moins contraignant que le public en général, dans son ensemble ?

50. Voir le *CPI*, art. L. 711-1 à L. 711-4, sur les « Éléments constitutifs de la marque » et le *Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée)*, *JOUE* n° L 78 du 2009-03-24, p. 1-42 [RMC], en particulier la Section 1 du Titre II intitulée « Définition et acquisition de la marque communautaire ».

51. Voir l'*Arrêt Olymprix*, *supra*, note 29 et le *Site du CNOSF*, *supra*, note 26. Toutefois, le site ne mentionne que la marque notoire OLYMPIQUE.

52. 1883-03-20, révisée à plusieurs reprises, en ligne : OMPI <http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo020.html> [*Convention de Paris*].

53. Art. 16(2), *Accord constituant l'annexe de l'Accord sur la création de l'Organisation Mondiale du Commerce*, en ligne : OMC <http://www.wto.org/french/docs_ff/legal_f/27-trips.pdf> [*Accord ADPIC*].

Il est vrai qu'au sein de la Communauté européenne, il y a eu aussi une certaine confusion entre les marques renommées et les marques notoires, ce qui n'a pas facilité les choses. Les marques renommées, qui sont des marques enregistrées contrairement aux marques notoires, ont été consacrées en 1988 par l'article 5(2) de la *Directive rapprochant les législations des États membres sur les marques*⁵⁴. On peut légitimement se demander si les deux notions (notoriété/renommée) couvrent des situations différentes. Notamment, la marque notoire est-elle plus connue que la marque renommée ? Il est apparu aux yeux de la doctrine majoritaire que la seule différence résidait dans l'enregistrement ou non de la marque⁵⁵. D'ailleurs, en droit français, ces deux types de marques bénéficient de la même action en responsabilité à l'encontre des actes de parasitisme. La notoriété/renommée serait donc un concept unitaire⁵⁶. En revanche, la jurisprudence n'est pas bien fixée concernant son appréciation : la marque doit-elle être connue d'une large fraction du public en général ou simplement du public concerné par le produit ou le service ? La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a rendu un arrêt important dans l'affaire *General Motors Corporation* mais le principe qui y est dégagé est difficile à mettre en œuvre :

Le public parmi lequel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné.⁵⁷

La notoriété/renommée, acquise auprès d'une partie significative du public concerné, serait donc appréciée au cas par cas, en fonction des circonstances, ce qui entraîne nécessairement une insé-

54. Version codifiée : *Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques*, JOUE n° L 299 du 08/11/2008 p. 0025-0033 [Directive sur les marques]. La transposition très libre adoptée par le législateur français à l'article L. 713-5 du CPI et le libellé de l'article 16(3) de l'Accord ADPIC ne facilitent pas non plus la tâche.

55. Voir, à ce sujet, F. POLLAUD-DULIAN, « Marques de renommée. Histoire de la dénaturation d'un concept », (octobre 2001) 1 *Propriétés intellectuelles* 46 [POLLAUD-DULIAN].

56. *Ibid.*, p. 45. L'auteur Pollaud-Dulian les considère synonymes.

57. *General Motors Corporation c. Yplon SA*, CJCE, 1999-09-14, aff. C-375/97, §24. Voir ces références récentes à l'affaire *General Motors : Mülhens c. OHMI*, Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE), 2008-06-19, aff. T-93/06, §33 et s. [*Mülhens*] ; conclusions du 2009-04-30 de l'avocat général dans l'affaire *PAGO International GmbH c. Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH*, aff. C-301/07, §16 et s.

curité juridique. Cette incertitude touche le CIO et les Autorités olympiques françaises qui voudraient se prévaloir de nouvelles marques notoires ou renommées, en plus des marques notoires déjà reconnues en jurisprudence.

1.3 Le processus menant à l'acquisition de droits

Le processus menant à l'obtention de droits sur une marque officielle sera d'abord décrit, puis celui prévu par la *LMOP*. Concernant la France, les étapes suivies par les Autorités olympiques françaises et par le CIO seront brièvement examinées.

1.3.1 Marques officielles

Conformément à la *LMC*, une requête en vue de la publication d'un avis d'adoption et d'emploi de la marque est transmise au registraire, qui vérifie si les conditions posées par le sous-alinéa 9(1)n)(iii) sont réunies. Celles-ci sont appréciées au jour de la demande, même s'il est vrai qu'il y a eu des variations en jurisprudence⁵⁸. Aucune procédure d'opposition n'est prévue en faveur des tiers⁵⁹. Si les conditions posées par la loi sont respectées, la marque officielle est, en quelque sorte, entérinée par le registraire qui n'a alors pas le pouvoir discrétionnaire de la refuser⁶⁰. La marque fait l'objet d'un avis publié dans une section spécifique du Journal des marques de commerce.

Le processus est donc bien spécifique, en comparaison avec celui propre aux marques de commerce qui, avant leur enregistrement, font l'objet d'un examen d'une tout autre nature, suivi par une procédure d'opposition. Comme expliqué ci-après, la *LMOP* s'éloigne aussi du processus traditionnel.

58. Les conditions ont parfois été appréciées au jour de la demande, parfois au moment de la publication de l'avis d'adoption et d'emploi. Voir SYRIANOS, *supra*, note 36. La première solution paraît être la plus logique : comment le registraire peut-il apprécier les conditions à une date postérieure à sa décision ?

59. Compte tenu du silence de la loi, les recours à la disposition des tiers ont été discutés. Le véhicule procédural approprié est-il un appel, une requête en vue d'obtenir un jugement déclaratoire ou un recours en contrôle judiciaire ? La dernière voie est sans doute à privilégier. Voir *Arrêt SYI 2007*, *supra*, note 43 ; SYRIANOS, *supra*, note 36, p. 20-29 ; NADON, *supra*, note 32, p. 43-46 ; *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), c. F-7, art. 18.1 [*Loi sur la Cour fédérale*].

60. NADON, *supra*, note 32, p. 33.

1.3.2 *Marques soumises à la LMOP*

Les marques visées dans les annexes à la loi correspondent à celles que COVAN voulait voir protéger. En effet, au cours de l'élaboration du projet de loi, le comité d'organisation a fait part de ses souhaits à Industrie Canada⁶¹. Pour l'avenir, la situation n'est cependant pas figée. Conformément au paragraphe 12(2) de la *LMOP*, les annexes peuvent être modifiées par décret adopté par le gouverneur général en conseil, après recommandation du ministre de l'Industrie qui a un droit de regard sur l'opportunité de la modification. COVAN devra ainsi se rapprocher d'Industrie Canada s'il souhaite voir ajouter certaines marques. Chose certaine, l'adoption d'un décret est plus facile que celle d'une loi.

Cette manière de procéder s'apparente au système instauré pour les marques officielles. Dans les deux cas, les marques sont davantage entérinées par l'autorité compétente. Aussi, aucune procédure d'opposition n'est prévue, ni recours évident qui permettrait de contester la décision du gouverneur en conseil⁶². Cependant, une différence importante existe entre les deux régimes. En effet, en vertu de la *LMOP*, l'autorité compétente pour désigner les marques visées par la nouvelle loi est le gouverneur général en conseil qui prend sa décision après recommandation du ministre. Contrairement à ce qui est prévu par la *LMC*, le registraire n'est aucunement impliqué dans le processus décisionnel.

1.3.3 *Les étapes suivies par les Autorités olympiques françaises et par le CIO*

Sauf pour les marques notoires qui reposent sur un usage, une notoriété reconnue par les juridictions compétentes, ou les marques légales protégées par le *Code du Sport*, les marques olympiques et paralympiques détenues par les Autorités olympiques françaises et le CIO font l'objet d'une demande, suivie par un examen de l'INPI ou de l'OHMI⁶³. Une procédure d'opposition est toujours prévue. Ces

61. Entretien Clark, *supra*, note 7.

62. Si le gouverneur général respecte la loi habilitante, obtient la recommandation du ministre de l'Industrie et adopte en conseil un décret, il semble difficile de contester sa décision. Il faudrait sans doute un argument d'ordre constitutionnel pour la remettre en cause, par exemple en vertu de la *Charte canadienne des droits et libertés*, partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, constituant l'annexe B de la *Loi de 1982 sur le Canada* (R.-U.), 1982, c. 11 [*Charte canadienne*].

63. *CPI*, art. L. 712-1 et s. ; *RMC*, *supra*, note 50, art. 25 et s.

régimes protègent davantage les droits des tiers, qui peuvent faire valoir plus facilement leurs droits antérieurs, en comparaison avec le droit canadien examiné.

Les marques internationales font aussi l'objet d'un processus qui ne s'apparente pas du tout à celui suivi par les marques olympiques et paralympiques canadiennes. Sans entrer dans le détail, la marque est déposée ou enregistrée dans le pays d'origine du demandeur. L'office d'origine transmet la demande à l'OMPI afin qu'il la traite et l'enregistre. Les pays visés dans la demande ont la faculté de refuser de protéger la marque, s'ils considèrent que des conditions de fond ne sont pas respectées.

1.4 Le maintien des droits sur les marques et leur durée

En règle générale, le maintien des droits sur une marque suppose le respect de conditions et formalités. Aussi, leur durée est limitée, même si un renouvellement est possible. Pour les marques officielles et celles soumises à la *LMOP*, ces aspects seront examinés. Le même exercice sera effectué concernant les marques détenues par le CIO et les Autorités olympiques françaises.

1.4.1 Marques officielles

Une fois la marque officielle publiée, aucune condition n'est imposée par la suite au titulaire. En particulier, l'usage de la marque n'est pas exigé pour que les droits soient maintenus. Le statut d'autorité publique du titulaire n'a plus à être démontré et aucune formalité n'est requise. Aussi, la *LMC* est silencieuse quant à la durée des droits. Elle ne prévoit pas non plus de procédure de déchéance ou de nullité. Cette situation est surprenante compte tenu de l'importance accordée à l'usage en droit canadien des marques. Selon le droit commun applicable aux marques de commerce, leur radiation peut intervenir à défaut d'excuse convaincante.

Compte tenu du silence de la loi, un tiers pourrait peut-être initier un recours en contrôle judiciaire devant la Cour fédérale en invoquant la perte du statut d'autorité publique du titulaire ou la cessation de l'emploi de la marque par celui-ci. Cependant, si la marque a été publiée par le registraire depuis un certain temps, son recours risque d'être déclaré irrecevable. En effet, un tel recours doit

être initié dans un délai de 30 jours à compter de la communication de la décision à la partie concernée. Un délai supplémentaire, d'une durée raisonnable, peut être accordé par le juge⁶⁴.

Heureusement, l'autorité publique a quand même la faculté de retirer des marques déjà publiées. Le COC a d'ailleurs pris l'initiative d'en retirer volontairement un bon nombre (131). En revanche, le COJO, 33 ans après les jeux de Montréal, a toujours trois marques officielles à son nom. Quant à la CODA (ou le XV Olympic Winter Games Organizing Committee), il détient aussi des marques anciennes, 21 ans après les jeux de Calgary. Il est cependant vrai que la CODA, sous un nouveau nom (WinSport Canada), gère toujours l'héritage découlant de ces jeux.

1.4.2 Marques visées par la LMOP

Une analyse comparable peut être effectuée concernant les marques régies par la LMOP. Aucune durée n'est fixée par la loi, ni condition quant au maintien des droits, que ce soit au regard de l'emploi des marques ou de l'accomplissement de certaines formalités. Cependant, une limite temporelle vise les marques figurant dans la seconde annexe ; il est prévu que leurs effets cesseront le 31 décembre 2010⁶⁵.

Ces marques légales sont pratiquement inattaquables⁶⁶. Le contrôle est plutôt de nature politique. Aussi, l'influence d'Industrie Canada, qui suivra de près la mise en œuvre du régime, est un élément important à considérer. Conformément au paragraphe 12(2) de la loi, la suppression de marques pourra intervenir en vertu d'un décret adopté par le gouverneur général en conseil, sur recommandation du ministre de l'Industrie. Toute personne souhaitant obtenir un tel retrait devra donc obtenir le soutien du ministère.

64. *Loi sur la Cour fédérale*, *supra*, note 59, art. 18.1 ; SYRIANOS, *supra*, note 36, p. 27.

65. LMOP, par. 2(3). Par ailleurs, par règlement adopté en conseil après recommandation du ministre de l'Industrie, le gouverneur général peut fixer des périodes réglementaires limitant l'application de certaines dispositions de la loi. Une période a d'ailleurs été fixée du 2007-12-17 au 2010-12-31 par le *Règlement sur les marques olympiques et paralympiques*, DORS/2007-294. Les dispositions qui deviendront en sommeil à compter du 2010-12-31 pourront être ravivées si le Canada accueille à nouveau des jeux. La *Loi de 1976*, *supra*, note 9, ne prévoyait pas une telle éventualité.

66. Voir *supra*, note 62.

1.4.3 Marques du CIO et des Autorités olympiques françaises

Les marques françaises ou communautaires sont enregistrées pour une durée initiale de 10 ans renouvelable indéfiniment si des formalités sont accomplies périodiquement⁶⁷. Elles sont soumises à des dispositions habituelles en matière de déchéance ou nullité⁶⁸.

Les marques internationales ne sont pas non plus définitivement acquises et doivent être renouvelées. Leur durée initiale est de 10 ou 20 ans, selon l'instrument du système de Madrid qui trouve application. Le maintien des droits n'est donc pas automatique et une déchéance peut être prononcée, sans parler de la possibilité d'une attaque centrale, dans certaines conditions.

Au vu de ce qui précède, les Autorités olympiques françaises, de même que le CIO, se trouvent moins favorisés que les Autorités olympiques canadiennes. Bien entendu, les marques légales, de même que celles reconnues notoires par la jurisprudence, ne sont pas visées par ces propos. Toutefois, la notoriété de ces dernières marques doit être maintenue.

Après avoir examiné les différents aspects concernant l'acquisition et le maintien des droits sur les marques étudiées, il est nécessaire à présent d'aborder les diverses interdictions qui y sont liées.

2. LES INTERDICTIONS LIÉES AUX MARQUES OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

L'analyse des régimes appliqués aux marques officielles et à celles régies par la *LMOP* nécessite l'examen des interdictions qui les caractérisent. Dans un premier temps, la portée territoriale et matérielle des marques doit être commentée afin de délimiter le domaine des interdictions. Ensuite, il faut s'attarder sur l'interdiction d'adoption, d'enregistrement et d'emploi de la marque avant d'étudier celle relative au marketing insidieux.

67. *CPI*, art. L. 712-1 ; *RMC*, *supra*, note 50, art. 46, 47.

68. *CPI*, art. L. 714-1 et s. ; *RMC*, *supra*, note 50, art. 51 et s.

2.1 Portée territoriale et matérielle des marques

En suivant l'ordre habituel, la portée des marques officielles et de celles visées par la *LMOP* sera d'abord étudiée, avant celle des marques détenues par les Autorités olympiques françaises et par le CIO en France.

2.1.1 Marques officielles

En premier lieu, il est évident que les marques officielles, tout comme les marques de commerce enregistrées, produisent effet partout au Canada. Il n'en est pas de même pour les marques de commerce non enregistrées qui génèrent des droits le plus souvent limités territorialement car elles correspondent à un usage, une réputation acquise localement.

Quant à la portée matérielle des marques officielles, c'est-à-dire les produits ou services couverts par ces marques, il est reconnu en pratique que le requérant n'est pas tenu d'en désigner dans sa demande, contrairement à ce qui est exigé habituellement⁶⁹. Pourtant, la *LMC*, à son sous-alinéa 9(1)n(iii), vise bien tout insigne, écusson, marque ou emblème adopté et employé « [...] comme marque officielle pour des marchandises ou services [...] ». Au départ, les Autorités olympiques canadiennes se conformaient davantage au texte de la loi car elles en désignaient dans leurs demandes⁷⁰. Cette pratique, certainement plus contraignante pour ces autorités, a été abandonnée dès 1984. Le fait de ne pas désigner de produits ou services leur donne un avantage certain car aucun principe de spécialité ne limite leurs droits exclusifs. Cet avantage peut paraître justifié car ces marques figurent parmi les marques interdites, quels que soient les produits ou services concernés, sous réserve d'exceptions qui seront examinées plus loin.

2.1.2 Marques visées par la *LMOP*

Bien entendu, comme pour les marques officielles, leur portée est également nationale. Aussi, la *LMOP* ne limite pas non plus les privilèges à certains produits ou services. Elles font également partie des marques interdites, sous réserve de plusieurs exceptions.

69. Voir notamment SYRIANOS, *supra*, note 36, p. 4 ; NADON, *supra*, note 32, p. 33.

70. À titre d'exemples, les marques officielles SUMMER OLYMPIC (n° 0901065), OLYMPIQUE (n° 0901066) et OLYMPIC (n° 0901067) mentionnent des services.

Les marques officielles et celles visées par la *LMOP* ont donc une portée importante. Il n'en est pas nécessairement de même pour les marques détenues par les Autorités olympiques françaises et par le CIO en France.

2.1.3 Marques détenues par le CNOSF et le CIO en France

D'abord, la portée territoriale des marques françaises comprend la France métropolitaine et les départements et territoires français d'outre-mer (DOM-TOM). Les marques communautaires ont une plus grande portée car, ayant un caractère unitaire, elles produisent effet partout dans la Communauté européenne⁷¹. Il s'agit de véritables marques internationales, contrairement aux marques régies par le système de Madrid qui produisent les mêmes effets qu'un dépôt national au sein de chaque pays désigné. Quant aux marques notoires olympiques, elles transcendent les frontières, échappent au principe de territorialité qui trouve généralement application. La situation est certes très différente de celle observée au Canada.

Ensuite, en ce qui concerne leur portée matérielle, les marques de commerce enregistrées détenues par les Autorités olympiques françaises et par le CIO visent des produits ou services. Elles sont soumises à un principe de spécialité. Contrairement à la pratique canadienne, la classification établie par l'*Arrangement de Nice*⁷² est utilisée. Pour les marques notoires, il n'y a pas d'enregistrement, donc pas de produits ou services désignés. Le principe de spécialité n'est cependant pas complètement éliminé. Il y aurait plutôt une atténuation du principe, celle-ci ayant été souhaitée par le législateur en raison de la notoriété de ces marques. Bien entendu, comme l'action instaurée par l'article L. 713-5 du *CPI*, qui prévoit un régime spécifique de responsabilité, a un caractère d'exception, elle doit être interprétée de façon étroite⁷³. Ces autorités olympiques sont donc dans une situation bien moins enviable que celle vécue par leurs homologues canadiens.

71. Des exceptions existent en raison de droits antérieurs de portée locale. Aussi, certains tempéraments ont été adoptés compte tenu de l'élargissement de la Communauté.

72. Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, révisé à plusieurs reprises, en ligne : OMPI <http://www.wipo.int/treaties/fr/classification/nice/trtdocs_wo019.html>.

73. Voir, à ce sujet, POLLAUD-DULIAN, *supra*, note 55, p. 49.

2.2 L'interdiction d'adoption, d'enregistrement et d'emploi

L'interdiction d'adoption, d'enregistrement et d'emploi attachée aux marques officielles sera d'abord examinée, puis celle prévue aux termes de la *LMOP*. Les exceptions à ces interdictions seront commentées, de même que le test permettant d'identifier les violations. Enfin, les tests français et canadien feront l'objet d'une certaine comparaison.

2.2.1 Marques officielles

2.2.1.1 Interdiction posée par la *LMC*

Dès la publication par le registraire d'un avis d'adoption et d'emploi d'une marque officielle par une autorité publique, les tiers ne sont plus autorisés à l'adopter à l'égard d'une entreprise, à titre de marque de commerce ou autrement⁷⁴. Seules des activités commerciales sont visées par cette interdiction. La marque fait alors partie des marques interdites. L'interdiction concerne non seulement l'adoption de la marque officielle, mais également son enregistrement et son emploi (art. 11 et al. 12(1)e) de la *LMC*).

2.2.1.2 Exceptions

L'interdiction n'est pas absolue afin de préserver les droits légitimement acquis par les tiers. En particulier, selon une jurisprudence constante, l'interdiction ne peut avoir d'effet rétroactif. Une solution contraire aurait été très favorable aux autorités publiques, au détriment de la sécurité juridique. Sans succès, l'AOC a bien cherché à obtenir la reconnaissance d'un effet rétroactif⁷⁵. Il a été plutôt décidé en jurisprudence que si, avant l'avis public publié par le registraire, un tiers avait déjà commencé à employer une marque non enregistrée ou l'avait enregistrée en plus de la maintenir en vigueur, il ne devait alors pas être inquiété par l'autorité publique. Par contre, si le tiers n'avait pas pris la peine d'enregistrer sa marque, ou si sa demande d'enregistrement était en cours au moment de la

74. Selon la doctrine et la jurisprudence « ou autrement » signifie une autre forme d'usage à des fins commerciales, comme par exemple à titre de nom commercial ou de dénomination sociale. Voir RICHARD et CARRIÈRE, *supra*, note 36, p. 159 ; *Canadian Olympic Assn. c. Konica Canada Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 60, 65 (C.F.P.I.) [*Konica (C.F.)*], conf. par (1991), 39 C.P.R. (3d) 400 (C.A.F.).

75. Voir, en particulier, *Allied Corp.*, *supra*, note 44, p. 165-166 ; *Konica (C.F.)*, *supra*, note 74, p. 68-69.

publication de la marque officielle, il ne sera alors plus possible pour lui d'obtenir un enregistrement. Le tiers sera quand même autorisé à poursuivre l'usage commencé avant la publication. La situation est alors gelée : les droits acquis par le tiers sont limités à l'usage antérieur ou aux produits et services désignés dans l'enregistrement, sans extension possible⁷⁶.

Par ailleurs, en toute logique, la loi prévoit, à son paragraphe 9(2), que l'interdiction ne peut jouer si l'autorité publique a donné son consentement. Elle a alors autorisé un tiers à adopter et utiliser la marque officielle protégée.

2.2.1.3 Test de ressemblance retenu en jurisprudence

Selon le paragraphe 9(1) de la *LMC*, « nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée [d'une marque officielle], ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec [la marque officielle] ». Le test à appliquer afin de déterminer si une violation a été commise est donc un test fondé sur la ressemblance⁷⁷. Le personnage de référence à considérer est une personne connaissant la marque officielle, mais qui en a un souvenir imparfait. Si cette personne, sous l'effet d'une première impression, se méprend entre les marques ou les noms en conflit, le test permet de conclure à l'existence d'une violation⁷⁸. Ainsi, au départ, ce test s'éloignait du test de confusion qui est généralement appliqué aux marques de commerce. Les éléments mentionnés à l'article 6, qui sont l'apanage du test de confusion, n'avaient pas à être considérés⁷⁹. La jurisprudence a quand même évolué différemment suite à l'insistance du

76. Voir, en ce sens, SYRIANOS, *supra*, note 36, p. 10 ; GERVAIS et JUDGE, *supra*, note 33, p. 199.

77. La décision de principe est *La Reine c. Kruger* (1978), 44 C.P.R. (2d) 135 (C.O.M.C.).

78. *Canadian Olympic Association c. Health Care Employees Union of Alberta* (1992), 46 C.P.R. (3d) 12 (C.F.P.I.), p. 19 [Arrêt *Health Care*] : « [...] The question must be determined in the context of whether a person who, on a first impression, knowing one mark only and having an imperfect recollection of it, would likely be deceived or confused [...] ».

79. Voir notamment *Canadian Olympic Association c. Holmont Industries Ltd.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 308, 309-310 (C.O.M.C.) : « [...] Section 6 specifies when two trade marks or a trade mark and a trade name are confusing. Most of the official marks covered by s. 9 are clearly not either trade marks or trade names and for this reason alone I do not consider that it could have been intended that the s. 6 test for confusion should be applicable. [...] the test under ss. 9(1)(n)(iii) and 12(1)(e) is restricted to resemblance between the prohibited mark and the adopted mark. »

COC qui souhaitait voir reconnaître la notion de « famille de marques », initialement invoquée à l'occasion d'actions fondées sur l'article 6. Après des hésitations, cette notion a aussi été introduite au sein du régime propre aux marques officielles :

Lorsqu'il s'agit d'une série de marques qui possèdent toutes les mêmes caractéristiques et appartiennent au même commerçant, la personne qui demande l'enregistrement d'une marque présentant ce trait commun se trouve alors désavantagée puisque le public pourrait penser qu'une telle marque annonce des marchandises provenant de la même source que celle des marchandises visées par les autres marques. [...] Le fait que les marques appartiennent à différentes personnes tend à nier l'importance de l'existence du trait commun et favorise ainsi la personne qui demande l'enregistrement.⁸⁰

La partie au litige qui cherche à prouver l'inexistence d'une famille de marques doit pouvoir apporter des preuves concernant l'état du registre et du marché, afin de prouver la banalité des marques opposées et l'inexistence d'un trait commun entre celles-ci. Le test de ressemblance a donc été influencé par le test de confusion car ces éléments d'appréciation y ont été directement puisés.

2.2.2 *Marques visées par la LMOP*

2.2.2.1 *Interdiction posée*

Tout en allant plus loin, l'interdiction concernant les marques régies par la *LMOP* s'inspire de celle applicable aux marques officielles. En effet, l'interdiction, posée au paragraphe 3(1) de la *LMOP* et à l'alinéa 12(1)(i) de la *LMC*, est similaire car elle vise l'adoption, l'enregistrement et l'emploi de la marque olympique ou paralympique à l'égard d'une entreprise « comme marque de commerce ou non ». Toutefois, la *LMOP* va au-delà de ce qui est prévu pour les marques officielles en interdisant également, à son paragraphe 3(2), l'emploi d'une traduction d'une marque protégée.

80. Extrait de l'affaire *MoInlycke* reproduit dans *Association olympique canadienne c. Techniquip Limited* (1999), Dossier A-266-98 (C.A.F.). Dans l'affaire *Techniquip*, la Cour d'appel fédérale accepte que cette notion soit appliquée en matière de marques officielles. Voir aussi : *Arrêt Health Care*, *supra*, note 78, à la p. 19.

Tout comme pour les marques officielles, l'interdiction vise uniquement des activités commerciales. La *LMOP* sera vraisemblablement interprétée de la même manière que la *LMC* même si sa rédaction est légèrement différente⁸¹. La situation pourrait cependant s'avérer complexe si un litige implique à la fois un organisme à but non lucratif (par exemple un comité municipal qui organise une parade olympique) et une entreprise commerciale (qui, dans cet exemple, commanditerait la parade). La responsabilité de l'organisme à but non lucratif ne serait sans doute pas recherchée contrairement à celle de l'entreprise⁸².

2.2.2.2 Exceptions

Des exceptions et précisions sont prévues, plus nombreuses que celles retenues en matière de marques officielles. Selon Douglas Clark, il s'agissait de la partie du projet de loi la plus délicate à rédiger car chaque hypothèse devait être analysée minutieusement, à la demande expresse du gouvernement fédéral, en particulier du premier ministre⁸³. Les exceptions ont encore été modifiées suite à l'examen du projet de loi par le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie⁸⁴. En résumé, le paragraphe 3(4) de la *LMOP* prévoit des exceptions couvrant les situations suivantes qui ne seront pas considérées comme des violations :

- 1- utilisation d'une marque olympique ou paralympique en accord avec l'autorité concernée (COVAN actuellement) ;

81. Par exemple, la *LMOP* à son paragraphe 3(1) prévoit : « Nul ne peut adopter ou employer à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou *non*, une marque olympique ou paralympique [...] ». Quant à la *LMC* à son paragraphe 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 [...] » [les italiques sont nôtres].

82. Impression de Douglas Clark (Entretien Clark, *supra*, note 7).

83. Selon Douglas Clark, le premier ministre Harper, en poste lors de la mise au point du projet, s'en préoccupait beaucoup. Son intérêt venait du fait qu'il résidait à Calgary à l'époque des jeux de 1988. Une affaire *Olympia Pizza* l'avait particulièrement choqué. Les autorités se seraient acharnées sur une PME familiale. L'impact médiatique de cette affaire a été très négatif. Souhaitant éviter ce genre de situations, le premier ministre Harper fut donc très impliqué, de même que son cabinet. Aucune trace de l'affaire *Olympia Pizza* ne fut retrouvée par le Ministère. Une transaction est sans doute intervenue.

84. Canada, Parlement, Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie, « Septième rapport » (2007-06-06).

- 2- emploi d'une marque de commerce déjà utilisée avant le 2 mars 2007⁸⁵, l'exception ne valant que pour les mêmes produits ou services, sans extension possible ;
- 3- emploi d'une marque de commerce déjà utilisée avant la publication d'un décret prévoyant l'ajout de nouvelles marques en annexe à la *LMOP*, l'exception ne concernant que les mêmes produits ou services, sans extension possible ;
- 4- usage d'une marque officielle ayant fait l'objet d'un avis publié avant le 2 mars 2007 ;
- 5- emploi d'une marque officielle publiée avant un décret ajoutant des marques en annexe à la *LMOP* ;
- 6- utilisation d'une indication géographique en vue de désigner un vin ou un spiritueux du lieu d'origine ;
- 7- mention par une personne de son lieu d'établissement ou de l'origine de ses produits ou services ;
- 8- emploi par une personne physique de son nom ;
- 9- utilisation à l'occasion d'informations données par des athlètes qui souhaitent faire part de leur sélection ou participation à des jeux.

Par ailleurs, des précisions sont apportées aux paragraphes 5 et 6 de cette disposition. Les hypothèses suivantes ne seront pas considérées comme un emploi à titre commercial, à l'égard d'une entreprise :

- 1- la diffusion de nouvelles concernant les jeux, notamment par la voie de la presse électronique, y compris à des fins de critique ou de parodie ;
- 2- l'utilisation de la marque dans une œuvre artistique, à la condition qu'elle ne soit pas reproduite à l'échelle commerciale.

85. Date à laquelle le projet de loi a été présenté en première lecture à la Chambre des communes.

La première exception, qui vise les situations autorisées par l'autorité olympique, de même que celles destinées à préserver des droits antérieurs (exceptions nos 2 à 5) paraissent totalement justifiées. D'ailleurs, elles correspondent à la jurisprudence antérieure en matière de marques officielles. En revanche, comme le souligne Teresa Scassa, la date charnière du 2 mars 2007 risque de ne pas signifier grand-chose car plusieurs marques visées par la *LMOP* étaient déjà, bien avant cette date, des marques interdites en tant que marques officielles⁸⁶. Les exceptions nos 6, 7 et 8 n'appellent pas non plus de commentaire particulier.

En revanche, l'exception en faveur des athlètes, qui les autorise à utiliser certaines marques afin de faire état de leur sélection ou de leur participation à des jeux, suscite des interrogations⁸⁷. En effet, cette disposition, ardemment réclamée par les athlètes, peut engendrer des difficultés d'interprétation. Elle sera sans doute limitée à la finalité unique visée : informer le public sur la sélection ou la participation d'un athlète à des jeux. Cependant, si l'athlète fait état de sa sélection ou de sa participation dans le cadre d'une campagne publicitaire à laquelle contribue une entreprise, on peut se demander si des sanctions seront requises. Dans certaines circonstances, la finalité pourrait dépasser la simple information et avoir pour objectif ultime de promouvoir l'image de marque d'une entreprise. Il faudra s'en remettre à la sagesse des juges.

Quant aux précisions figurant aux paragraphes 5 et 6, également réclamées par plusieurs, dont Michael Geist, professeur de droit à l'Université d'Ottawa⁸⁸, elles semblent également fondées. Cependant, il paraît évident que les activités qui y sont visées ne sont pas de nature commerciale, sauf à considérer que le journalisme ou l'art, sans exploitation à grande échelle, relèvent du commerce. Dans la mesure où la *LMOP* est rédigée d'une manière très proche de la *LMC*, son champ d'application sera sans doute apprécié de la même façon. Ces précisions n'étaient probablement pas nécessaires.

86. SCASSA, *supra*, note 47.

87. *LMOP*, alinéa 3(4)(i) : « l'emploi par une personne ayant participé à titre d'athlète à des Jeux olympiques ou à des Jeux paralympiques ou ayant été sélectionnée par le COC ou le CPC pour le faire, ou par une personne ayant obtenu son consentement, des marques « Olympian », « Olympic », « Olympien » et « Olympique », ou « Paralympian », « Paralympic », « Paralympien » et « Paralympique », selon le cas, lorsque cet emploi sert seulement à faire état de cette participation ou sélection ».

88. Son blog a eu un impact important : <<http://www.michaelgeist.ca/index.php>>.

Enfin, il faut s'interroger sur l'appropriation de l'*inukshuk* à titre d'emblème des jeux olympiques. Les premières nations peuvent légitimement se demander si elles pourront continuer d'utiliser ce symbole traditionnel. Si un usage commercial de celui-ci est effectué, des droits acquis pourront sans doute être reconnus. Cependant, tout dépend de l'utilisation faite. En effet, il serait hasardeux pour les autochtones d'accoler la marque VANCOUVER 2010 ou les anneaux olympiques au symbole traditionnel sans avoir préalablement obtenu l'accord du COVAN. Une bonne collaboration entre COVAN et les premières nations est requise, ce qui semble être le cas⁸⁹.

Les exceptions devront être soumises à l'épreuve de la pratique afin d'avoir une meilleure idée du régime. Si nécessaire, des amendements pourront être apportés à la loi.

2.2.2.3 *Test de ressemblance qui pourrait trouver application en jurisprudence*

Compte tenu du fait que la rédaction de la *LMOP* est pratiquement identique à celle de la *LMC*, il est légitime de penser que le test de ressemblance développé par la jurisprudence en matière de marques officielles trouvera également application à l'occasion de la mise en œuvre de la nouvelle loi⁹⁰. L'auteure Catherine Bergeron pense que ce devrait être le cas⁹¹. Le test de ressemblance n'est cependant pas figé en jurisprudence. Le législateur aurait pu profiter de l'adoption de la *LMOP* pour poser certains principes. Pour les marques de commerce, le test de confusion est défini par des dispositions détaillées à l'article 6 de la *LMC*. Il aurait pu en être ainsi dans la *LMOP*. Le législateur a préféré laisser une importante marge d'appréciation aux juges.

2.2.3 *Comparaison des tests français et canadien*

Après avoir abordé le test de ressemblance appliqué aux marques officielles et celui, *a priori* identique, qui pourrait être retenu

89. Cela semble être le cas au vu du site Internet des Jeux de Vancouver qui consacre, entre autres, une section à la participation des autochtones, en ligne : *Site Vancouver 2010, supra*, note 25.

90. *LMOP*, par. 3(1) : « [...] une marque dont la ressemblance avec celle-ci est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre » ; *LMC*, par. 9(1) : « [...] une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit [...] ».

91. C. BERGERON, « Les marques olympiques et paralympiques : une protection en or », (2008) 20:1 *C.P.I.* 173, 177.

aux termes de la *LMOP*, un certain parallèle peut être tenté avec la France. La comparaison est intéressante surtout en ce qui concerne les marques olympiques qui ont été reconnues notoires. Elle se limitera donc à l'hypothèse des marques notoires ou renommées, puisque ces marques suivent le même régime.

Le régime spécial de responsabilité prévu à l'article L. 713-5 du *CPI* doit être considéré à la lumière de la jurisprudence communautaire. La CJCE, dans son arrêt *Adidas*, développe une interprétation qui s'impose aux juridictions nationales⁹². Elle se penche sur le test à appliquer en matière de marque renommée et interprète la *Directive sur les marques*⁹³ :

[...] la protection conférée par l'article 5, paragraphe 2, de la directive n'est pas subordonnée à la constatation d'un degré de similitude tel entre la marque renommée et le signe, qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre ceux-ci. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque.⁹⁴

Dans la mesure où l'article L. 713-5 du *CPI* accorde le même traitement aux marques notoires non enregistrées et aux marques renommées enregistrées, le test défini par la CJCE s'applique dans les deux cas.

Il peut être constaté que, tout comme pour le droit canadien étudié, le test à appliquer aux marques notoires ou renommées n'est pas un test de confusion. Il s'agit d'un test spécifique : « [...] Il suffit ainsi que le public soit en mesure d'associer d'une certaine façon le signe litigieux à la marque renommée considérée »⁹⁵. Il serait en revanche hasardeux de conclure trop rapidement à l'identité de ces tests car les éléments d'appréciation sont différents :

92. *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd.*, CJCE, 2003-10-23, aff. C-408/01 [*Adidas*]. Pour un exemple d'application en France, voir *Milka c. Kraft Foods Schweiz Holding AG*, C.A. Versailles, 2006-04-27, en ligne : Juriscom <<http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=819>>. Voir ces références récentes à l'affaire *Adidas* : *Mülhens*, *supra*, note 57, §27 et s. ; *Citigroup, Inc. et Citibank, NA c. OHMI*, TPICE, 2008-04-16, aff. T-181/05, §64 et s.

93. *Supra*, note 54.

94. *Adidas*, *supra*, note 92, §31.

95. G. BONET, « L'arrêt *Adidas* de la Cour de justice : du nouveau sur la protection de la marque renommée ? », (avril 2004) 11 *Propriétés intellectuelles* 596.

- Canada : test de ressemblance fondé sur une personne connaissant la marque officielle ou olympique mais qui en a un souvenir imparfait. Celle-ci, sous l'effet d'une première impression, se méprend entre les marques ou les noms en conflit ;
- France : test de ressemblance fondé sur un public concerné qui est amené à établir un lien, un rapprochement avec la marque opposée par son titulaire.

Malgré ces différences, il faut admettre que dans les deux cas, un test spécifique est appliqué et que celui-ci est davantage axé sur la ressemblance des éléments opposés et non pas sur la confusion engendrée, même s'il est vrai que le test canadien emprunte dorénavant des éléments propres au test de confusion.

Après l'examen de l'interdiction visant l'adoption, l'enregistrement et l'emploi des marques protégées, celle relative au marketing insidieux doit faire l'objet d'une brève analyse.

2.3 L'interdiction posée à l'encontre du marketing insidieux

Les jeux olympiques et paralympiques ont un très fort pouvoir d'attraction. De ce fait, certaines entreprises cherchent, par tous les moyens, à s'y associer, sans autorisation ni versement d'une contrepartie financière. Les commanditaires se trouvent très irrités par ces agissements et peuvent remettre en cause leur soutien financier. Depuis une vingtaine d'années, le CIO se préoccupe de cette problématique et exige des villes candidates un régime renforcé en vue de sanctionner plus efficacement ces comportements⁹⁶. Ainsi, contrairement à la *LMC* et à la *Loi de 1976* qui ne traitent pas de cette question, une disposition expresse est dorénavant prévue au paragraphe 4(1) de la *LMOP* :

Nul ne peut, au cours d'une période réglementaire, attirer l'attention du public sur son entreprise, ses marchandises ou ses services, notamment les promouvoir, – tout en les associant à une marque de commerce ou autre – d'une manière qui

96. Selon Richard W. Pound, la question du marketing insidieux a commencé à préoccuper le CIO et à faire l'objet de discussions à partir des jeux de Los Angeles en 1984 (information obtenue le 2008-06-23 lors d'un entretien téléphonique).

trompe ou risque fort de tromper le public en lui laissant croire, selon le cas :

- a) que ceux-ci sont approuvés, autorisés ou sanctionnés par un comité d'organisation, le COC ou le CPC ;
- b) qu'il y a une association commerciale entre son entreprise et les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, un comité d'organisation, le COC ou le CPC.

Afin de mieux comprendre la portée de cette nouvelle disposition, il faut d'abord tenter de définir le marketing insidieux puis examiner la jurisprudence antérieure à la loi. La nouvelle disposition sera ensuite examinée. Enfin, quelques observations sur le droit français concluront cette étude.

2.3.1 Définition du marketing insidieux

La définition du marketing insidieux suscite bien des difficultés. L'expression utilisée pour désigner ce phénomène varie : « ambush marketing », « marketing pirate », « marketing insidieux », « marketing à l'embuscade », « marketing parasitaire »⁹⁷. Dans le contexte des événements sportifs, il s'agirait d'une « [...] stratégie publicitaire mise en place par une entreprise afin d'associer son image commerciale à celle d'un événement sportif et donc de profiter de l'impact médiatique dudit événement sans s'acquitter des droits de parrainage y relatifs et sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation de l'organisateur de l'événement »⁹⁸.

Pour avoir une meilleure idée de la question, il est utile de distinguer trois catégories d'actes :

- 1- Des actes impliquant la violation d'un droit de propriété intellectuelle (marque, brevet, droit d'auteur, etc.), pouvant alors être sanctionnés par la mise en œuvre du régime propre au droit exclusif concerné ;

97. L'expression « marketing insidieux » a été ici retenue. Les traducteurs du Parlement fédéral ont proposé deux traductions différentes à Industrie Canada : « marketing pirate » ou « marketing insidieux ». Industrie Canada a choisi la deuxième (Entretien Clark, *supra*, note 7).

98. P. VAN DEN BULK, « Quel régime juridique pour l'ambush marketing ? », *Communication Commerce électronique*, oct. 2007, n° 10, étude 26 (Lexis) au §4 [VAN DEN BULK].

- 2- Des techniques publicitaires plus subtiles ne constituant pas de la contrefaçon, mais qui relèvent d'un régime plus général de responsabilité, comme la concurrence déloyale, un délit issu de la common law ou un délit codifié par une loi spéciale⁹⁹ ;
- 3- Des actes jugés répréhensibles mais qui ne peuvent pas être sanctionnés par le droit existant, qu'il s'agisse d'un régime associé à un droit de propriété intellectuelle ou d'un régime plus général de responsabilité. Il s'agirait alors d'une zone grise exploitée par des experts en marketing¹⁰⁰.

Dans le cadre de cette étude, seront exclus de la définition du marketing insidieux les actes de contrefaçon. En effet, il semble sensé de considérer que le marketing insidieux comprend tant des actes sanctionnés par un régime général de responsabilité (deuxième catégorie d'actes) que d'autres actes compris dans la zone grise (troisième catégorie). La contrefaçon est normalement une violation manifeste ne pouvant pas être qualifiée d'insidieuse. Cette définition, plus restreinte, n'est pas adoptée par tous. Pour donner un exemple récent, Owen Dean, avocat de la FIFA en Afrique du Sud où doit se tenir la prochaine Coupe du Monde en 2010, explique, dans un commentaire paru le 1^{er} juin 2009 sur le site www.managingip.com, que sa cliente a gagné une affaire en matière de marketing insidieux à l'encontre d'Eastwoods Tavern. Pourtant, l'ordonnance de la Cour de Pretoria, prononcée le 12 mai 2009, vise surtout la violation de plusieurs marques, donc des actes de contrefaçon.

À titre d'exemples techniques, les experts en marketing peuvent inviter une entreprise cliente à :

- commanditer la diffusion d'un événement sportif à la télévision ;
- effectuer de la publicité à l'occasion de la diffusion de celui-ci ;
- commanditer des organismes autres que celui qui organise l'événement ;

99. Le terme « délit » est ici utilisé dans le sens suivant : « [...] un délit n'est ni un contrat, ni une fiducie, ni un acte criminel. [...] un délit est une omission ou un acte autre que la rupture d'un contrat, qui cause ou menace de causer à autrui un dommage et pour lequel la partie demanderesse a droit à une mesure de redressement » (L. BÉLANGER-HARDY et A. GRENON, *Éléments de common law et aperçu comparatif du droit civil québécois*, Scarborough, Carswell, 1997, p. 168 [BÉLANGER et GRENON]).

100. Voir SCASSA, *supra*, note 47.

- acquérir des espaces publicitaires à proximité des sites sportifs ;
- effectuer de la publicité sur un thème particulier de manière à susciter une fausse impression aux yeux du public, un lien avec l'événement sportif ;
- organiser une attraction rivalisant avec l'événement principal ;
- créer du marketing insidieux de manière accidentelle¹⁰¹.

Ces diverses opportunités peuvent permettre à des entreprises de mener des campagnes constituant du marketing insidieux.

Voici des exemples additionnels plus concrets :

- une promotion est organisée par une entreprise en l'honneur de la Coupe du Monde. Pour chaque produit vendu, elle verse une contribution à une équipe junior ;
- des affiches comportant des athlètes connus sont placardées à proximité des sites sportifs, par une entreprise qui n'est pas commanditaire¹⁰² ;
- des produits promotionnels sont distribués gratuitement au public à proximité des sites sportifs ;
- avant une compétition, des chandails ou produits sont remis au public afin qu'ils soient remarqués dans les estrades lors de la diffusion des épreuves à la télévision ;
- afin de célébrer les jeux olympiques, des billets sont offerts par une station de radio à des auditeurs ;
- des images des sites sportifs sont utilisées en arrière-plan d'une publicité.

Conformément à la définition adoptée ci-dessus, ces initiatives sont le fruit d'entreprises qui ne sont pas commanditaires et qui prennent le soin de ne pas utiliser les marques sportives. Bien

101. Liste proposée par M.J.L. Crompton, reproduite dans B. SÉGUIN, « The Olympic brand, ambush marketing and clutter », (2008) 4 *International Journal of Sport Management and Marketing* 62, 67.

102. Nike a utilisé cette stratégie à l'encontre de Converse, commanditaire officiel, durant les jeux de Los Angeles en 1984.

entendu, toute association commerciale n'est pas en soi répréhensible car tout dépend des circonstances, même s'il n'est pas évident de départager ce qui est éthique ou légal de ce qui ne l'est pas.

En ce qui concerne les marques olympiques et paralympiques, le droit général préexistant doit être examiné, de même que le droit récemment adopté. Ce dernier permettra-t-il d'aller au-delà de ce qui est déjà sanctionné et d'attaquer ainsi une certaine zone grise ?

2.3.2 *Le marketing insidieux avant la LMOP*

La seule jurisprudence canadienne recensée en matière de marketing insidieux est l'affaire *National Hockey League c. Pepsi-Cola Canada*¹⁰³. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a été amenée à trancher un litige opposant la Ligue Nationale de Hockey (LNH) à Pepsi-Cola concernant une campagne publicitaire menée par cette dernière à la télévision.

En résumé, la LNH avait conclu un accord de licence avec Coca-Cola l'autorisant à utiliser ses marques et logos et la désignant commanditaire officiel. Cet accord n'accordait cependant pas à Coca-Cola le droit d'effectuer de la publicité durant la diffusion des matchs à la télévision. En effet, ce droit était réservé à Molson, la célèbre brasserie. Molson a consenti à Pepsi le droit exclusif d'effectuer de la publicité lors de la *Soirée du Hockey*, l'émission bien connue alors diffusée sur la chaîne publique nationale CBC/Radio Canada. La campagne publicitaire de Pepsi comprenait un concours animé par des personnalités du milieu du hockey. Les logos et marques de la LNH n'étaient pas utilisés par Pepsi. Un avertissement indiquait clairement que Pepsi n'était pas un commanditaire officiel. Cette situation diminuait l'impact et la valeur de la commandite officielle accordée par Coca-Cola.

À défaut de pouvoir constater une violation d'un droit de propriété intellectuelle, la Cour a examiné différents délits de common law. En particulier, le délit de commercialisation trompeuse (*passing-off*) est au premier plan de la décision¹⁰⁴. Dans son jugement, la Cour a distingué deux types de commercialisation trompeuse :

103. (1992), 92 D.L.R. (4th) 349 (B.C.S.C.) [*LNH c. Pepsi*]. Cette décision a été confirmée en appel (voir SCASSA, *supra*, note 47).

104. Ce délit existe en common law en plus d'être codifié à l'article 7 de la *LMC*.

- Première hypothèse : des concurrents sont engagés dans un même champ d'activité. Un concurrent (le défendeur) fait en sorte de laisser croire au public que ses produits ou services émanent de son rival (le demandeur) ;
- Deuxième hypothèse : une entreprise (le défendeur) fait la promotion de ses produits ou services, de telle manière qu'une fausse impression est créée. Le public est amené à croire que ceux-ci sont approuvés ou autorisés par le demandeur. Ainsi, le défendeur peut profiter de la réputation et de la clientèle du demandeur¹⁰⁵.

En l'espèce, la première hypothèse ne pouvait trouver application car la LNH n'est pas en concurrence avec Pepsi. Quant à la seconde, la Cour n'a pas été convaincue par la preuve soumise par la LNH, en particulier par les témoignages et une étude de l'opinion publique. Elle a considéré que l'avertissement mentionné par Pepsi dans ses publicités faisait en sorte que toute personne en prenant connaissance en arrivait nécessairement à la conclusion que le concours n'avait aucun lien avec la LNH et ses équipes sportives. Pour la Cour, aucun délit de commercialisation trompeuse n'a été commis.

La Cour a également rejeté divers arguments concernant un éventuel délit d'ingérence intentionnelle dans les relations économiques entre la LNH et Coca-Cola¹⁰⁶. La LNH prétendait à ce titre que la campagne de Pepsi violait ses droits ainsi que ceux de son commanditaire. Une disposition du contrat LNH/Coca-Cola imposait à la LNH de protéger son commanditaire à l'encontre du marketing insidieux. La Cour a considéré que cette clause ne pouvait lier Pepsi, qui est un tiers au contrat, et l'empêcher de mener sa campagne publicitaire. La Cour qualifie la campagne d'agressive mais non pas d'illicite au regard du droit existant. En outre, la Cour reproche à Coca-Cola de ne pas s'être assurée de détenir les droits exclusifs lui permettant d'effectuer de la publicité pendant la diffusion des matchs. Sa négligence ne saurait diminuer les droits acquis par Pepsi. Autrement dit, Coca-Cola, par sa propre faute, a diminué la valeur de sa commandite¹⁰⁷.

105. *LNH c. Pepsi, supra*, note 103, p. 358-359.

106. En anglais : *interference with economic relations*.

107. *LNH c. Pepsi, supra*, note 103, p. 368-369.

Enfin, la LNH a prétendu que les futures opportunités d'affaires auxquelles elle pouvait prétendre ont été affectées par cette situation¹⁰⁸. Selon elle, la valeur des futurs contrats de commandite en sera nécessairement diminuée. Cet argument a été rejeté par la Cour car aucun acte illicite n'a été commis.

Cette jurisprudence permet de mieux comprendre l'agacement ressenti par le CIO, les licenciés et les commanditaires officiels. En s'y prenant adroitement, notamment au moyen d'un avertissement, les entreprises peuvent échapper aux différents délits prévus par la common law.

Le droit civil québécois permettrait peut-être de répondre plus efficacement à cette problématique. En effet, ce droit emprunte une logique différente de celle de la common law. Il ne comporte pas une série de délits mais est plutôt fondé sur une notion générale de faute qui peut couvrir un important spectre de situations¹⁰⁹.

Cependant, certains auteurs constatent une dérive jurisprudentielle :

Parce que la faute est une norme générale qui laisse une large marge d'appréciation au juge, parce que les actions sont souvent intentées en vertu de l'article 1457 C.c.Q. et de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* et parce que la Cour suprême du Canada ne s'est prononcée récemment que dans des cas provenant des provinces de common law, les tribunaux du Québec ont parfois tendance à s'inspirer des décisions de common law pour juger des causes de concurrence déloyale [...].¹¹⁰

L'approche différente du droit civil peut donc parfois être mise de côté en raison de l'influence de décisions récentes fondées sur la common law. L'affaire *LNH c. Pepsi* aurait probablement connu le même sort même en vertu du droit civil.

108. En anglais : *interference with future business*.

109. BÉLANGER et GRENON, *supra*, note 99, p. 284 : « [...] À titre de comparaison, avec le droit des délits de la common law, l'article 1457 du Code civil a une portée tellement large que c'est comme si le délit de négligence arrivait à être interprété de façon à recouvrir tous les autres types de délits qui deviendraient alors inutiles [...] ».

110. GERVAIS et JUDGE, *supra*, note 33, p. 514-515.

2.3.3 La nouvelle disposition prévue par la LMOP

La *LMOP* comporte une disposition qui vise à sanctionner certaines « associations commerciales trompeuses »¹¹¹. Les deux hypothèses mentionnées au paragraphe 4(1) sont les suivantes :

- La première rappelle la seconde catégorie de commercialisation trompeuse mentionnée dans la jurisprudence *LNH c. Pepsi*¹¹². Les situations dans lesquelles le public est amené à croire qu'il y a approbation, autorisation ou sanction par un comité d'organisation, le COC ou le CPC, sont sanctionnées ;
- La seconde hypothèse est plus générale car elle vise toute association commerciale avec les jeux olympiques ou paralympiques, un comité d'organisation, le COC ou le CPC.

Cependant, ces hypothèses doivent être interprétées à la lumière de la phrase introductive qui les chapeaute. Celle-ci précise, au paragraphe 4(1), qu'il doit s'agir d'associations commerciales effectuées « [...] d'une manière qui trompe ou risque fort de tromper le public en lui laissant croire [...] ». La tromperie est donc un élément fondamental à considérer.

Afin d'apprécier une éventuelle violation, les juridictions tiendront compte de l'utilisation de certains mots ou expressions figurant à la troisième annexe de la *LMOP* : « jeux », « 2010 », « médailles », « hiver », « commanditaire », « Vancouver », etc.¹¹³. Cette annexe a fait l'objet de débats parlementaires assez importants. Pour certains, on conférerait un droit exclusif sur des mots du langage courant. En réalité, il s'agissait d'une compréhension

111. Expression utilisée dans le titre intégral de la *LMOP*. La constitutionnalité de cette disposition pourrait être mise en doute car la concurrence déloyale ne relève pas d'une compétence fédérale. Cependant, les rédacteurs ont pris la précaution d'établir un lien entre le marketing insidieux et les marques, sujet reconnu de compétence fédérale. Le paragraphe 4(1) mentionne : « [...] tout en les associant à une marque de commerce ou autre [...] ». Cette référence directe aux marques permettrait de mettre la disposition à l'abri d'une attaque constitutionnelle (Entretien Clark, *supra*, note 7).

112. *Supra*, note 103, p. 358-359.

113. Cette annexe comporte deux parties. En vertu du paragraphe 4(2), les mots figurant en 2^e partie ne seront considérés que s'ils sont combinés avec ceux de la 1^{re} partie. Il est vrai que la 2^e partie comporte des mots anodins (« hiver », « or », « argent », « Vancouver », « Whistler », etc.). Par contre, s'ils sont combinés avec ceux de la 1^{re} partie (« 2010 », « jeux », « médailles », etc.), la perception est complètement différente.

erronée de la loi et du mécanisme qu'elle instaure. En effet, contrairement aux marques mentionnées dans les deux autres annexes, les mots et expressions figurant à la troisième annexe ne sont pas des marques mais plutôt des indices à considérer dans le cadre de procédures en matière de marketing insidieux. À l'occasion de celles-ci, la preuve est laissée à l'appréciation souveraine des juges qui peuvent décider de ne pas tenir compte de ces combinaisons de mots ou d'expressions. Il n'y a donc pas violation d'une marque mais plutôt aide au juge dans l'administration de la preuve qui lui est soumise.

Aucune exception n'est mentionnée dans la loi, contrairement à ce qui est prévu pour l'interdiction d'adoption et d'emploi des marques (article 3). Une seule précision figure au paragraphe 4(3) : « Le fait de placer une publicité à proximité d'une publication, notamment sur support électronique, contenant une marque olympique ou paralympique [...] ne constitue pas en soi une contravention [...] ». En d'autres termes, dans certaines circonstances, il pourrait s'agir d'une violation. Chose certaine, les exceptions concernant la première interdiction (article 3), ne sauraient trouver application en matière de marketing insidieux (article 4). Ces exceptions doivent être interprétées restrictivement. Notamment, les athlètes ne pourront pas invoquer l'exception en leur faveur prévue à l'article 3.

Certes, cette disposition relative au marketing insidieux comporte un avantage évident en faveur des Autorités olympiques concernées. En effet, comme le prévoit l'article 6 de la *LMOP*, elles pourront obtenir plus facilement des injonctions provisoires ou interlocutoires car elles n'auront pas à démontrer de préjudice irréparable. Certains auteurs, comme Teresa Scassa, considèrent que les Autorités olympiques ne devraient toutefois pas aller trop loin dans les mesures obtenues en vertu de la nouvelle loi. Il pourrait y avoir violation de la *Charte canadienne*, en particulier atteinte à la liberté d'expression des entreprises dans la sphère commerciale¹¹⁴. Sans doute, si la législation est interprétée et appliquée de manière très extensive, il pourrait y avoir atteinte aux droits et libertés. Les juges feront, espérons-le, une application mesurée de la loi.

Cette nouvelle disposition doit être soumise à l'épreuve de la pratique. Dans la mesure où peu de balises sont fixées, une large place est laissée à l'appréciation des juges. Difficile de deviner comment cet article sera interprété. Tout dépendra aussi du sens qui sera donné aux notions de « tromperie » et d'« association commer-

114. *Charte canadienne*, *supra*, note 62 ; SCASSA, *supra*, note 47.

ciale trompeuse ». Les juridictions pourraient décider de les interpréter très étroitement, sans oser sanctionner des techniques de marketing subtiles, impliquant une certaine évocation des jeux sans aller bien loin dans la tromperie. La zone grise tant dénoncée par le CIO et les commanditaires pourrait demeurer grise. Quoi qu'il en soit, il est permis de penser que concernant l'affaire *LNH c. Pepsi*, la solution n'aurait probablement pas été différente si la Cour avait tranché le litige en vertu de la *LMOP*. Elle aurait sans doute conclu à l'absence de tromperie et considéré suffisant l'avertissement utilisé par Pepsi-Cola dans sa campagne publicitaire.

2.3.4 Le marketing insidieux en droit français

Contrairement au droit canadien, aucune législation spécifique ne vise le marketing insidieux en France. La solution qui semble être retenue relève plutôt de la responsabilité civile, en particulier du régime associé aux actes parasitaires.

L'auteur Van den Bulk donne des exemples de décisions reconnaissant des situations de parasitisme dans le cadre d'opérations de marketing¹¹⁵. D'abord, la Cour de cassation, dans une affaire *Fleurs éclairs c. Office néerlandais des produits laitiers*, a reconnu que l'imitation d'un slogan publicitaire « [...] dans le but évident de profiter à un moindre coût de l'impact des campagnes promotionnelles de l'Office, caractérise une faute au sens de l'article 1382 du Code civil même si la société Fleurs éclairs et l'Office n'étaient pas en situation de concurrence [...] »¹¹⁶. Aussi, le Tribunal de grande instance de Paris s'est penché sur cette question dans l'affaire *Coubertin et CNOSF c. SA Henri Maire* qui concernait la commercialisation de bouteilles de vin sur lesquelles était apposée la mention « Pierre de Coubertin » et la reproduction de sa photographie. Le CNOSF reprochait à la société Henri Maire « [...] d'avoir profité de façon parasitaire des retombées médiatiques des prochains jeux d'Atlanta [alors que] les meilleures entreprises françaises paient très cher le droit de se prévaloir du titre de partenaire officiel des jeux olympiques [...] ». Le Tribunal a considéré qu'il s'agissait bien de parasitisme¹¹⁷.

115. VAN DEN BULK, *supra*, note 98, §17.

116. Cass. com., 1996-01-30, Bull. 1996, IV, N° 32, p. 24.

117. TGI Paris, 1996-10-04, *PIBD* 1997, n° 624, III, 39. Le Tribunal explique qu' : « [...] en utilisant les symboles olympiques, d'une façon tendancieuse, dans le but de profiter de la notoriété d'un événement, entretenue par les efforts du CNOSF, la société Henri Maire a fait acte de parasitisme et détourné, sans contrepartie, les retours que le CNOSF est en droit d'attendre de ses efforts en vue de maintenir l'image et la notoriété des jeux olympiques ».

Ainsi, le régime à l'encontre des actes parasitaires est une solution intéressante concernant le marketing insidieux. Ce type de marketing implique souvent des entreprises qui ne sont pas en concurrence. Cependant, l'auteur Van den Bulk considère qu'une réglementation spécifique est préférable à un régime général et que celle-ci devrait comporter une dimension internationale¹¹⁸. Il est vrai que le marketing insidieux dépasse souvent les frontières et que les droits nationaux peuvent varier d'un pays à l'autre, ce qui ne facilite pas les choses.

Enfin, pour faire un parallèle avec le droit civil québécois, le terme « parasitisme » y est parfois utilisé, tant en doctrine qu'en jurisprudence, mais peu d'actions fondées sur cette notion ont abouti à une condamnation. Cependant, les juridictions québécoises ont prononcé des jugements à l'encontre d'actes qui seraient probablement considérés comme parasitaires en France¹¹⁹.

CONCLUSIONS

Les marques olympiques et paralympiques étaient déjà bien protégées au Canada à titre de marques officielles. Elles le sont encore davantage depuis l'entrée en vigueur de la *LMOP*. Les Autorités olympiques canadiennes sont favorisées par rapport aux autres titulaires de marques. Ce traitement de faveur est parfois dénoncé.

Aussi, certains craignent des abus de la part des Autorités, en particulier du COVAN. Son action à l'encontre des contrevenants sera sans doute adaptée en fonction de la gravité de l'atteinte. Afin d'apprécier les situations litigieuses, COVAN a publié des lignes directrices qui n'ont évidemment pas force de loi¹²⁰. Industrie Canada interviendrait sans doute en cas de dérapage. Conformément à l'article 12 de la *LMOP*, le ministère pourrait recommander au gouverneur général d'adopter en conseil un règlement limitant ou même suspendant complètement une période réglementaire, ce qui

118. VAN DEN BULK, *supra*, note 98, §18 et s.

119. Constatations tirées de GERVAIS et JUDGE, *supra*, note 33, p. 542-543. Plusieurs jugements se référant au parasitisme y sont mentionnés : *Graphiques Matrox inc. c. Nvidia Corp.* (2001), J.E. 2001-1591 (C.S. Qué.) ; *Le Groupe Aldo Inc. c. Le Groupe Yellow Inc.* (2005), SOQUIJ AZ-50323504 (C.S. Qué.) ; *Lancôme, Parfums et Beauté et Cie c. Cosmétiques Louise Pharand Inc.* (1990), SOQUIJ AZ-50073607 (C.A. Qué.) ; *Éditions du Renouveau pédagogique inc. c. Arbour* (1991), J.E. 92-462 (C.S. Qué.).

120. *Site Vancouver 2010*, *supra*, note 25. Il s'agit de l'interprétation du COVAN.

réduirait à néant les pouvoirs accordés au COVAN, suspendrait les effets de la disposition relative au marketing insidieux et la dérogation importante accordée en cas de demande d'injonction interlocutoire. Il pourrait aussi recommander l'adoption d'un décret modifiant les annexes à la loi, ce qui limiterait la portée du régime. COVAN a donc tout intérêt à se montrer raisonnable. John H. Furlong, son directeur général, s'est d'ailleurs engagé à ce que la loi « [...] soit appliquée par le COVAN d'une manière méthodique, sensible, juste et transparente, plus particulièrement en ce qui concerne les petites entreprises »¹²¹. Pour l'instant, cet engagement semble être suivi et l'accent est mis sur la sensibilisation du public. Dorothy E. Byrne, vice-présidente et secrétaire générale du COVAN, a d'ailleurs souligné l'importance du travail réalisé par le comité organisateur en matière d'information et d'éducation. Selon elle, l'effet dissuasif de la *LMOP* devrait rendre inutile toute mesure judiciaire¹²². Ceci est confirmé par le fait qu'au moment d'écrire ces lignes, aucune procédure n'a encore été entreprise par COVAN en vertu de la nouvelle loi¹²³.

Au Canada, les marques olympiques ou paralympiques ne sont pas protégées en tant que marques notoires, contrairement à ce qui peut parfois être observé en France. Il en est sans doute mieux ainsi, du moins du point de vue des Autorités olympiques canadiennes. En effet, les juridictions canadiennes se sont montrées plutôt réticentes à reconnaître une protection hors spécialité pour les marques célèbres. Selon elles, la notoriété est seulement un des éléments à prendre en considération dans l'appréciation du risque de confusion. Elle n'emporte pas automatiquement une protection renforcée¹²⁴.

121. *Comité des banques, 2007-06-20, supra*, note 12, annexe [traduction de la lettre du 2007-02-06 de John H. Furlong au ministre Maxime Bernier].

122. Dorothy E. Byrne, courriel du 2008-08-28 : « The legislation has an effective deterrent effect which we believe, together with a strong focus on public and market education by COVAN, will make it unnecessary to go to court ».

123. Dorothy E. Byrne, courriel du 2009-06-15.

124. Voir GERVAIS et JUDGE, *supra*, note 33, p. 192 et s. ; R.T. HUGHES et T.P. ASHTON, *Hughes on Trade-Marks*, 2^e éd., Markham, LexisNexis, 2005, §76, p. 948-949 ; B. GAMACHE, « Quand le sort s'acharne sur la veuve (Clicquot) et l'orphelin(e) (Barbie) ou la protection des marques de commerce célèbres au Canada après les arrêts *Mattel* et *Veuve Clicquot Ponsardin* de la Cour suprême du Canada », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, vol. 256, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 35 ; D.S. DRAPEAU, « Trade-Marks : Fame is not Everything », (2007) 20 *Intellectual Property Journal* 103 ; J.-P. MIKUS, « La protection des marques de commerce notoires au Canada », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, vol. 215, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 63.

L'approche canadienne est certes différente de celle adoptée en France mais l'objectif est le même : protéger les marques associées à l'événement sportif le plus célèbre au monde.