Vol. 7, nº 2

Noms commerciaux vs marques de commerce... Un monde de confusion

Marie Pinsonneault*

Le droit de la propriété intellectuelle étant grandement spécialisé, les experts en ce domaine sont, règle générale, peu enclins à envisager la possibilité que cette ère du droit soit, à certains égards, une extension ou le complément d'un autre domaine, tel celui du droit corporatif. Un coup d'oeil sur les diverses législations régissant ces deux sphères du droit mène à des réflexions pourtant concluantes. En effet, les marques de commerce sont des noms utilisés en liaison avec des services ou des produits. Bien que les marques soient gérées par la *Loi sur les marques de commerce*, nombre d'autres textes législatifs au Canada réglementent également les noms, plus particulièrement les noms utilisés dans quelque autre contexte commercial, tel le nom de la compagnie. En vérité, la multiplicité de législations qui au pays réglementent d'une façon ou d'une autre les noms en général a souvent suscité de fausses perceptions dans l'esprit des juristes et des consommateurs. De nombreuses incertitudes légales règnent en ce domaine, qui apparaît pourtant de prime abord tellement simple!

L'une des principales causes de cet état de confusion à l'égard des noms provient du fait que ceux-ci relèvent d'une législation en partie fédérale et en partie provinciale. Nous éviterons ici d'aborder la question relative à la constitutionnalité de ces législations fédérale et provinciale, ce sujet constituant un débat en soi.

© Marie Pinsonneault, 1994.

* LL.B., DD.N., LL.M., l'auteure est présidente directrice générale de INTELPRO.

Au niveau fédéral, la *Loi sur les marques de commerce* apparaît comme la plus importante législation dans le secteur des noms. Pourtant, plusieurs dispositions comprises dans la *Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral* et à ses règlements régissent les critères entourant l'adoption d'un nom par une compagnie. S'ajoutent à cela plusieurs textes législatifs émanant des provinces qui, en plus de gérer la constitution des entreprises commerciales provinciales, incluent des dispositions relativement au nom de l'entreprise.

De cette pluralité de législations découle un vocabulaire non uniforme pour désigner les diverses catégories de noms utilisés au Canada dans un contexte commercial. Chaque juridiction a pris soin de consacrer des termes et des expressions qui lui conviennent pour désigner les différents types de noms qu'elle reconnaît. Bien que la plupart de ces termes soient en fait des synonymes, il peut arriver que leur connotation diffère quelque peu selon la législation où ils sont utilisés. Coexistent ainsi des termes tels que «nom de compagnie», «nom commercial», «nom corporatif», «dénomination sociale». Le même phénomène est constaté dans la version anglaise des différents textes législatifs: «business name», «trade name», «corporate name», «company name». De façon similaire, on retrouve plusieurs expressions utilisées dans le cas d'entreprises non incorporées: raison sociale, immatriculation, «business registration», styles DBA («doing business as»). À l'intérieur de certains textes législatifs mêmes, il peut arriver qu'on retrouve plusieurs termes pour désigner les noms. Par exemple, dans la *Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral*, le législateur utilise tantôt le terme «nom», tantôt celui de «nom corporatif» ou de «nom de compagnie». Bref, il y a peu d'uniformité terminologique même au sein d'une seule loi. Peu importe toutefois le terme sous lequel est désigné le nom, *un nom est un nom*! Qu'il s'agisse d'une marque de commerce, d'un nom commercial, d'un nom corporatif, d'une raison sociale ou d'une immatriculation, le nom sera utilisé dans le cours normal du commerce et sera, en conséquence, soumis aux principes de la common law et du droit civil au Québec. Le premier utilisateur d'un nom, et non celui qui l'enregistre, pourra prétendre à certains droits. Bien que ce principe soit simple et largement reconnu, il fait encore aujourd'hui l'objet de nombreux débats.

L'impact d'une telle multiplicité de législations ne saurait être passé sous silence. La coexistence de plusieurs textes de loi a entraîné la création de plusieurs registres distincts. Outre le registre des marques de commerce, il existe un registre comportant les noms d'entreprises constituées au niveau fédéral de même qu'au moins un

registre équivalent dans chaque province. Chaque province a son propre registre qui obéit à ses propres règles d'enregistrement des noms. Néanmoins, il est un élément que tous ces registres ont en commun: ils ne créent aucun droit! Tous ont été constitués dans l'unique but de publiciser les noms, et non de conférer à leurs titulaires des droits. Aucun nom n'est protégé par le simple fait de son enregistrement, de son incorporation ou de son inscription sur un registre.

Dans plusieurs juridictions, aucune vérification de confusion n'est effectuée préalablement à l'inscription d'un nom au sein d'un registre. Dans les provinces où une quelconque vérification est effectuée, celle-ci n'est que sommaire, de sorte que des petites différences entre les noms permettront très souvent la coexistence de noms semblables sur un même registre.

La pluralité des registres encourage dans certains cas une pratique contraire à la logique juridique prônée par le droit. En effet, il arrive qu'une entreprise qui se voit refuser l'inscription d'un nom auprès d'une juridiction s'adresse à une autre qui acceptera d'enregistrer ce même nom. Est-ce à dire que la pluralité des législations et des registres au Canada encourage l'adoption de noms similaires dans différentes juridictions? Est-ce également à dire que cet état de fait encourage l'adoption illégale de noms qui porteront à confusion, en permettant à celui qui se voit refuser l'inscription de son nom auprès d'un registre, de se diriger vers une autre juridiction dont les formalités sont différentes ou auxquelles n'apparaissent pas les références ayant freiné l'inscription du nom sur un premier registre?

Il existe également des situations où un nom est en usage, sans être enregistré à titre de marque, et sans que l'entreprise ne soit ni incorporée, ni enregistrée comme raison sociale (ou immatriculée). Dans ces cas, même une étude des plus approfondies des registres provinciaux, du registre fédéral ou du registre des marques de commerce ne permettra pas que soit répertorié le nom. Seule la consultation d'autres sources dites de common law, constituées de répertoires et registres commerciaux non officiels, permettra de localiser une telle référence. Nombreux sont les exemples où un même nom a été adopté par différentes entreprises et inscrit auprès de registres différents, entraînant une confusion cafardeuse.

Se promener d'une juridiction à l'autre pour obtenir l'inscription d'un nom au sein de n'importe quel registre, à tout prix, comporte certains risques. En agissant de la sorte, on court le risque d'anéantir le titre de protection que le titulaire du nom se verrait autrement

reconnaître, le caractère distinctif dudit nom étant menacé. La protection d'une marque ou d'un nom réside en l'établissement de son caractère distinctif. Pour être protégeable, un nom ou une marque se doit d'être original et unique. La notion de distinctivité, reconnue de façon fort spontanée en matière de marques, est moins populaire lorsqu'il s'agit d'attribuer un nom à une entreprise nouvellement constituée. D'aucuns sont tentés à tort de croire que les critères de distinctivité, appliqués d'une façon si stricte en matière de marques, ne sont ni reconnus ni applicables quand il s'agit d'autres genres de noms. Il importe de dédire cette théorie invoquée par nombre de gens d'affaires qui se justifient ainsi d'adopter un nom faible pour identifier leur entreprise. Il est faux de croire que les critères relatifs à l'adoption d'un nom commercial sont beaucoup plus souples ou flexibles et qu'ils different grandement des critères devant être rencontrés pour qu'une marque soit bonne et valide. En fait, les dispositions retrouvées dans les divers textes législatifs relativement à la reconnaissance juridique d'un nom sont tout à fait similaires aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*. Une comparaison entre les dispositions retrouvées aux règlements de la *Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral* et celles de la *Loi sur les marques de commerce* suffit à nous convaincre que le raisonnement juridique devant être appliqué à l'égard de tout type de noms devrait être substantiellement le même.

Les critères permettant de déterminer s'il y a ou non confusion sont tout à fait similaires dans les deux textes de loi, et le vocabulaire utilisé dans les deux cas est à toutes fins identique. Les règlements de la *Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral* et la *Loi sur les marques de commerce* établissent tous deux que des noms commerciaux ou des marques porteront à confusion si leur emploi est susceptible de faire conclure que les deux entreprises sont les mêmes. Il est à noter que l'expression-clé «est susceptible de faire conclure» se retrouve dans les deux textes de loi. Puisse-t-il s'agir d'une coïncidence? L'article 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* nous enseigne qu'il faut, au moment d'évaluer les risques de confusion, considérer *toutes les circonstances de l'espèce*. L'article 20 du règlement sur les sociétés fédérales par actions établit le même principe, en spécifiant qu'une dénomination sociale est prohibée si elle prête à confusion, compte tenu de *toutes les circonstances*. Dans les deux cas, des exemples de circonstances devant être envisagées sont cités en des termes quasi identiques. Les deux lois précisent qu'il faut considérer, en gros, le caractère distinctif du nom, la nature du commerce, le genre des marchandises, des services ou de l'entreprise

exploitée, le degré de ressemblance entre les marques ou les noms commerciaux, etc.

L'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce* énumère, pour sa part, une série de marques interdites. Par exemple, il serait impossible d'adopter une marque si celle-ci ressemble à des armoiries ou si elle suggère qu'elle a reçu l'approbation royale ou gouvernementale. Certaines expressions officielles comme ONU (Organisation des Nations Unies) sont également prohibées en vertu de l'article 9. Les articles 16 et 17 du règlement sur la *Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral* sont libellés en des termes quelque peu différents, mais ils établissent le même principe de base. L'article 9(1)(j) de la *Loi sur les marques de commerce* énonce une prohibition expresse de l'adoption de mots scandaleux, obscènes et immoraux à titre de marques. Une prohibition semblable est retrouvée à l'article 18 des règlements sur les sociétés par actions de régime fédéral.

Les dispositions de l'un des articles les plus célèbres de la *Loi sur les marques de commerce* sont elles aussi quasi identiques à celles du règlement de la *Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral*. L'article 12(1)(a) de la *Loi sur les marques* nous enseigne qu'une marque n'est pas enregistrable si elle ne constitue principalement qu'un nom ou un nom de famille, tout comme le fait l'article 19(c) du règlement de la *Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral*. Les deux dispositions empruntent une terminologie très semblable et spéficient qu'il ne doit pas s'agir du nom d'un individu vivant ou décédé dans les 30 dernières années.

Dans la même veine, une marque descriptive ne peut être enregistrée selon l'article 12(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce*, alors qu'un nom corporatif descriptif est également prohibé en vertu de l'article 19 du règlement fédéral. Une dénomination fausse ou trompeuse ne peut non plus être enregistrée comme marque ou être adoptée comme nom corporatif, tel que l'enseignent les articles 12(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce* et 23 du règlement fédéral. Ici encore, les mots utilisés lors de la rédaction des deux textes législatifs sont très semblables. De la même façon, l'adoption de noms géographiques en tant que marque ou nom commercial est prohibée par l'article 12(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce* et par l'article 19 du règlement de la *Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral*.

Finalement, la célèbre exception prévue par l'article 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce* se retrouve au dernier paragraphe de l'article 23 du règlement fédéral. Ceci signifie qu'un terme descrip-

tif, un nom géographique ou un nom de famille pourra validement être adopté en tant que marque ou dénomination sociale fédérale si le nom a acquis un sens dérivé. Ainsi, la marque ou le nom devenu très connu de par l'usage qu'on en a fait pourra être adopté. Fait intéressant, le règlement de la *Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral* emploie l'expression «sens dérivé» telle que consacrée par la jurisprudence en matière de marques de commerce.

Il devient donc risqué de prétendre que les marques de commerce et les dénominations sociales sont tout à fait différentes et qu'elles sont menées par des principes opposés. En fait, leur validité et leur protection sont sujettes à des critères légaux très similaires et aux principes reconnus en common law (et en droit civil). Les marques et les dénominations sociales sont toutefois soumises à des formalités différentes et inscrites auprès de registres différents.

La confusion suscitée par la pluralité des systèmes reconnus par les diverses juridictions ne semble toutefois pas avoir été fort bien comprise par les législateurs. Il est à souligner qu'au Québec une série de lois connexes au nouveau Code civil, dont le rôle est de créer de nouveaux registres, a été adoptée. Plus particulièrement, la *Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales* crée un tout nouveau registre pour les entreprises au Québec. Cette nouvelle législation bouleverse l'ancien système visant l'incorporation des entreprises et l'enregistrement des raisons sociales au Québec.

Avec l'avènement de cette nouvelle législation, il n'est désormais plus nécessaire, voire possible, d'enregistrer une raison sociale au Québec. La notion de raison sociale disparaît et est désormais remplacée par un concept nouveau et d'ailleurs fort innovateur. Les entreprises oeuvrant au Québec doivent désormais obéir à des règles nouvelles et à des formalités nouvelles, quoique le raisonnement juridique demeure relativement le même. Le *Fichier central des entreprises* est en voie d'extinction et disparaîtra tout à fait, une fois la transition vers le nouveau registre désigné par l'expression «CIDREQ» complétée. Bien que ce registre ne se veuille pas spécifiquement un registre des noms, il comprend un index aux noms.

Désormais, toute personne exerçant une activité au Québec aura l'obligation de s'*immatriculer* en vertu de la nouvelle législation. La notion d'immatriculation remplace désormais celle de l'enregistrement des raisons sociales. L'immatriculation est obligatoire et n'a lieu qu'une seule fois, en produisant une déclaration initiale. Une déclaration annuelle et des déclarations modificatives seront toutefois subséquemment produites. Les entreprises dont la raison sociale était enregistrée sous l'ancien système disposent d'une année pour s'immatriculer. Les entreprises nouvellement incorporées au fédéral et oeuvrant au Québec disposent désormais d'un délai de 60 jours pour s'immatriculer. Le défaut de s'immatriculer entraîne des conséquences et des pénalités importantes, telle l'impossibilité d'ester en justice.

La nouvelle législation élimine la définition traditionnelle qui obligeait les entreprises *faisant affaires* au Québec à la procédure de l'enregistrement d'une raison sociale. La notion de «faire affaires» au Québec est élargie et, désormais, toute entreprise devra s'immatriculer dans la mesure où elle exerce une activité au Québec. Sera assujettie à l'obligation de s'immatriculer toute entreprise ayant simplement une adresse au Québec et possédant un établissement ou un casier postal, une ligne téléphonique ou accomplissant au Québec «un acte dans le but d'en tirer profit». Cette définition se veut large. La notion d'accomplissement d'un acte est susceptible d'englober tout genre d'activité à caractère commercial, y compris la vente ou la distribution d'un produit, même si l'entreprise n'a pas d'établissement au Québec. Il est également précisé que l'entreprise sera soumise à l'obligation de s'immatriculer même si l'acte est accompli par l'entremise d'un représentant agissant en vertu d'un mandat général.

Les entreprises étrangères ou les compagnies extra-provinciales devront s'immatriculer dès qu'elles accompliront au Québec un acte dans le but d'en tirer profit. La demande d'immatriculation est préparée suivant un formulaire prescrit. Doit être indiquée à la section A de ce formulaire la nature des activités de l'entreprise. Plus étonnante encore est l'exigence de la section E, qui prescrit l'énumération de *tous les autres noms utilisés au Québec par l'entreprise*. Cette exigence semble vouloir englober les marques de commerce utilisées au Québec, qui devront désormais être citées au formulaire d'immatriculation. Voilà qui risque de chambarder la pratique du droit des marques tant pour les praticiens québécois que pour leurs homologues extra-provinciaux et étrangers. De cette exigence découlent de nombreuses questions non résolues à ce jour.

Le titulaire de la marque, qu'il soit du Québec, d'une autre province ou d'un pays étranger, devra s'immatriculer et énumérer à la section E du formulaire d'enregistrement le nom des produits qu'il vend au Québec. Si les produits sont vendus par un licencié, il est probable que le titulaire de la marque sera quand même considéré comme accomplissant un acte dans le but d'en tirer profit au Québec,

par le biais d'un représentant. Le même raisonnement pourrait s'appliquer si le produit est vendu par un distributeur, obligeant le titulaire de la marque à s'immatriculer et à énumérer la liste des produits qu'il vend au Québec par l'entremise de son distributeur, soit son représentant. Le licencié, pour sa part, accomplit sans contredit un acte commercial au Québec et il devra s'immatriculer. La question relative à son devoir d'inscrire à la section E du formulaire les noms qu'il utilise à titre de licencié demeure incertaine. Bien que d'aucuns prétendent que le licencié doive se soumettre à cette obligation, les tribunaux pourraient fort bien en décider autrement et assouplir la règle à leur égard. Le distributeur qui, de toute évidence, accomplit un acte dans le but d'en tirer profit au Québec devra s'immatriculer. Il est toutefois peu probable qu'on l'oblige à énumérer à la section E la liste des produits qu'il distribue, ces marques étant plutôt censées être utilisées par leur propriétaire via un représentant. (Voir l'annexe 2)

Il importe de mentionner que la demande d'immatriculation aux autorités gouvernementales ne fera pas l'objet d'un examen approfondi sur la confusion possible du nom avec d'autres noms existant déjà au sein du commerce. Le nom sera automatiquement porté au registre, mais les règles de droit régissant l'admissibilité du nom à quelque titre de protection demeurent inchangées, claires et strictes. Le nom ne doit pas porter à confusion avec une autre dénomination sociale ou marque. La responsabilité de s'assurer de la disponibilité du nom appartient au propriétaire ou à l'utilisateur de ce nom. La vérification gouvernementale autrefois effectuée *a priori* n'est plus: le devoir d'effectuer une recherche et de s'assurer que le nom est disponible repose entièrement sur les épaules de l'entreprise et de son juriste. Cette responsabilité est énorme et suggère qu'il faille désormais vérifier non seulement les registres provinciaux mais également tous les autres registres susceptibles de contenir des noms portant à confusion. S'il y a confusion, l'affaire sera portée devant un tribunal administratif. Il est également intéressant de noter que la nouvelle législation québécoise incorpore les mêmes principes et critères d'admissibilité que ceux de la *Loi sur les marques de commerce*, de la *Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral* et aux autres législations provinciales.

D'ici quelques années, CIDREQ deviendra vraisemblablement une source de consultation valable, puisque tous les noms en usage au Québec seront peut-être finalement centralisés sur un registre unique. Le Québec vit (ou survit) pour l'instant une période de transition. Dans un effort d'uniformiser le vocabulaire employé au

Québec en matière de noms, le législateur s'est efforcé de n'utiliser que le terme **nom** pour désigner tous les types de désignations. En agissant de la sorte, il semble avoir maladroitement incorporé au système juridique québécois une toute nouvelle expression ou notion, soit celle de l'immatriculation. Les juristes et entrepreneurs québécois se retrouvent maintenant avec une expression qui s'ajoute à la liste déjà très longue des «noms de nom» consacrée par les différentes législations au Canada.

ANNEXE 1

Règlement – Société par actions de régime fédéral

Confusion de dénominations

13. Une dénomination sociale prête à confusion avec

a) une marque de commerce si l'emploi des deux **est susceptible de faire conclure** que l'entreprise exploitée ou dont l'exploitation est envisagée sous la dénomination sociale et l'entreprise qui utilise la marque de commerce ne constitue qu'une seule entreprise, que la nature des affaires de chacune soit généralement la même ou non; ou

b) une dénomination commerciale si l'emploi des deux est susceptible de faire conclure que l'entreprise exploitée ou dont l'exploitation est envisagée sous la dénomination sociale et l'entreprise exploitée sous la dénomination commerciale ne constituent qu'une seule entreprise, que la nature des affaires de chacune soit généralement la même ou non.

Loi sur les marques de commerce

Quand une marque ou un nom crée de la confusion

6.(1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région **serait susceptible de faire conclure** que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région **serait susceptible de faire conclure** que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région **serait susceptible de faire conclure** que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

Éléments d'appréciation

6.(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, la cour ou le registraire, selon le cas, **doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris**:

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

c) le genre des marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

20. Aux fins de l'alinéa 12(1)a) de la Loi, une dénomination sociale est prohibée lorsqu'elle prête à confusion, **compte tenu de toutes les circonstances, y compris**

a) le caractère distinctif inhérent de l'ensemble des éléments ou de quelque élément d'une marque de commerce ou d'une dénomination commerciale et la mesure dans laquelle la marque ou la dénomination est devenue connue;

b) la durée pendant laquelle la marque de commerce ou la dénomination commerciale a été utilisée;

c) le genre de biens ou services liés à une marque de commerce

ou le genre d'entreprise exploitée sous une dénomination commerciale ou liée à cette dénomination, y compris la probabilité d'une concurrence parmi les entreprises qui utilisent semblable marque de commerce ou une dénomination commerciale;

d) la nature du commerce auquel est lié une marque de commerce ou une dénomination commerciale, y compris le genre de produits ou services et les moyens par lesquels ils sont offerts ou distribués;

e) le degré de ressemblance visuelle ou phonétique entre la dénomination sociale proposée et toute marque de commerce ou dénomination commerciale, ou le degré de ressemblance dans les idées qu'elles suggèrent; et

f) la région territoriale du Canada dans laquelle la dénomination sociale proposée ou une dénomination commerciale déjà existante est susceptible d'être utilisée.

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. S.R., c. T-10, art. 6.

Dénominations sociales prohibées

16. Aux fins de l'alinéa 12(1)a) de la Loi, une dénomination sociale est prohibée lorsqu'elle renferme n'importe lequel des mots suivants:

a) «Air Canada»;

b) «Lignes aériennes Trans Canada» ou «Trans Canada Airlines»;

c) «Canada Standard» ou «CS»;

d) «Coopérative», «Cooperative», «pool» ou «coop», lorsqu'il évoque une entreprise coopérative;

e) «Colline du Parlement» ou «Parliament Hill»;

f) «Gendarmerie Royale du Canada», «Royal Canadian Mounted Police», ou «RCMP»; ou

g) «Nations Unies», ou «United Nations», «ONU» ou «UN».

17. Aux fins de l'alinéa 12(1)a) de la Loi, une dénomination sociale est prohibée lorsque la dénomination implique que la société

a) exploite son entreprise sous la protection ou avec l'approbation ou l'autorisation royale, vice-royale ou gouvernementale, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme ou d'un ministère gouvernemental approprié qui en fait la demande par écrit;

Marques interdites

9. (1) Nul ne doit 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:

a) les armoiries, l'écusson ou le drapeau de Sa Majesté;

b) les armoiries ou l'écusson d'un membre de la famille royale;

c) le drapeau, les armoiries ou l'écusson de Son Excellence le gouverneur général;

d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les marchandises ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l'approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou sont produits, vendus ou exécutés sous le patronage ou sur l'autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;

e) les armoiries, l'écusson ou le drapeau adoptés et employés à toute époque par le Canada ou par une province ou municipalité au Canada, à l'égard desquels le registraire, sur la demande du gouvernement du Canada ou de la province ou municipalité intéressée, a notifié au public leur adoption et leur emploi;

b) est parrainée ou contrôlée par le gouvernement du Canada, le gouvernement d'un pays autre que le Canada ou par une autorité politique ou un organisme d'un tel gouvernement, ou y est affiliée, à moins que le gouvernement, l'autorité politique ou l'organisme concerné ne consente par écrit à l'emploi de cette dénomination;

c) est parrainée ou contrôlée par une université ou une association de comptables, d'architectes, d'ingénieurs, d'avocats, de médecins, de chirurgiens ou toute autre association professionnelle reconnue par les lois du Canada ou d'une province, ou y est affiliée, à moins que l'université ou l'association professionnelle concernée ne consente par écrit à l'emploi de cette dénomination; ou

d) exploite une entreprise de banque, compagnie de prêt, compagnie d'assurance, société de fiducie ou autre intermédiaire financier ou encore en tant que bourse réglementée par les lois du Canada ou d'une province à moins que le ministère ou l'organisme gouvernemental approprié ne consente par écrit à l'emploi de cette dénomination.

18. Aux fins de l'alinéa 12(1)a) de la Loi, une dénomination sociale est prohibée lorsque la dénomination renferme un **mot ou une expression qui est obscène ou suggère une entreprise scandaleuse, obscène ou immorale**.

f) l'emblème héraldique de la Croix-Rouge sur fond blanc, formé en transposant les couleurs fédérales de la Suisse et retenu par la Convention de Genève pour la protection des victimes de guerre de 1949, comme emblème et signe distinctif du service médical des forces armées et utilisé par la Société de la Croix-Rouge Canadienne, ou l'expression «Croix-Rouge» ou «Croix de Genève»;

g) l'emblème héraldique du Croissant rouge sur fond blanc, adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l'alinéa f) par un certain nombre de pays musulmans;

h) le signe équivalent des Lion et Soleil rouges employés par l'Iran aux mêmes fins que celles mentionnées à l'alinéa f);

h.1) le signe distinctif international de la protection civile – triangle équilatéral bleu sur fond orange – visé au paragraphe 4 de l'article 66 de l'annexe 5 de la *Loi sur les conventions de Genève*;

i) les drapeaux, armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques, ou tout signe ou timbre de contrôle et garantie officiels, dont l'emploi comme devise commerciale a été l'objet d'un avis d'opposition reçu en conformité avec les stipulations de la Convention et publiquement donné par le registraire;

j) **une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral;**

k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant;

l) le portrait ou la signature d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

m) les mots «Nations Unies», ou le sceau ou l'emblème officiel des Nations Unies;

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème:

i) adopté ou employé par l'une des forces de Sa Majesté telles que les définit la *Loi sur la défense nationale*,

ii) d'une université, ou

iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,

à l'égard desquels 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;

o) le nom «Gendarmerie royale du Canada» ou «G.R.C.», ou toute autre combinaison de lettres se rattachant à la Gendarmerie royale du Canada, ou toute représentation illustrée d'un membre de ce corps en uniforme.

19. Aux fins de l'alinéa 12(1)a) de la Loi, une dénomination sociale est prohibée lorsque la dénomination n'est pas distinctive parce que

a) elle est trop générale,
b) elle ne fait que décrire, en quelque langue que ce soit, la qualité, la fonction ou une autre caractéristique des biens ou services dont la société fait ou envisage de faire le commerce,
c) elle est **principalement ou uniquement le prénom ou le nom de famille**, utilisé seul, d'un **particulier vivant ou décédé dans les trente années** qui précèdent la date de la demande de cette dénomination au directeur, ou
d) elle est principalement ou uniquement un **nom géographique** utilisé seul.

Dénomination trompeuse

23. Aux fins de l'alinéa 12(1)a) de la Loi, une dénomination sociale est trompeuse **si elle décrit incorrectement**, en quelque langue que ce soit:

a) l'entreprise, les biens ou services par rapport auxquels on se propose de l'employer;
b) les conditions sous lesquelles les biens ou services seront produits ou fournis ou les personnes qui doivent être employées pour la production ou la fourniture de ces biens ou services; ou
c) le lieu d'origine de ces biens ou services,

Marques de commerce enregistrables

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

a) elle est constituée d'un mot **n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années** précédentes;
b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle ne donne pas une description claire, ou donne **une description fausse et trompeuse**, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui y sont employées, ou du **lieu d'origine** de ces marchandises ou services;
c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l'une des marchandises ou de l'un des services à l'égard desquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer;
d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;
e) elle est une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption;
f) elle est une dénomination dont l'article 10.1 interdit l'adoption.

à moins que la personne demandant la dénomination n'établisse que la dénomination a acquis, par son emploi, et continue d'avoir un sens dérivé à la date de la demande.

Considération de la dénomination dans son ensemble

14. Sous réserve de l'article 19, lorsqu'on détermine si une dénomination commerciale est distinctive, la dénomination **comme un tout**, et non seulement ses divers éléments, est prise en considération.

2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant. L.R. (1985), c. T-13, art. 12; 1990, c. 20, art. 81.

ANNEXE 2

Immatriculation
Marques de commerce

PERSONNE MORALE OU PHYSIQUE	PROVINCE/ PAYS D'ORIGINE	«DEVOIR D'IMMATRICULATION
Titulaire de la marque	QUÉBEC	OUI
Titulaire de la marque	ALBERTA	
usage au Québec		OUI
usage par licencié	QUÉBEC	?
produit vendu par un distributeur	QUÉBEC	?
Titulaire de la marque	ÉTATS-UNIS	
usage au Québec		OUI
usage par licencié	QUÉBEC	?
produit vendu par un distributeur	QUÉBEC	?
Licencié	QUÉBEC	
immatriculation de son nom		OUI
immatriculation de la marque licenciée		OUI
Distributeur	QUÉBEC	
immatriculation de son nom		OUI
immatriculation de la marque du produit distribué		?

Vol. 7, nº 2

Déclin ou renouveau de la Convention de Berne

Nicolas Rouart*

La Convention de Berne, depuis sa naissance le 9 septembre 1886, a fait l'objet de révision environ tous les vingt ans. Celle de Berlin, le 13 novembre 1908, fut suivie de celle de Rome le 2 juin 1928, puis de Bruxelles le 26 juin 1948 et la dernière eut lieu à Stockholm-Paris, les 14 juillet 1967 et 24 juillet 1971.

Nous sommes donc entrés à l'intérieur d'une période où pourrait intervenir une autre révision. La préparation d'une conférence diplomatique constitue une vaste entreprise car, d'une part, le nombre des États membres couvre aujourd'hui l'ensemble de la planète. La dizaine d'États signataires de la Convention, en 1886, a dépassé aujourd'hui la centaine. D'autre part, la souveraineté des États oblige à appliquer la règle de l'unanimité pour modifier l'ensemble de la Convention. Aussi, l'idée est-elle apparue de rédiger un protocole à la Convention de Berne qui viendrait compléter ou améliorer le contenu d'un certain nombre d'articles.

En effet, la raison d'être de l'Union de Berne est indiquée dès l'article premier de la Convention. Il s'agit d'organiser la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques. Depuis 1971, de nombreux éléments d'ordre matériel comme d'ordre politique ont modifié la diffusion, ainsi que l'exploitation des oeuvres qui, l'une et l'autre, revêtent un aspect global.

Peut-on parler de déclin? Jamais la Convention de Berne n'a recensé autant de membres. Au 1er janvier 1994, leur nombre s'éle-

© Nicolas Rouart, 1994.

* Docteur en droit, Délégué aux Affaires générales de la SACD (Société des auteurs dramatiques de France).