

## Propriété intellectuelle : s'orienter dans le système canadien des marques officielles

Anthony Prenol

En parallèle avec le système canadien des marques de commerce se trouve le régime des « marques officielles ». Ce dernier est exclusif aux autorités publiques, telles que les services publics, les diffuseurs, les hôpitaux et d'autres organisations contrôlées par le gouvernement, et confère des droits qui, à plusieurs égards, dépassent ceux associés aux marques de commerce. Quoiqu'elles soient avantageuses pour les entités admissibles, les marques officielles peuvent entrer en conflit avec les intérêts des propriétaires de marques de commerce, et l'ont déjà fait à diverses reprises.

Voici ce que vous devez savoir sur le système des marques officielles au Canada.

### QU'EST-CE QU'UNE MARQUE OFFICIELLE?

Depuis les années 1930, la *Loi sur les marques de commerce* (Canada) (la « loi ») confère une protection à une catégorie spéciale de marques connue sous le nom de « marques officielles ». L'article 9 de la loi, entre autres, interdit l'adoption à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, de toute marque, tout insigne, tout écusson ou tout emblème composés d'une marque officielle, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait la confondre avec une marque officielle. Il interdit également l'enregistrement d'une marque de commerce qui pourrait être confondue avec une marque officielle.

Les tribunaux se sont peu intéressés à la définition des caractéristiques des marques officielles; ils ont mis de côté des marques officielles pour diverses raisons au fil des ans. Dans le futur, il est possible que les tribunaux adoptent un point de vue plus strict à l'égard de ce qui constitue une marque officielle, par exemple, en exigeant qu'une marque soit liée à la mission fondamentale d'une autorité publique avant qu'elle soit reconnue comme une marque officielle.



## QUI PEUT ADOPTER UNE MARQUE OFFICIELLE?



Seule une autorité publique canadienne, telle qu'un organisme ou une agence gouvernementale fédéral, provincial ou municipal, peut obtenir auprès du registraire des marques de commerce (le « registraire ») la publication d'une marque officielle.

Pour publier l'avis d'une marque officielle, le registraire exige que le requérant fournisse une preuve attestant que celui-ci constitue une « autorité publique au Canada » et respecte un critère à deux volets, soit :

1. qu'un contrôle important soit exercé par le gouvernement compétent sur les activités du requérant;
2. que les activités du requérant servent l'intérêt public.

Le registraire exige également que le requérant fournisse une preuve de l'adoption et de l'utilisation de sa marque officielle. Si ces conditions sont remplies, le registraire publiera un avis de la marque officielle dans le *Journal des marques de commerce*, la publication où figurent les demandes d'enregistrement de marques de commerce aux fins d'opposition.

Si le registraire estime que le requérant n'est pas une autorité publique et s'il refuse donc de publier un avis en vertu de l'article 9, le requérant peut faire appel de la décision.

## DE QUELLES PROTECTIONS LES MARQUES OFFICIELLES BÉNÉFICIENT-ELLES?

La loi prévoit des protections étendues à l'égard des marques officielles. Par exemple, les marques officielles ne font pas l'objet des examens par le registraire auxquels sont soumises les demandes d'enregistrement de marques de commerce, ou de procédures d'opposition par des tiers. De plus, l'avis d'une marque officielle a une durée indéterminée, contrairement à un enregistrement de marque de commerce qui doit être renouvelé tous les 15 ans.

Les autorités publiques ne sont pas tenues de désigner les produits et les services qui sont associés aux marques officielles qu'elles ont adoptées et qu'elles utilisent. Bien que certaines autorités publiques désignent volontairement les produits et services particuliers associés à leur marque officielle, cette inclusion n'a aucune incidence sur l'étendue de la protection accordée à la marque officielle. En particulier, puisque la loi interdit l'adoption de toute marque qui ressemble de trop près à une marque officielle, l'inclusion de produits et services dans un avis en vertu de l'article 9 n'a pas d'incidence sur la possibilité qu'il soit reconnu qu'une marque de commerce contrevienne à l'article 9 de la loi.

Le registraire n'a également pas imposé aux autorités publiques l'exigence d'indiquer la date à laquelle elles ont adopté et utilisé pour la première fois leur marque officielle. Une demande d'avis en vertu de l'article 9 aura préséance sur une demande d'enregistrement d'une marque de commerce similaire par un tiers même si le tiers peut avoir adopté et utilisé sa marque de commerce avant l'adoption et l'utilisation par l'autorité publique de sa marque officielle.

## QUELLE EST L'INCIDENCE DES MARQUES OFFICIELLES SUR LES TIERS?



Les marques officielles peuvent procurer une protection similaire aux marques de commerce déposées et, à certains égards, une plus grande protection que celles-ci.

Puisqu'il n'est pas nécessaire que les marques officielles se limitent à des produits ou des services particuliers, elles peuvent servir d'objection à de nombreuses marques de commerce différentes qui ne sont pas utilisées, ou qui ne sont pas destinées à être utilisées, en lien avec des produits ou des services similaires à ceux associés à la marque officielle.

Bien que les avis de marques officielles n'interdisent pas à un tiers de continuer d'utiliser sa marque de commerce de la même façon qu'avant la publication de l'avis d'une marque officielle, ils interdisent à un tiers d'étendre l'utilisation d'une marque de commerce similaire à d'autres produits ou services. Ils peuvent également

permettre d'empêcher un tiers d'enregistrer une marque de commerce même si le tiers a utilisé sa marque de commerce pour la première fois avant que le propriétaire de la marque officielle commence à utiliser sa marque.

## LE REGISTRAIRE PEUT-IL REFUSER DES MARQUES OFFICIELLES?

Le registraire adopte la position selon laquelle il n'a pas le pouvoir de refuser de donner un avis public d'une marque officielle pour un autre motif que le fait que le requérant n'est pas une « autorité publique » canadienne ou que celui-ci n'a pas adopté et utilisé sa marque comme une marque officielle pour des produits ou des services.

Cela dit, la jurisprudence fait état d'un cas où un tribunal a noté que le registraire peut toujours refuser une demande de publication d'un avis en vertu de l'article 9 pour une question d'« ordre public ». Le tribunal a cité les exemples hypothétiques suivants de marques officielles contraires à l'ordre public :

- Une marque officielle d'un gouvernement provincial laissant faussement croire que les produits de la mer provenant de cette province ont été transformés et emballés dans une autre province.
- Une marque officielle exprimant une obscénité dans l'une des deux langues officielles du Canada.

Dans une autre affaire, toutefois, le tribunal a jugé que le registraire « n'a virtuellement pas le pouvoir discrétionnaire de refuser de donner avis public d'adoption et emploi d'une marque comme marque officielle, une fois que l'auteur de la demande établit qu'il a satisfait aux critères de la loi. »

À la lumière de ces décisions, les parties qui souhaitent contester une marque officielle auraient intérêt à fonder leur argumentaire sur le non-respect du critère légal. Toutefois, il est possible que les tribunaux étudient davantage la portée de l'exception dans le cas des marques contraires à l'« ordre public ».

## QUELLE EST LA PROCÉDURE D'OPPOSITION À UNE MARQUE OFFICIELLE?

Les plaideurs ont tenté de s'opposer à des marques officielles au moyen de l'une ou de plusieurs procédures parmi les suivantes : action (c'est-à-dire, en déposant une déclaration auprès du tribunal); appel en vertu de la loi; contrôle judiciaire en vertu de la *Loi sur les Cours fédérales*. Les tribunaux ont statué que les tiers ne disposent pas d'un droit d'appel prévu par la loi afin de s'opposer à des marques officielles puisque seuls le registraire et l'autorité publique sont parties à la décision du registraire. Par conséquent, les tiers ont l'option de contester une marque officielle au moyen d'une action ou d'un contrôle judiciaire.

Il existe plusieurs avantages à procéder au moyen d'une action, dont la capacité d'obtenir une communication préalable et d'éviter la limite de 30 jours associée aux demandes de contrôle judiciaire.



Compte tenu de la limite de 30 jours imposée par la *Loi sur les Cours fédérales* en vue de demander un contrôle judiciaire, une partie qui dépasse cette limite peut soit demander une prolongation du délai, soit demander une déclaration, dans le cadre d'une action, stipulant que le propriétaire de la marque officielle ne peut pas faire valoir ses droits associés à la marque.

La Cour fédérale du Canada a jugé qu'une prolongation du délai de dépôt d'une demande de contrôle judiciaire à l'égard de la publication d'une marque officielle peut être accordée lorsque cela est dans l'intérêt de la justice. Dans un cas, la Cour fédérale du Canada a statué qu'une partie pouvait contester un avis d'une marque officielle quelque 27 ans après la publication de celui-ci, car la partie n'avait pas connaissance de l'avis lorsqu'il a été publié initialement et n'avait pas de motifs de le contester jusqu'à ce qu'il soit cité en opposition à la partie dans le cadre de la poursuite liée à la propre demande de marque de commerce de celle-ci.

Les parties souhaitant s'opposer à des marques officielles en vertu d'un contrôle judiciaire doivent prouver qu'elles sont « directement touchées » par l'objet de la demande.

À ce jour, la Cour fédérale du Canada s'est montrée réticente à refuser d'octroyer la qualité pour agir à une partie qui demande un contrôle judiciaire au motif que cette partie n'est pas « directement touchée » par l'avis en vertu de l'article 9 en question. Compte tenu des interdictions prévues par la loi relativement à l'adoption, à l'utilisation et à l'enregistrement de marques qui, de façon générale, entrent en conflit avec des marques officielles, la cour est susceptible d'octroyer la qualité pour agir à toute partie pouvant démontrer qu'elle utilise actuellement, ou entend utiliser, une marque qui ressemble à une marque officielle. La cour est également susceptible d'octroyer la qualité pour agir à une partie qui peut démontrer qu'elle représente les intérêts d'une section du public en vue de s'assurer qu'une personne donnée ne s'approprie pas à tort une marque officielle.

## DE QUELLE FAÇON LES TIERS PEUVENT-ILS TRAITER LES OBJECTIONS LIÉES À DES MARQUES OFFICIELLES?

Si, au cours d'une poursuite liée à une demande de marque de commerce, le requérant reçoit une objection de la part du registraire de la marque officielle d'un tiers, le requérant dispose de plusieurs options pour y donner suite.

Si le requérant peut démontrer que le propriétaire de la marque officielle en question n'existe plus, le registraire retirera l'objection liée à la marque officielle.

Dans la négative, le requérant peut demander à l'autorité publique pertinente de consentir à l'enregistrement de sa marque de commerce. Dans bien des cas, l'intérêt principal de l'autorité publique est de se protéger contre l'utilisation par des tiers de marques similaires associées à des produits et des services concurrentiels. L'autorité publique sera donc

susceptible de consentir à l'enregistrement d'une marque par une personne qui n'est pas son concurrent.



Le requérant peut également faire valoir que le degré de ressemblance entre sa marque de commerce et la marque officielle en question est insuffisant pour refuser l'enregistrement de sa marque.

Puisque la ressemblance est le critère prévu dans la loi, plutôt que la possibilité de confusion, il ne sera pas possible de surmonter une objection liée à une marque officielle identique au moyen d'un argumentaire. Par contre, il est souvent possible de surmonter une objection liée à une marque officielle similaire, mais non identique. La Cour fédérale du Canada a statué que le critère de ressemblance doit être déterminé en examinant si une personne qui connaît seulement la marque officielle et s'en souvient vaguement serait portée, à la première impression, à confondre les deux marques. La question est de savoir si les consommateurs sont susceptibles de confondre les deux marques, mais pas s'ils sont susceptibles d'établir un lien entre les produits ou services associés à une marque et une autre marque. Un requérant qui répond à une objection fondée sur un avis d'une marque officielle durant la poursuite liée à sa demande évaluera habituellement les trois options susmentionnées avant de décider, si aucune de ces options n'est susceptible de réussir, d'entamer des procédures judiciaires pour contester la marque officielle en question. Dans les cas où un propriétaire de marque de commerce décide de contester une marque officielle par voie de litige, il voudra prendre en considération les diverses questions de procédure et de fond mentionnées ci-dessus.

Bien qu'un important courant jurisprudentiel relatif aux marques officielles s'est développé au fil des ans, il est également très probable que les futures décisions des tribunaux apportent une plus grande clarté sur des enjeux comme les contestations de marques officielles pour d'autres motifs que le respect des critères de la loi.

## COORDONNÉES

### **Sunny Handa**

sunny.handa@blakes.com

514-982-4008

### **Anthony Prenol**

anthony.prenol@blakes.com

416-863-4292