

AVIS

L'auteur a autorisé l'Université de Montréal à reproduire et diffuser, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, et exclusivement à des fins non lucratives d'enseignement et de recherche, des copies de ce mémoire ou de cette thèse.

L'auteur et les coauteurs le cas échéant, conservent néanmoins la liberté reconnue au titulaire du droit d'auteur de diffuser, éditer et utiliser commercialement ou non ce travail. Les extraits substantiels de celui-ci ne peuvent être imprimés ou autrement reproduits sans autorisation de l'auteur.

L'Université ne sera aucunement responsable d'une utilisation commerciale, industrielle ou autre du mémoire ou de la thèse par un tiers, y compris les professeurs.

NOTICE

The author has given the Université de Montréal permission to partially or completely reproduce and diffuse copies of this report or thesis in any form or by any means whatsoever for strictly non profit educational and purposes.

The author and the co-authors, if applicable, nevertheless keep the acknowledged rights of a copyright holder to commercially diffuse, edit and use this work if they choose. Long excerpts from this work may not be printed or reproduced in another form without permission from the author.

The University is not responsible for commercial, industrial or other use of this report or thesis by a third party, including by professors.

Université de Montréal

Les marques de commerce au Canada :
analyse de certains points de droit international et de droit comparé

par
Benoît St-Sauveur

Faculté des études supérieures

Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures
en vue de l'obtention du grade LL.M. en droit des technologies de l'information

2003-04-30

© Benoît St-Sauveur, 2003



Université de Montréal
Faculté des études supérieures

Ce mémoire intitulé

Les marques de commerce au Canada:
Analyse de certains points international et de droit comparé

présenté par :

Benoît St-Sauveur

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Vincent Gautrais
Président-rapporteur

Ysolde Gendreau
Directrice de recherche

Karim Benyekhlef
Membre du jury

Résumé et mots clés en français

MARQUES; DROIT INTERNATIONAL; DROIT COMPARÉ; EXAMEN; UTILISATION; CLASSIFICATION; NOTORIÉTÉ; RADIATION.

Le présent mémoire de maîtrise a pour objet l'analyse du droit international des marques de commerce et du droit de certains pays industrialisés en comparaison avec la législation canadienne sur les marques de commerce.

Il traite également des modifications qu'il serait nécessaire d'apporter à la loi canadienne en vue de l'adoption du Protocole de Madrid, du Traité sur le droit des marques et de l'Arrangement de Nice, et de la mise en application de la Recommandation commune sur les marques notoires. Le Canada devrait aussi modifier certaines dispositions de la loi sur les marques de commerce pour la rendre plus conforme à l'Accord sur les ADPICs et à la Convention de Paris.

Compte tenu des lacunes du droit international en ce qui a trait à l'utilisation de la marque, le mémoire analyse et critique cette notion en droit canadien et la compare aux tendances actuelles qui ont cours aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Résumé et mots clés en anglais

TRADE-MARKS; INTERNATIONAL LAW; COMPARATIVE LAW; EXAMINATION; USE; CLASSIFICATION; WELL-KNOWN; EXPUNGEMENT.

The purpose of this thesis is to compare the Canadian legislation in trade-marks law with international trade-marks law and the law of some industrialized countries.

It is also suggested that the implementation of the Madrid Protocol, of the Trademark Law Treaty, of the Nice Arrangement and of the Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks would necessitate some amendments to the Canadian Trade-Marks Act. Moreover, some sections of the Canadian Trade-Marks Act should be amended so as to comply with the TRIPs Agreement and with the Paris Convention.

U.S. and U.K. approaches regarding the use of a trade-mark are also analysed, since international law does not appear to have fully addressed this issue.

Table des matières

INTRODUCTION.....	1
I. PREMIÈRE PARTIE : L'HARMONISATION DU DROIT INTERNATIONAL DES MARQUES DE COMMERCE.....	4
A. TRAITÉS N'AYANT PAS RÉUSSI À S'IMPOSER SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE.....	4
1. Arrangement de Madrid.....	5
2. Trademark Registration Treaty (TRT).....	7
B. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX VISANT UNE MEILLEURE HARMONISATION DU DROIT DES MARQUES.....	9
1. Convention de Paris.....	9
2. Arrangement de Nice.....	17
3. Protocole de Madrid.....	20
a. <i>Éléments communs au Protocole et à l'Arrangement de Madrid</i>	22
i. Examen de la demande internationale.....	22
ii. Refus de la demande d'extension.....	25
iii. Radiation de l'enregistrement international.....	27
b. <i>Innovation du Protocole</i>	29
4. Accord sur les ADPIC.....	34
5. Traité sur le droit des marques (TDM).....	41
6. Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires.....	47
a. <i>Degré de connaissance</i>	48
b. <i>Confusion avec une marque notoire antérieure</i>	49
c. <i>Délais pour intenter un recours</i>	51
7. Recommandation commune concernant la protection des marques et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet.....	54
C. CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE.....	57
II. DEUXIÈME PARTIE : MODIFICATION SUGGÉRÉES AU CANADA EN FONCTION DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX.....	61
A. CONTENU D'UNE DEMANDE D'ENREGISTREMENT.....	61
1. Traités internationaux compatibles avec la législation canadienne.....	62
2. Emploi ou révélation de la marque.....	64
a. <i>Emploi préalable de la marque</i>	64
b. <i>Révélation préalable de la marque au Canada</i>	66
c. <i>Marque enregistrée et utilisée à l'étranger</i>	67

d. <i>Marque projetée au Canada</i>	68
e. <i>Une nouvelle demande d'enregistrement au Canada?</i>	70
f. <i>Déclaration de validité de l'emploi de la marque au Canada</i>	73
3. Preuve d'enregistrement à l'étranger	74
4. Classification de Nice	76
5. Spécification des biens et services	78
B. ENREGISTREMENT DE LA MARQUE	83
1. Marque de commerce enregistrable	84
2. Délai pour notifier le refus d'enregistrement de la demande	88
3. Renouvellement	90
4. Radiation de la marque	91
C. PROTECTION AU CANADA DES MARQUES NOTOIRES	95
1. Marque révélée au Canada	97
2. Marque non distinctive au Canada	106
3. Passing off	111
4. Étendue de la protection d'une marque notoire au Canada	117
D. CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE	127
 III. TROISIÈME PARTIE :	
UTILISATION DE LA MARQUE DE COMMERCE	128
A. EMPLOI DE LA MARQUE	129
1. Emploi de la marque aux États-Unis	129
2. Emploi de la marque au Royaume-Uni	134
3. Emploi de la marque au Canada	136
B. RECOURS FONDÉS SUR L'EMPLOI DE LA MARQUE	146
1. Procédures sommaires d'invalidation	147
a. <i>Approches américaine et anglaise</i>	147
b. <i>Approche canadienne</i>	150
2. Recours en radiation fondés sur l'abandon de la marque	156
3. Recours fondés sur l'antériorité de la marque	158
C. CONCLUSION DE LA TROISIÈME PARTIE	163
 CONCLUSION FINALE	164
 SOURCES DOCUMENTAIRES	168

Abréviations

Pour les fins du mémoire, les expressions suivantes seront ainsi abrégées

A.C.F.: Arrêts de la Cour fédérale

ADPIC: Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

Alta C.A.: Alberta Court of Appeal

Alta Q.B.: Alberta Court of Queen's Bench

Arrangement de Madrid: Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Arrangement de Nice: Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques

B.C.S.C.: British Columbia Supreme Court

C.A.F.: Cour d'appel fédérale

C.F.P.I.: Cour fédérale de première instance

C.F.R.: Code of Federal Regulations

Ch. D.: Chancery Division

C.I.P.R.: Canadian Intellectual Property Review / Revue Canadienne de Propriété Intellectuelle

Colum.-VLA J.L. & Arts: Columbia-VLA Journal of Law and the Arts

C.O.M.C.: Commission des oppositions des marques de commerce.

Conn. L. Trib.: The Connecticut Law Tribune

Convention de Paris: Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle :

C.P.R.: Canadian Patent Reporter

DePaul-LCA J. Art & Ent. L.: DePaul-LCA Journal of Art and Entertainment Law

Duke J. Comp. & Int'l L.: Duke Journal of Comparative & International Law

E.I.P.R.: European Intellectual Property Review

E.T.M.R.: European Trade Marks Report

F.C.J.: Federal Court Judgments

F.S.R.: Fleet Street Report

Geo. Wash. J. Int'l L. & Econ.: George Washington Journal of International Law and Economics

Hastings Int'l & Compl. L. Rev.: Hastings International and Comparative Law Review

IIC: International Review of Industrial Property and Copyright Law

INTA: International Trademark Association

IPIC: Institut de la propriété intellectuelle du Canada / Intellectual Property Institute of Canada

I.P.J.: Intellectual Property Journal

I.P.Q.: Intellectual Property Quarterly

J. Contemp. Legal Issues: Journal of Contemporary Legal Issues

J. Intell. Prop. L.: Journal of Intellectual Property Law

J. Pat. & Trademark Off. Soc'y: Journal of the Patent and Trademark Office Society

Legal Intelligencer: The Legal Intelligencer

LMC: Loi canadienne sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13

Loy. L.A. Int'l & Comp. L.J.: Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal

Marq. Intell. Prop. L. Rev.: Marquette Intellectual Property Review

Nat'l L.J.: The National Law Journal

N.Y.L.J.: New York Law Journal

OHMI: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur. Il s'agit de l'Office des marques communautaires de l'Union Européenne.

Ont. C.A.: Ontario Court of Appeal

Ont. H.C.J.: Ontario High Court of Justice

Ont. S.C.J.: Ontario Superior Court of Justice

OPIC: Office de la propriété intellectuelle du Canada

Pa. L. Wkly.: Pennsylvania Law Weekly

PAN: Practice Amendment Notice

PLI/Pat: Practising Law Institute / Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series

Protocole de Madrid: Protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Recommandation commune sur les marques notoires: Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires

Recommandation commune concernant la protection des marques sur l'internet:
Recommandation commune concernant la protection des marques et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet.

Reg. M.C.: Registraire des marques de commerce

Règlement de Madrid: Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement

RDM: Règlement d'exécution sur le droit des marques

RMC: Règlement sur les marques de commerce (1996) DORS/96-195

R.P.C.: Reports of Patent Cases

TDM: Traité sur le droit des marques

TMEP: Trademark Manual of Examining Procedure

T.M.O.B.: Trade Mark Opposition Board

TMR: Trade Mark Reporter

TRT: Trademark Registration Treaty

T.T.A.B.: Trademark Trial and Appeal Board

U. Pa. L. Rev.: University of Pennsylvania Law Review

U.S.C.: United States Code

USPTO: United States Patent & Trademark Office

WL: Westlaw

“Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise.
(The Beatles)

À mes parents qui m'ont supporté tout au cours de ce périple

INTRODUCTION

Un consommateur décide d'utiliser sa carte de crédit VISA pour faire son épicerie chez MAXI & CIE. Il y achète de la bière HEINEKEN, du ketchup HEINZ, des fruits et légumes certifiés « QUALITÉ QUÉBEC », du savon à lessive TIDE et de l'eau de javel LA PARISIENNE. Le consommateur, lourdement chargé, reviendra chez lui en conduisant sa HONDA ACCORD. Il n'oubliera pas de faire le plein d'essence chez SHELL et de se procurer un litre d'huile PENNZOIL. De retour chez lui, notre consommateur dégustera une pizza LE CHOIX DU PRÉSIDENT tout en savourant un COCA COLA CLASSIQUE. Il pourra se détendre en regardant des films diffusés sur sa télévision SONY à l'aide du système STARCHOICE. Voilà autant d'exemples démontrant à quel point la marque de commerce exerce une influence incontestable sur notre activité quotidienne.

Pour bien comprendre l'essence de cette réalité, il importe de définir ce qu'est une marque de commerce. En vertu de l'alinéa 15(1) des ADPIC, « tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce »¹. Le caractère distinctif d'une marque est l'une des conditions nécessaires à sa protection².

Quel est l'objet d'une marque de commerce? La marque indique l'origine des produits et services³. La marque est le chaînon essentiel entre le titulaire de la marque et les produits et services vendus. Le titulaire de la marque a tout intérêt à maintenir un certain niveau

¹ *Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce* (ci-après cité « Accord sur les ADPIC »), art. 15(1). L'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (ci-après citée « LMC ») est au même effet.

² Kelly GILL et Scott JOLLIFFE, *Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition* (4th édition), Toronto, Carswell, 2002, p. 3-19: "In order to be distinctive a trade-mark must be different from all other marks that serve to indicate origin so that the use of one mark will not lead probable purchasers to the belief that, in buying wares or services under a trade-mark, they are getting the wares or services of someone else".

³ Kelly GILL et Scott JOLLIFFE, *op. cit.*, note 2, p. 3-12 : The function of a trade-mark in the sense of its purpose is and has been to give an indication to the purchaser or possible purchaser as to the source from which the goods or service he purchased are derived, or who is responsible for placing them on the market, or making them available. Its object is not to distinguish particular wares or services, but to distinguish the wares or services of a particular trader (...).

de qualité aux yeux du public⁴. Les marques assurent la fidélité de la clientèle et permettent aux consommateurs de réduire le temps alloué au magasinage⁵. La mode, voire même l'appartenance à un groupe social est influencée par les marques. Par exemple, un skieur voudra se procurer des bottes SALOMON, des lunettes OAKLEY et des skis ROSSIGNOL. Un cycliste sera attiré par les vélos GIANT, ROCKY MOUNTAIN, BIANCHI et MARINONI.

La France, les États-Unis⁶, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont chacun adopté une législation en marques de commerce au cours de la seconde moitié du 19^e siècle⁷. La province du Canada-Uni a adopté une loi de ce genre en 1860⁸. Cependant, les pays de droit civil et de Common Law ne partageaient pas au début la même philosophie en ce qui a trait à l'enregistrement et à la portée de la protection conférée aux marques. Il existe, encore aujourd'hui, certaines différences entre les deux systèmes. Les pays civilistes privilégient un système d'enregistrement de marques en vertu duquel il est possible d'enregistrer sa marque sans l'avoir utilisée préalablement. Le processus d'examen est beaucoup moins rigoureux que celui effectué par les pays de Common Law. La spécification des biens et services peut inclure l'ensemble des éléments d'une classe établie en fonction de la Classification de Nice⁹. Pour leur part, les pays de Common law n'exigent pas l'enregistrement d'une marque. Quand enregistrement il y a, la procédure d'examen d'une marque est beaucoup plus laborieuse que dans les pays de droit civil. Les pays de Common law n'acceptent pas une spécification englobant l'ensemble des produits et services mentionnés dans une classe de l'Arrangement de Nice.

Les différences fondamentales entre les deux systèmes allaient bientôt devenir un obstacle majeur à la croissance des échanges internationaux. Le droit des marques variant

⁴ J. Thomas McCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, (Fourth Edition), Deerfield, IL, Clark Boardman Callaghan, 2003, § 2:3 – Economic functions of trademarks; Marshall A. LEAFFER, "The new world of international trademark law", (1998) 2 *Marq. Intell. Prop. L. Rev.* 1, 7: "(...) the real winners in this evolving environment are the consumers, because a strong trademark system enhances competition. Clearly, without trademark protection, companies have little reason to provide unique services or goods of consistent quality if free riders were allowed to destroy their competitive advantage."

⁵ J. Thomas McCARTHY, *op. cit.*, note 5) § 2:5 - Reducing customers' search costs.

⁶ J. Thomas McCARTHY, *op. cit.*, note 5) § 5.3 - History of United States Trademark Legislation.

⁷ André R. BERTRAND, *Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine*, Paris, Cedat, 2001, p. 9-11.

⁸ Kelly GILL et Scott JOLLIFFE, *op. cit.*, note 2, p. 1-2.

⁹ Daniel C. SCHULTE, "The Madrid trademark agreement's basis in registration-based systems: Does the Protocol overcome past biases? (Part I)", (1995) 77 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 595, 606-607.

souvent d'un pays à l'autre¹⁰, les frais d'enregistrement et de protection des marques peuvent s'avérer très onéreux. Le commerce international et la globalisation des marchés favorisent donc l'harmonisation du droit des marques¹¹ et même la création d'une marque internationale¹².

Partant du constat de la nécessité d'une harmonisation des marques de commerce à l'échelle du monde, le présent mémoire examine, dans un premier temps, les traités et ententes internationaux actuellement en vigueur. Nous limiterons notre analyse aux articles concernant l'examen de la marque, le refus d'enregistrement, la classification des biens et services, l'utilisation de la marque et la protection des marques notoires. Dans une deuxième partie, nous analyserons les modifications qui devraient être apportées à la législation canadienne pour être conformes à ces traités. Enfin, après avoir constaté les faiblesses des traités en ce qui a trait à l'utilisation de la marque, nous procéderons à une analyse de droit comparé avec les législations d'autres pays industrialisés pour suggérer de nouvelles modifications à la législation canadienne sur les marques de commerce.

¹⁰ Mark I. FELDMAN, "Firms expanding abroad need trademark tactics –global strategy should address where to search and file, which marks to cover and filing class", (5/12/1997) *Nat'l L.J.* C21, (col. 1).

¹¹ Marshall A. LEAFFER, *loc. cit.*, note 4, 4-5; Maria GUERRA, "The rocky road of the U.S. accession to the Madrid Protocol: could this be the year?", (2001) 11 *DePaul-LCA J. Art & Ent. L.* 525, 525: "Each country has its own trademark laws, containing mechanisms for enforcement, however, these laws still wouldn't reassure a consumer in New Zealand that the package of "OREO®" cookies they bought originates from the same source as the ones purchased in the U.S. This situation, however, might change in the near future due to the increase need for international agreements in light of the increase in international marketing and globalization".

¹² Harriet R. FREEMAN, "Reshaping Trademark Protection in today's global village: looking beyond GATT's Uruguay round toward global trademark harmonization and centralization", (1995) 1 *ILSA Journal of International and Comparative Law* 67, 71.

I. PREMIÈRE PARTIE : L'HARMONISATION DU DROIT INTERNATIONAL DES MARQUES DE COMMERCE

Depuis la fin du 19^e siècle, plusieurs traités internationaux ont tenté d'établir des balises communes relativement à l'enregistrement et à la protection des marques de commerce. Les premières tentatives d'harmonisation se sont rapidement heurtées aux différences fondamentales entre les pays de droit civil et de Common law. Par exemple, les pays de droit civil souhaitaient que la production d'une demande d'un de leurs ressortissants, auprès de l'office d'un pays de Common law, ne soit pas soumise à l'obligation de produire une preuve d'utilisation de la marque¹³. On a donc tenté d'adopter des conventions internationales qui puissent rallier un large consensus. Par exemple, plusieurs traités permettent aux pays membres d'exiger une preuve d'utilisation de la marque. Cependant, des traités plus récents tendent à imposer certains critères liés à la forme de la demande d'enregistrement.

Dans la présente section, nous analyserons tout d'abord les traités internationaux qui n'ont pas réussi à s'imposer puisqu'ils n'ont pas été adoptés par la majorité des pays les plus industrialisés. Dans un deuxième temps, nous étudierons les traités et conventions internationales qui constituent le fondement actuel du droit international des marques de commerce.

A. TRAITÉS N'AYANT PAS RÉUSSI À S'IMPOSER SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

Plusieurs traités internationaux ont été adoptés pour harmoniser certains aspects du droit des marques. Cependant, l'influence de l'Arrangement de Madrid est circonscrite aux pays de droit civil, alors que l'influence du « Trademark Registration Treaty » (TRT) est pratiquement nulle.

¹³ Dans la décision *Crocker National Bank v. Canadian Imperial Bank of Commerce*, 223 U.S.P.Q. 909, 919-920 (T.T.A.B. 1984), le Trademark Trial Appeal Board des États-Unis mentionne que les pays de droit civil militaient en faveur de la reconnaissance de leurs marques dans les pays étrangers, même si les marques en question contrevenaient aux lois des pays étrangers.

1. Arrangement de Madrid

L'Arrangement de Madrid¹⁴, adopté en 1891, est la première tentative de création d'un registre international des marques¹⁵. Lorsqu'il procède à une demande d'enregistrement internationale, le titulaire d'une marque nationale enregistrée peut procéder à plusieurs demandes d'enregistrement auprès de pays membres¹⁶. L'enregistrement international est conservé dans un registre international¹⁷. Les administrations des pays visés par les demandes d'extension de la marque peuvent rejeter son enregistrement en fonction de leur droit national¹⁸. L'enregistrement international peut être radié dans la mesure où l'enregistrement de base (la marque nationale) est radié dans les 5 ans à compter de l'enregistrement international¹⁹. L'enregistrement international est d'une durée de 20 ans²⁰, renouvelable pour la même période²¹.

Les pays de tradition civiliste ont joué un rôle prépondérant dans la rédaction de l'Arrangement de Madrid²². La philosophie des pays de Common law pouvait difficilement se concilier avec ce traité. Plusieurs pays industrialisés ont refusé d'adhérer à l'Arrangement de Madrid, notamment le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon²³. L'Arrangement de Madrid a été critiqué²⁴ surtout pour les raisons suivantes: tout d'abord, la demande de base concernant l'enregistrement international doit être faite

¹⁴ *Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques* (ci-après cité « Arrangement de Madrid »).

¹⁵ Au 15 avril 2003, 52 pays en étaient membres : OMPI, *Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, Situation le 15 avril 2003*, disponible à l'adresse électronique <http://www.wipo.org/treaties/documents/french/pdf/g-mdrd-m.pdf>.

¹⁶ Thorsten KLEIN, "Madrid Trademark Agreement vs. Madrid Protocol", (2001) 12 *J. Contemp. Legal Issues* 484, 484.

¹⁷ *Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet arrangement* (ci-après cité « Règlement de Madrid »), règle 14(1).

¹⁸ *Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques* (ci-après cité « Arrangement de Madrid »), art. 5(1). Les administrations nationales doivent tenir compte de l'article 6(B)quinquies de la Convention de Paris lorsqu'ils notifient, au Bureau International, le refus d'extension de la marque.

¹⁹ Arrangement de Madrid, art. 6(2). Il s'agit du concept de « l'attaque centrale ».

²⁰ Arrangement de Madrid, art. 6(1).

²¹ Arrangement de Madrid, art. 7(1).

²² Daniel C. SCHULTE, "The Madrid trademark agreement's basis in registration-based systems: Does the Protocol overcome past biases? (Part II)", 77 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 729, 747-748.

²³ Maria GUERRA, *loc. cit.*, note 11, 528; Alain BERTHET, *Protéger ses marques en France et à l'étranger*, Lamy, 2000, p. 170.

²⁴ Les critiques s'appliquant à l'Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid sont expliquées dans le cadre de l'analyse du Protocole de Madrid.

En

à partir de l'enregistrement national de la marque²⁵. Cette façon de faire avantage les pays moins exigeants en matière d'examen de la marque²⁶, qui accordent plus rapidement l'enregistrement de la marque. Le traité n'oblige pas les parties à imposer l'utilisation préalable de la marque avant son enregistrement²⁷. En effet, l'Arrangement de Madrid ne modifie pas le droit substantif des parties contractantes²⁸. Ensuite, la demande d'enregistrement de la marque internationale doit être produite uniquement en français²⁹. De plus, le délai pour refuser ou s'opposer à l'enregistrement de la marque dans un pays désigné est d'une durée maximale de 12 mois³⁰. Or, le délai d'examen et d'opposition d'une marque est beaucoup plus long dans les pays de Common Law³¹. Aussi, les pays de Common law sont plus vulnérables à la dépendance de la marque internationale par rapport à la marque d'origine³²: lorsque l'enregistrement international est radié du registre international, les demandes d'extension de la marque n'ont plus aucune validité. Il faut alors radier tous les enregistrements nationaux obtenus par le biais de l'enregistrement international. Par ailleurs, l'étendue de la spécification des biens et services de la marque internationale ne peut pas être supérieure à ce qui est protégé par la marque de base³³. Cette situation désavantage le Canada et les États-Unis³⁴ qui exigent

²⁵ Arrangement de Madrid, art. 3.

²⁶ Carlo COTRONE, "The United States and the Madrid Protocol : A Time to Decline, A Time to Accede", (2000) 4 *Marq. Intell. Prop. L. Rev.* 75, 80-81 : « By requiring a home registration as a predicate for an international registration, that is, by mandating dependency, the Madrid Agreement is systematically biased against the United States, for individuals in other countries may receive international protection much more swiftly.

²⁷ Gervas WALL, G., *The Madrid Protocol. When will this European fashion arrive in North America and how does it suit you?*, 2001, Deeth Williams Wall, disponible à l'adresse électronique <http://www.dww.com/articles/madrid.htm>.

²⁸ L'Arrangement n'interdit pas d'exiger une preuve d'emploi de la marque : Carlisle E. WALTERS, "The Madrid Protocol", (1993) 4 *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal* 407, 412: "Portugal, under the Madrid Agreement, has been requiring affidavits of use for years, and we have been assured that this is perfectly acceptable under the Protocol".

²⁹ Règlement de Madrid, règle 6(1)(a): « Toute demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement doit être rédigée en français. »

³⁰ Arrangement de Madrid, art. 5(2).

³¹ Gervas WALL, *op. cit.*, note 28: "One year is too short a pendency period in countries where use, and not registration, forms the primary basis for granting rights." Le Japon (bien que de tradition civiliste) fait aussi partie de ce groupe : Alain BERTHET, *op. cit.*, note 23, p. 171.

³² Baila H. CELEDONIA, "Madrid Protocol: Is it the hoped for panacea?", (2001) 654 *PLI/Pat* 195, 217: "Central attack is particularly difficult in a common law country such as the United States. Unlike in some other countries where the first to register a mark has the exclusive right to use it, in the United States, a common law user may have superior rights, even to that of a registrant. Therefore, the spectre of a successful central attack of an international registration based on a U.S. application or registration is greatly increased."

³³ Carlo COTRONE, *loc. cit.*, note 27: 79: "(...) the scope of protection granted through extensions of protection of an international registration may never exceed the correlative scope of protection granted in the basic registration". Alain BERTHET, *op. cit.*, note 24, p. 167. OMPI, *Guide pour l'enregistrement*

une spécification rigoureuse des produits et services protégés par la marque. En comparaison, certains pays permettent aux titulaires de marques de revendiquer une liste de produits ou de services à l'aide de termes généraux³⁵. Ces titulaires de marques disposent d'une longueur d'avance sur leurs concurrents canadiens et américains, puisque leur marque n'est pas déjà limitée à un domaine d'activité précis. Ils peuvent donc revendiquer une demande d'enregistrement auprès des parties contractantes, dans des domaines d'activités plus vastes sans pour autant nuire à la protection de leur marque.

Au cours des dernières années, plusieurs pays d'Europe de l'Est ont adhéré à l'Arrangement de Madrid. Cependant, la plupart des pays membres du G7 semblent réticents à adhérer à cette convention. Sans l'appui des pays les plus riches de la planète, l'Arrangement de Madrid pourrait avoir une importance limitée dans le droit international des marques.

Les paragraphes qui suivent feront l'analyse du Trademark Registration Treaty (TRT).

2. Trademark Registration Treaty (TRT)

Devant le peu d'empressement de certains pays industrialisés à adopter l'Arrangement de Madrid³⁶, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a proposé le Trademark Registration Treaty (TRT). Le traité, adopté en 1973³⁷, avait pour objet de trouver un terrain d'entente entre les deux systèmes de protection des marques. Tout

international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, 2002, disponible à l'adresse électronique

http://www.OMPI.org/news/fr/index.html?wipo_content_frame=/news/fr/documents.html, p. B.II.18, au paragraphe 16.02. : « Cette liste des produits et services [de la demande internationale, de l'enregistrement international et de ses requêtes en extension] peut être plus restreinte que celle contenue dans la demande ou l'enregistrement de base. Elle ne peut en revanche être plus étendue ni contenir des produits ou services différents ».

³⁴ Carlo COTRONE, *loc. cit.*, note 26, 81.

³⁵ Par exemple, l'OHMI accepte les intitulés de la classification de Nice à titre de spécification des biens et services. OHMI, *DIRECTIVES D'EXAMEN*, alinéa 4.2, disponible à l'adresse électronique <http://oami.eu.int/fr/marque/directives/exam.htm#Heading2> : « Les indications relatives aux produits ou services qui figurent dans la Liste des Classes sont des indications générales liées au domaine auquel, en principe, les produits ou les services appartiennent. L'examineur accepte, à des fins de classification, les libellés qui recourent aux termes des intitulés des classes (à l'exception, en classe 42, des "services qui ne peuvent être rangés dans une autre classe") ou à la Liste Alphabétique. Les libellés reprenant exclusivement la formulation "tous produits en classe X" ne sont pas acceptables. »

³⁶ Plusieurs pays n'ont pas adhéré à l'Arrangement puisque les États-Unis n'y faisaient pas partie : Maria GUERRA, *loc. cit.*, note 11, 526.

³⁷ Daniel C. SCHULTE, *loc. cit.*, note 22, 749.

comme l'Arrangement de Madrid, le TRT concernait la création d'un registre international et la possibilité de procéder à plusieurs demandes d'enregistrement auprès de plusieurs pays membres, grâce à une seule demande d'enregistrement international. D'autre part, le titulaire d'une marque nationale pouvait produire une demande d'enregistrement international de la marque en communiquant directement avec l'OMPI. L'enregistrement international n'était pas subordonné au sort de l'enregistrement du pays d'origine³⁸. Les pays membres pouvaient permettre aux titulaires d'une marque internationale de produire une déclaration d'intention d'utiliser la marque (*bona fide intent to use*), mais ils ne pouvaient pas exiger une preuve d'utilisation de la marque dans les 3 années suivant l'enregistrement de la marque. Néanmoins, les pays membres pouvaient refuser tout recours aux titulaires n'ayant pas fait la preuve de l'utilisation de leur marque³⁹.

D'un point de vue pratique, le traité (entré en vigueur en 1980) n'a plus d'utilité⁴⁰ : « le T.R.T. n'est en vigueur (depuis 1980) qu'entre les cinq États suivants qui l'ont ratifié : Burkina Faso, Congo, Gabon, Togo, Union Soviétique »⁴¹. Aucun pays membre du G7 n'a adhéré à ce traité. Cette convention n'a que peu d'importance en raison du faible poids économique des pays qui y ont adhéré. Toutefois, le TRT a été à l'avant-garde de l'harmonisation des marques. Plusieurs dispositions du TRT ont été reprises dans de nouveaux traités, notamment la possibilité de permettre une déclaration d'intention d'utiliser la marque⁴² et la preuve d'utilisation de la marque⁴³. En outre, le fait que l'enregistrement international ne soit plus assujéti au sort de la marque du pays d'origine permettait l'évolution vers une marque internationale complètement indépendante. Selon Mme Freeman,

« (...) the basic compromise contained in the TRT could have been a beginning for harmonization of national trademark laws, but the international trademark community was not ready for the global village which was only in its infancy at that time⁴⁴ ».

³⁸ Daniel C. SCHULTE, *loc. cit.*, note 22, 749.

³⁹ Daniel C. SCHULTE, *loc. cit.*, note 22, 750.

⁴⁰ Daniel C. SCHULTE, *loc. cit.*, note 22, 751

⁴¹ Jean-François GUILLOT, *Le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques adopté à Madrid le 27 juin 1989*, Paris, Université Panthéon-Assas (Paris II), 1993 (Mémoire de D.E.S.S.), p. 6 (note en bas de page 8).

⁴² Règlement de Madrid, règle 7(2); TDM, art.3(1)(a)(xvii) TDM; Accord sur les ADPIC, art. 15(3).

⁴³ TDM, art. 3(1)(b) et 3(6); RDM, règle 3(6); Accord sur les ADPIC, art. 19(1).

⁴⁴ Harriet R. FREEMAN, *loc. cit.*, note 13, 82.

Il semble que le TRT aurait pu être un instrument efficace pour l'harmonisation des marques. Cependant, il a été présenté à une époque où l'harmonisation des législations nationales en marques de commerce ne semblait pas une préoccupation prioritaire.

À cause de son peu d'influence, le TRT a constitué une occasion ratée de procéder à la création d'une véritable marque internationale distincte des marques nationales des États membres. D'autre part, l'influence de l'Arrangement de Madrid semble confinée aux pays de droit civil, puisque cet instrument favorise les pays civilistes au détriment des pays de Common Law.

La section qui suit analysera certains traités qui ont réussi à influencer considérablement le droit international des marques de commerce.

B. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX VISANT UNE MEILLEURE HARMONISATION DU DROIT DES MARQUES

Les instruments présentés dans cette section ont réussi à s'imposer sur la scène internationale. Certains ont pour objet la création d'une marque internationale et d'un registre international. D'autres visent à établir des critères communs entre les droits nationaux des marques de commerce. Même si plusieurs comportent des lacunes qu'il faudrait corriger éventuellement, ces derniers constituent la pierre angulaire de l'harmonisation du droit des marques.

Les instruments suivants seront présentés et analysés dans l'ordre chronologique de leur adoption : la Convention de Paris, l'Arrangement de Nice, le Protocole de Madrid, l'Accord sur les ADPIC, le Traité sur le droit des marques et la Recommandation commune sur les marques notoires.

1. Convention de Paris

La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle a été adoptée en 1883. Elle visait à établir des bases communes pour favoriser l'harmonisation du droit des marques, des brevets et des dessins industriels. Encore aujourd'hui, la Convention de

Paris est la base du droit international des marques de commerce⁴⁵. En date du 4 février 2003, plus de 164 pays ont déjà adhéré à la Convention⁴⁶. Chaque pays membre fait partie de « l'Union de Paris »⁴⁷. La Convention de Paris vise à réduire les obstacles à l'enregistrement d'une marque dans un pays étranger Membre de la Convention. Le droit national des pays Membres n'est donc pas menacé. La Convention ne visait pas la création d'une marque internationale ni d'un registre international. Cependant, elle avait notamment pour objet l'égalité de traitement entre les demandes nationales et les demandes provenant de l'étranger, et la limitation territoriale des droits conférés (l'indépendance des droits).

Les paragraphes qui suivent présentent certaines dispositions de la Convention ayant trait notamment à l'emploi de la marque, à la protection des marques notoires et au refus d'enregistrement.

L'article 2 de la Convention de Paris établit la notion de « traitement national » : chaque pays Membre doit accorder le même traitement à ses ressortissants et aux étrangers. La Convention de Paris interdit aux pays membres d'exiger du déposant étranger qu'il soit domicilié ou possède un établissement dans le pays membre visé par la demande d'enregistrement.

La Convention de Paris confirme le principe de l'indépendance des droits, selon lequel la portée des droits conférés par un pays Membre est limitée au territoire du pays en question⁴⁸.

Le paragraphe 5(C)(1) de la Convention de Paris permet l'annulation de la marque pour non-usage. Cependant, « l'enregistrement ne pourra être annulé qu'après un délai

⁴⁵ À titre d'exemple, l'article 2 de l'accord des ADPIC soumet les pays membres de l'OMC au respect des articles 1 à 12 et 19 de la Convention de Paris; l'article 15 du Traité sur le droit des marques (TDM) stipule que les parties contractantes doivent se conformer « aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les marques ».

⁴⁶ OMPI, *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle – situation le 15 avril 2003*, disponible à l'adresse électronique <http://www.ompi.org/treaties/documents/french/pdf/d-parisf.pdf>.

⁴⁷ *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle* (ci-après citée « Convention de Paris »), art. premier.

⁴⁸ Timothy W. BLAKELY, "Beyond the International harmonization of Trademark Law: the community Trade Mark as a model of unitary transnational Trademark protection", (2000) 149 *U. Pa. L. Rev.* 309, 314.

équitable et si l'intéressé ne justifie pas des causes de son inaction ». Il est regrettable que le paragraphe 5(C) de la Convention de Paris n'oblige pas les pays Membres à exiger la preuve d'utilisation de la marque. En effet, plusieurs pays de tradition civiliste ont incorporé cette exigence. À titre d'exemple, le paragraphe 12(1) de la *Première Directive du 21 décembre 1988 rapprochant les législations sur les marques* enjoint les pays de l'Union Européenne à permettre la radiation d'une marque n'ayant pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans⁴⁹. Puisque la preuve d'emploi de la marque n'est plus l'apanage des juridictions de Common law⁵⁰, il semble que cette exigence devrait s'imposer dans tous les pays Membres de la Convention de Paris. De plus, le paragraphe 5(C)(1) de la Convention de Paris devrait définir ce qu'est un « délai équitable » préalable à la radiation d'une marque.

En outre, le libellé du paragraphe 5(C)(1) de la Convention de Paris ne définit pas ce qu'est une « utilisation » de la marque⁵¹. Or, la définition d'emploi de la marque peut varier d'un pays à l'autre. Au Canada, la publicité d'une marque visant des produits ne semble pas constituer un emploi de la marque⁵², contrairement au Royaume-Uni et aux États-Unis⁵³. Il n'est pas mentionné non plus quel est le niveau minimal de preuve requis permettant de maintenir l'enregistrement de la marque. Le manque de clarté de cette disposition permet à certains pays membres d'exiger une preuve minimale d'emploi de la

⁴⁹ *Première Directive n° 89-104 du Conseil, du 21 décembre 1988* (ci-après citée « Première Directive n° 89-104 »), par. 12(1) : « Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage ; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux ; cependant, le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise d'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande de déchéance pourrait être présentée. »

⁵⁰ LMC, art. 45; *Trade Marks Act 1994*, 1994, Chapter c. 26 (ci-après cité « Trade Marks Act 1994 »), ss. 46(1); 15 U.S.C. § 1064(3).

⁵¹ L'utilisation de la marque est analysée plus en détail dans la troisième partie du mémoire.

⁵² LMC, art. 4(2).

⁵³ La jurisprudence anglaise mentionne que la publicité d'une marque de produits peut être considérée comme étant un emploi de la marque : *R. v. 800-Flowers Trade Mark*, [2002] F.S.R. 12, par. 100 (Court of Appeal); *R. (v.) BUD and Budweiser Budrau Trade Marks*, 2001 WL 1476193, [2002] R.P.C. 38, par. 44 (Ch D), conf. par *Budejovicky Budvar Narodni Podnik v. Anheuser-Busch Inc*, 2002 WL 31413920, par. 38 (Court of Appeal – Civil Division); *La Mer Technology Inc v. Laboratories Goemar SA*, 2001 WL 1479827, [2002] E.T.M.R. 34, par. 29 (Ch. D.); *Euromarket Designs Incorporated v. Peters and another* [2000] E.T.M.R. 1025, 1030-1031 et 1033-1035 (Ch D). Aux États-Unis, on reconnaît l'emploi d'une marque de produits lorsqu'elle est publiée dans un « mail order catalog » : J. Thomas McCARTHY, *op. cit.*, note 5, § 16:32 – catalog uses.

marque, alors que d'autres pays exigent que la marque soit utilisée dans le « cours normal du commerce ». Il serait préférable que la Convention de Paris harmonise les critères permettant d'évaluer la preuve d'emploi de la marque.

Le paragraphe 5(C)(2) de la Convention de Paris mentionne que l'utilisation d'une marque modifiée n'entraîne pas son invalidation, à la condition que les modifications n'altèrent pas « le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ». Cette disposition est très importante puisqu'elle permet aux titulaires de modifier l'apparence de la marque pour répondre à leurs stratégies de marketing susceptibles d'être modifiées au fil du temps. Le Canada⁵⁴, les États-Unis⁵⁵, le Royaume-Uni⁵⁶ et l'OHMI⁵⁷ se sont conformés à cette disposition.

L'article 6 de la Convention de Paris stipule que les conditions de dépôt et d'enregistrement sont la responsabilité des pays membres de la Convention. L'article 6 confirme que l'imposition de la preuve d'emploi et le niveau minimal d'utilisation de la marque relèvent du droit de chaque pays Membre. Cependant, nous assistons à une tendance lourde en faveur de l'exigence de la preuve d'emploi de la marque. Il pourrait être utile éventuellement de modifier cette disposition pour obliger tous les États membres à exiger la preuve d'emploi d'une marque.

L'article 6bis de la Convention de Paris oblige les pays Membres à accorder une protection aux marques notoires⁵⁸. Cette disposition s'applique aux marques enregistrées

⁵⁴ Voir, par exemple, *Cullman Ventures, Inc. c. Quo Vadis International Ltd*, (2000) 9 C.P.R. (4th) 330, 343-344 (C.F.P.I.); *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*, (1984), 2 C.P.R. (3d) 535, 538-539 (C.O.M.C.); *Ivy Lea Shirt Co. c. 1227624 Ontario Ltd. (c.o.b. Muskoka Fine Watercraft and Supply Co.)*, [2001] F.C.J. (Quicklaw) n° 468, par. 19-23 (C.F.P.I.); *Registrar of Trade Marks c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, société anonyme*, (1985), 4 C.P.R. (3d) 523, 525. *Johann Becher oHG Likorfabrik c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1997] F.C.J. (Quicklaw) n° 14, par. 8-11 (C.F.P.I.); *Little Eagle Corp. c. Aliments Dainty Foods Inc.*, (1994), 53 C.P.R. (3d) 573, 574-576 (C.M.O.C.); *Promafil Canada Ltee c. Munsingwear, Inc.*, [1992] F.C.J. (Quicklaw) n° 611 (C.A.F.) (absence de pagination); *Jean Patou Inc. c. Luxo Laboratories Ltd.*, [1998] F.C.J. (Quicklaw) n° 1910, par 34-36 (C.F.P.I.), conf. par [2001] A.C.F. (Quicklaw) n° 67 (C.A.F.).

⁵⁵ USPTO, *Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) – 3d Edition*, § 1604.13 - Differences in the Mark As Used on the Specimen and the Mark as Registered.

⁵⁶ *Budejovicky Budvar Narodni Podnik v. Anheuser-Busch Inc*, 2002 WL 3143920, par 8-12 (Westlaw) (Court of Appeal – Civil Division).

⁵⁷ Jörg WEBERNDÖRFER, "Proof of Use: Commentary on the Practice of the Opposition Division of the OHIM", [2001] *E.I.P.R.* 145, 148-149.

⁵⁸ Isabelle JOMPHE, « L'article 5 de la *Loi sur les marques de commerce* : une espèce en voie de disparition? » (2001) Vol. 14 No.1 *Les Cahiers de Propriété Intellectuelle* 257, 261.

et aux marques non enregistrées⁵⁹. Le titulaire d'une marque notoire doit avoir la possibilité de s'opposer à une demande d'enregistrement, de demander la radiation d'un enregistrement ou d'interdire l'utilisation d'une marque de commerce susceptible de créer de la confusion avec sa marque. Cependant, la protection exigée est limitée aux « produits identiques ou similaires » : les pays Membres ne sont pas tenus d'étendre la protection des marques notoires aux produits et services non concurrentiels. L'article 6bis ne s'applique pas aux marques de services⁶⁰. Il ne définit pas non plus ce qu'est une marque « notoirement connue »⁶¹. Il pourrait être souhaitable de modifier cette disposition et de s'inspirer des recommandations suivantes de M. David Tatham. Selon ce dernier, une marque « célèbre » serait connue par au moins 80% des consommateurs potentiels et 90% des instances commerciales compétentes (relevant trade circles) ; une marque serait « bien connue » par au moins 50% des consommateurs potentiels et 60% des instances commerciales compétentes (relevant trade circles)⁶². On aurait pu aussi prendre en considération le fait que « most of the states require a very high degree of fame with regard to the trademark in question, ranging from 60% to 80% »⁶³. Il est dommage que la protection conférée aux marques notoires soit restreinte aux « produits identiques ou similaires ». On peut se demander quel est le but d'une marque « notoire » si l'étendue de la protection est similaire à celle d'une marque « normale ». Les marques qui ne sont pas notoires bénéficient d'un recours en confusion à l'égard d'autres marques

⁵⁹ Frederik W. MOSTERT, « Well-known and famous marks : is harmony possible in the global village? » (1996) 86 *TMR* 103, 117: "Article 6bis of the Paris Convention provides protection for marks which are well-known in the country in which protection is sought. Article 6bis is therefore of particular importance in cases where a well-known mark is not registered in a given country, so that protection must be predicated on the fact that the mark is well-known."; Horst-Peter GÖTTING, "Protection of Well-known, unregistered marks in Europe and the United States", (2000) Vol. 31 No. 4 *IIC* 389, 406: "The purpose of this regulation [Article 6bis of the Paris Convention] is to prevent the registration and use of trade marks that are likely to cause the risk of confusion with notoriously well-known trade marks which are not, or not yet themselves protected through registration".

⁶⁰ Horacio RANGEL-ORTIZ, *Well-known Trademarks in the International Conventions*, dans ATRIP, *Réunion annuelle de l'ATRIP*, Casablanca, 1996, p. 167.

⁶¹ David H. TATHAM, "WIPO resolution on well-known marks: a small step or a giant leap", (2000) 2 *I.P.Q.* 127, 127: "[Article 6bis] fails to define what exactly one should understand by the term 'well-known'; it does not extend this protection to services or to goods that are not similar, and it is silent on the question of whether the well-known mark should have been used in the country where protection is being sought."; Frederik W. MOSTERT, *loc. cit.*, note 59, 107: "Although the first recognition of the concept of a well-known mark is embodied in Article 6bis, the Paris Convention does not provide any definitions or criteria for establishing which trademarks qualify as well-known marks."; Horst-Peter GÖTTING, *loc. cit.*, note 59, 406: "A generally acknowledged definition of the notoriously well-known trade mark does not exist at this point".

⁶² David H. TATHAM, *loc. cit.*, note 61, 128.

⁶³ Horst-Peter GÖTTING, *loc. cit.*, note 59, 406.

identiques ou similaires visant des produits et services identiques ou similaires⁶⁴. Il serait préférable que la protection des marques notoires soit étendue aux produits et services non similaires. À titre d'exemple, les États-Unis et l'OHMI prévoient que l'étendue de la protection d'une marque notoire peut aller au-delà des produits et services similaires⁶⁵. La « notoriété » d'une marque au sens de l'article 6bis devrait être réservée aux marques de haute renommée (par exemple COKE, BELL CANADA, BANQUE ROYALE, DISNEY, FORD, GM, et MERCEDES). En effet, la protection des marques notoires doit être l'exception et non la règle. Autrement, on risquerait de favoriser indûment un système parallèle de protection des marques. Enfin, le paragraphe 6bis(2) établit que les pays Membres doivent accorder un délai de cinq ans pour tout recours en radiation d'une marque créant de la confusion avec une marque notoire. Le délai de cinq ans débute à partir de la date d'enregistrement de la marque attaquée. Il ne s'applique pas lorsque la marque créant de la confusion a été « enregistrée ou utilisée de mauvaise foi »⁶⁶.

L'article 6quinquies de la Convention de Paris énonce qu'une marque de commerce « dûment enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée « telle quelle » dans les autres pays de l'Union (...) ». L'interprétation de l'article 6quinquies donne lieu à un débat depuis bientôt un siècle⁶⁷. Certains soutiennent que le refus

⁶⁴ Au Canada, l'alinéa 18(1)(a) LMC énonce que l'enregistrement d'une marque est invalide lorsque la marque de commerce « n'était pas enregistrable » conformément à l'article 12 LMC. L'alinéa 12(1)(d) LMC énonce qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable lorsqu'elle « crée de la confusion avec une marque de commerce déposée ». Or, l'alinéa 6(5) LMC mentionne que la confusion peut être déterminée notamment par la similarité entre les deux marques, la nature du commerce et le genre de marchandises ou services visés par les deux marques. Aux États-Unis, Les alinéas 1052(d) et 1064(1) du U.S. Code permettent d'intenter une « petition to cancel » visant à radier du registre une marque créant de la confusion avec une marque antérieure. Cependant, ce recours doit être produit dans les cinq ans à compter de la publication de la marque visée par la « petition to cancel ». Au Royaume-Uni, l'alinéa 47(2) du UK Trade Marks Act 1994 permet de demander la radiation d'une marque du registre lorsqu'il est possible de prouver certains des critères énoncés à l'article 5 de la Loi. Or, l'article 5 interdit l'enregistrement d'une marque qui entre en conflit avec une marque antérieure, identique ou similaire, pour des produits ou services identiques ou similaires. À l'OHMI, l'alinéa 52(1) du Règlement sur la marque communautaire permet de demander la nullité d'une marque communautaire lorsqu'elle entre en conflit avec une marque antérieure identique ou similaire visant des produits identiques ou similaires.

⁶⁵ *Moseley v. Secret Catalogue, Inc.*, 123 S.Ct. 1115, 1124 (2003). *Thane Intern, Inc. v. Trek Bicycle Corp.*, 305 F.3d 894, 910-911 (9th Cir. 2002); *Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, [1999] E.T.M.R. 1, 7 (Cour de justice des Communautés Européennes), [1999] R.P.C. 117, 132.

⁶⁶ Convention de Paris, art. 6bis(3).

⁶⁷ Beat MESSERLI, « Registration of a trademark under section 44 of the Lanham Act and the requirement of actual use », (1987) 77 *TMR* 103, 124: « (...) opinions differ as to the implications of the shift made at the Washington Conference in 1911. Some would argue that the Conference, by adopting an exhaustive list of exception, significantly broadened the telle quelle obligation. Others maintain that these modifications have not affected the original meaning of the clause, i.e. that it relates to the form of the mark only. »

d'enregistrer une marque est limité⁶⁸ aux motifs énoncés au paragraphe 6quinquies(B)⁶⁹. Par exemple, un pays de Common Law ne pourrait pas exiger une preuve d'utilisation à l'étranger à l'égard d'une marque enregistrée dans un pays de droit civil. D'autres soutiennent, au contraire, que l'article 6quinquies traite uniquement des motifs de forme. Cette disposition n'empêcherait pas l'exigence d'une preuve d'utilisation à l'étranger⁷⁰. Il semble préférable de favoriser cette approche. L'opinion de M. Bodenhause (qui administrait autrefois la Convention de Paris à titre de Directeur-Général du BIRPI⁷¹) est sans appel:

« Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce est régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, les autres pays de l'Union doivent l'accepter et la protéger même si, pour ce qui concerne sa forme – c'est-à-dire les signes qui la composent – elle ne remplit pas les conditions de la législation nationale, sous réserve des stipulations additionnelles posées dans cet article, en particulier les motifs de refus ou d'invalidation d'une marque, considérée selon ses caractéristiques individuelles. Cette règle s'appliquera donc aux marques composées de chiffres, lettres, noms

⁶⁸ *Crocker National Bank v. Canadian Imperial Bank of Commerce*, précitée, note 13, 921: "(...) We also find no reference in Article 6B [maintenant 6quinquies(B)] to the possibility of refusal of registration or protection on the ground that the mark has not been used somewhere prior to the application for registration and at none of the conferences referred to was that possibility proposed by the United States or any other country. (...) As in the case of Article 4, Article 6 [maintenant 6quinquies] is one of those provisions of the Paris Convention which guarantee rights to persons assimilated to its benefits beyond those accorded by the "national treatment" principle."

⁶⁹ Convention de Paris, art. 6quinquies (B) : « les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants :
1° lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée;

2° lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée.

3° lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public. Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public.

Est toutefois réservée l'application de l'article 10bis. »

⁷⁰ OPIC, *Les incidences juridiques et techniques de l'adhésion du Canada au Protocole de Madrid*, Gatineau, Industrie Canada, 2002, disponible à l'adresse électronique

http://strategis.gc.ca/sc_nurks/cipo/tm/inadrid-f.pdf, p. 16 ; Walter DERENBERG, « The myth of the proposed international trademark « registration » Treaty (TRT) », (1978) 68 *TMR* 433, 449: "While it is true that under the telle quelle provision we may be obligated to register foreign trademarks which lack the technical requirements of registrable marks, there is nothing in the Paris Convention which would compel the United States to open up either of its registers to totally unused marks, i.e., to marks which under our concept of trademarks do not qualify as such at all."

⁷¹ L'OMPI a succédé au BIRPI : John B. PEGRAM, « Trademark Law Revision : section 44 », (1988) 78 *TMR* 141, 152 (note en bas de page 65). Voir aussi OMPI, *informations générales*, disponible à l'adresse électronique http://www.OMPI.org/about-wipo/fr/index.html?wipo_content_frame=/about-wipo/fr/dgo/dgki_2003.html: « (...) à la suite de l'entrée en vigueur de la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, les BIRPI devenaient l'OMPI, en faisant l'objet de réformes structurelles et administratives et en se dotant d'un secrétariat comptable envers les États membres. »

patronymiques, noms géographiques, mots écrits ou non écrits en une certaine langue ou une certaine graphie, et autres signes composant la marque.

Les États membres ne sont toutefois pas obligés d'élargir la notion de ce qui est une marque au-delà des limites prévues par leurs législations nationales. Si donc un objet tridimensionnel ou une marque sonore est enregistrée en tant que marque de fabrique ou de commerce dans le pays d'origine mais n'est pas considéré comme répondant à la notion de « marque » dans un autre pays, ce dernier pays n'est pas obligé de l'enregistrer et de le protéger. **Les États membres sont également libres, nonobstant l'article 6quinquies, d'appliquer aux dépôts de marques d'autres dispositions de leurs lois nationales qui ne concernent pas les signes qui composent la marque, comme, par exemple, l'exigence que la marque ait déjà été utilisée ou la condition que le déposant possède un établissement industriel ou commercial.** »⁷²

En outre, le paragraphe 6quinquies(C) stipule que « [l'] on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque »⁷³. Par conséquent, l'article 6quinquies semble permettre aux pays membres d'exiger une preuve d'utilisation préalable à l'égard d'une marque étrangère⁷⁴.

D'autre part, les motifs de refus mentionnés au paragraphe 6quinquies(B) ne doivent pas obligatoirement être appliqués par les pays membres⁷⁵. Cette disposition contient simplement une liste « maximale » des motifs de refus pouvant être invoqués par les États membres. Il semble que le caractère « non obligatoire » de cette disposition vise à préserver la souveraineté nationale des États membres et à concilier les intérêts divergents. La disposition permet aux pays membres de refuser une demande d'enregistrement dans les trois cas suivants : la demande porte atteinte à une marque antérieure; la marque visée par la demande est « dépourvue de caractère distinctif »; la marque visée par la demande est contraire à la morale ou à l'ordre public⁷⁶. Il serait utile

⁷² G.H.C. BODENHAUSEN, *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, p. 115-116, cité dans OPIC, *op. cit.*, note 70, p. 16 (les caractères gras sont de nous).

⁷³ Ben MESSERLI, *loc. cit.*, note 67, 126-127: "As a consequence of this provision the United States is authorized and even obliged to take into account the extent to which marks potentially excludable from the benefit of the telle quelle clause are being used in other Convention countries. If the use of a mark abroad is the ultimate reason for its being admitted, then it is hard to understand why the absence of such use should be denied any significance in the American registration procedure".

⁷⁴ OPIC, *op. cit.*, note 70, p. 16: « Cette opinion selon laquelle l'article 6quinquies de la Convention de Paris ne concerne que la forme de la marque a été acceptée dans un rapport de l'Organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce, daté du 2 janvier 2002, dans l'affaire *États-Unis - Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits* (OA-2001-7) ».

⁷⁵ En effet, cette disposition stipule que « les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants (...) ».

⁷⁶ Convention de Paris, art. 6quinquies (B).

éventuellement d'obliger tous les États membres à appliquer les motifs de refus énoncés dans ce paragraphe. En effet, le Canada⁷⁷, les États-Unis⁷⁸, la France⁷⁹, le Royaume-Uni⁸⁰ et l'OHMI⁸¹ ont intégré à leur législation les motifs énoncés au paragraphe 6quinquies(B) à titre de motifs de refus d'enregistrement d'une marque. Devant une tendance aussi lourde, il serait utile de modifier le paragraphe 6quinquies(B) de façon qu'il doive être appliqué par tous les pays membres de la Convention.

En somme, la Convention de Paris réussit à harmoniser certains aspects du droit international des marques. Cependant, il serait souhaitable de préciser la portée de la « marque notoire ». En outre, les pays membres devraient être tenus d'exiger une preuve d'utilisation. Ils devraient aussi être tenus de refuser une demande d'enregistrement conformément aux critères énoncés à l'article 6quinquies de la Convention.

La Convention de Paris n'a pas créé de régime international de classification des produits et services visés par l'enregistrement des marques. L'Arrangement de Nice a comblé cette lacune. Procédons maintenant à l'analyse de l'Arrangement de Nice.

2. Arrangement de Nice

Au 19^e siècle, plusieurs pays ont exprimé le souhait de créer un système de classification des biens protégés par une marque :

“By the middle of the nineteenth century, a number of national trademark offices had concluded that, in order to avoid congestion in their trademark registries and make it easier to locate and review marks, it was essential to classify the goods to which trademarks could be applied in some fashion.”⁸²

⁷⁷ LMC, art. 12.

⁷⁸ 15 U.S.C. § 1052.

⁷⁹ Code de la propriété intellectuelle, art. L711-2, L711-3, L711-4 et L714-3.

⁸⁰ Trade Marks Act 1994, s. 3, 4 & 5.

⁸¹ *Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (J.O.C.E. du 14 janvier 1994, L.11)*, art. 7 et 8.

⁸² Curtis KRECHEVSKY et Galyc C. SONIA, “The Nice Agreement Revisited: Still a Class Act?”, (2001) 91 *TMR* 1184, 1187.

L'Arrangement de Nice⁸³, adopté en 1957, a créé un système de classification international des biens et services. La huitième classification de Nice, en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2002, divise en 45 classes les produits et services protégés par les marques de commerce. En janvier 2003, plus de 70 pays ont adhéré à l'Arrangement de Nice ; 71 autres pays, 3 organisations et l'OMPI ont adopté la classification de Nice sans avoir adhéré formellement à l'Arrangement de Nice⁸⁴. Le Canada semble être un des rares pays à ne pas avoir adopté la classification internationale de Nice ni adhéré à l'Arrangement de Nice⁸⁵. Cependant, le manuel d'examen de l'OPIC mentionne que la classification internationale peut être utilisée « à titre de renseignement » dans le cadre d'une demande d'enregistrement au Canada⁸⁶.

L'Arrangement de Nice stipule que « la classification ne lie les pays (...) ni quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque, ni quant à la reconnaissance des marques de service »⁸⁷. Les pays membres de l'Arrangement de Nice peuvent utiliser cette classification à titre principal ou auxiliaire⁸⁸. La classification a été créée uniquement à des fins administratives⁸⁹. Les critères de spécification des biens et services peuvent varier d'un pays à l'autre. En effet,

“(...) although most countries adhere to the International Classification of Goods, the classifications can be interpreted differently from country to country, and some countries use other classification systems.”⁹⁰

La classification de Nice est divisée en 34 classes de produits et 11 classes de services⁹¹. La classification internationale contient « environ 11 000 articles »⁹². En vertu de l'article

⁸³ *Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques* (ci-après cité « Arrangement de Nice »), disponible à l'adresse électronique <http://www.wipo.int/treaties/classification/nice/index-fr.html>.

⁸⁴ OMPI, *Classification de Nice*, disponible à l'adresse électronique <http://www.wipo.org/classifications/fr/index.html>.

⁸⁵ *Trademarks Throughout the World*, Appendix B5, Table 5, “Classifications in force”, Fourth Edition, West Group, 2000, disponible à l'adresse électronique www.westlaw.com; Curtis KRECHEVSKY et Galvo C. SONIA, *loc. cit.*, note 82, 1187.

⁸⁶ OPIC, *Le manuel d'examen des marques de commerce*, p. 19, disponible à l'adresse électronique http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tm_exam_man-f.pdf.

⁸⁷ Arrangement de Nice, art. 2(1).

⁸⁸ Arrangement de Nice, art. 2(2). Le paragraphe 4(1) de l'Arrangement de Madrid et le sous-paragraphe 4(1)(b) du Protocole de Madrid stipulent que la classification de Nice « ne lie pas les pays contractants quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque ».

⁸⁹ Par exemple, les paragraphes 5(1) de l'Arrangement de Madrid et 5(1) du Protocole de Madrid interdisent aux pays contractants de refuser l'enregistrement d'une marque « pour le seul motif que la législation applicable n'autoriserait l'enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits et services ».

⁹⁰ Mark I. FELDMAN, *op. cit.*, note 10.

3 de l'Arrangement de Nice, un comité d'experts décide des changements devant être apportés à la classification. La huitième classification de Nice, en vigueur depuis le premier janvier 2002 a ajouté trois nouvelles classes de services.

La classification de Nice est devenue un instrument incontournable dans le domaine des marques de commerce. En effet,

“The Nice Classification affects many aspects of the examination process at national trademark offices, such as confusing similarity analyses, and whether or not a mark is registrable, based on the relatedness of classes and the goods and/or services within them. The Nice Classification also can impact an individual applicant's decision as to whether or not a particular mark may be available, or whether the costs of filing in other jurisdictions are acceptable.”⁹³

Malgré leur utilité, certaines classes de la classification de Nice devraient être modifiées. Plusieurs classes ne regroupent pas des éléments similaires. Par exemple, la classe 9 regroupe des ballons météorologiques, des tampons d'oreille pour la plongée et des télécopieurs. La classe 5 comprend à la fois les serviettes hygiéniques, les tisanes et les vermifuges⁹⁴. De plus, les registres de plusieurs pays industrialisés indiquent un excédent de marques enregistrées dans les classes 3 (e.g., produits de nettoyage, dentifrice), 5 (e.g., produits pharmaceutiques, fongicides), 9 (e.g. appareils et instruments scientifiques, machines à calculer), 16 (e.g. produits de l'imprimerie, matériel d'instruction), 25 (e.g. vêtements, chaussures, chapellerie), 30 (e.g. café, thé, miel), 35 (e.g. publicité, travaux de bureau), 41 (e.g. éducation, divertissement) et 42 (e.g. services scientifiques, juridiques)⁹⁵. Il serait utile de créer de nouvelles classes pour regrouper les éléments similaires et désengorger les classes actuelles de la classification de Nice. Cependant, il serait difficile

⁹¹ Les États-Unis ont adopté, en 1949, huit classes de services dans le cadre de l'adoption du Lanham Act. Ces nouvelles classes ont été le fondement des nouvelles classes de service adoptées dans l'Arrangement de Nice de 1957 : Curtis KRECHEVSKY et Galyc C. SONIA, *loc. cit.*, note 82, 1194-1195.

⁹² OPIC, *op. cit.*, note 70, p. 36.

⁹³ Curtis KRECHEVSKY et Galyc C. SONIA, *loc. cit.*, note 82, 1197. Voir aussi George E. FISK, « Strategic uses of international intellectual property treaties : trade-marks », (2001) 17 *C.I.P.R.* 293, 300.

⁹⁴ OMPI, *Classification de Nice, Intitulé des classes*, disponible à l'adresse électronique <http://www.wipo.int/classifications/fulltext/nice8/frmain.htm>.

⁹⁵ Aux États-Unis, la classe 36 est également sur-utilisée: Curtis KRECHEVSKY et Galyc C. SONIA, *loc. cit.*, note 82, 1198-1199. Dans le système de Madrid, les classes 3, 5, 9, 16, 25, 35, 38, 41 et 42 ont chacune été incluses au moins dans 35 000 désignations en 2001: OMPI, *Gazette OMPI des marques internationales, Supplément statistique pour l'année 2001, Distribution des désignations par classes de produits et de services pour 2001*, pp. 15-18, disponible à l'adresse électronique <http://www.ompi.org/madrid/fr/index.html>. À l'OHMI, les classes 3, 5, 7, 9, 16, 25, 35, 36, 38, 41 et 42 regroupent chacune plus de 10 000 marques : OHMI, *Statistiques des marques communautaires, statistiques détaillées des marques enregistrées, situation finale de 2002*, disponible à l'adresse électronique <http://oami.eu.int/pdf/diff/statME-2002.pdf>.

de procéder à une réforme en profondeur, en raison du nombre de pays ayant adhéré au traité : l'alinéa 7(b) de l'Arrangement de Nice permet la modification de la classification de Nice à la condition d'obtenir la majorité des quatre cinquièmes des pays Membres votants.

L'adoption de l'Arrangement de Nice est une condition préalable à l'adoption du Protocole de Madrid⁹⁶ et du Traité sur le droit des marques⁹⁷. Le Canada aurait donc tout intérêt à adopter la classification de Nice dans les plus brefs délais s'il ne veut pas rater le « train de l'harmonisation ». Procédons maintenant à l'analyse du Protocole de Madrid.

3. Protocole de Madrid

Devant le peu d'empressement des pays les plus industrialisés à adhérer à l'Arrangement de Madrid, le directeur de l'OMPI a reconnu l'importance de trouver une nouvelle avenue susceptible de rallier un plus grand nombre de pays⁹⁸. Le Protocole de Madrid (adopté en 1989 et mis en vigueur en 1996) visait à rallier les États-Unis au principe de l'harmonisation des marques⁹⁹ et à contrer l'influence grandissante de la marque communautaire européenne¹⁰⁰. Le Protocole a été créé pour répondre aux nombreuses critiques formulées à l'égard de l'Arrangement de Madrid. Au 15 avril 2003, plus de 57 États ont adhéré au Protocole¹⁰¹. De ce nombre figurent, parmi les pays les plus industrialisés, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Le Canada n'a pas encore adhéré à ce traité.

⁹⁶ Le paragraphe 3(2) du Protocole de Madrid exige que les demandes internationales indiquent la protection de la marque en fonction de la classification de Nice.

⁹⁷ L'article 9 du TDM énonce que les produits et services visés par la demande d'enregistrement doivent être « groupés selon les classes de la classification de Nice ».

⁹⁸ A BOGSCH., « Les 25 premières années de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle », (1992) *Le Droit d'auteur*, p. 273., cité dans Diane LEDUC-CAMPBELL, « Le Protocole de Madrid », (1996) Vol. 9 No. 1 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 133, 137.

⁹⁹ Les États-Unis ont participé à titre d'observateurs au cours de la conférence diplomatique ayant mené à la création du Protocole : Senate Rpt. 107-46, 107th Cong. (2001), p. 3, disponible à l'adresse électronique <http://thomas.loc.gov/>.

¹⁰⁰ Geoffrey C. GAUGHAN, "The European Trademark Dilemma – two competing systems mean attorneys must understand differences", (3/24/1997) *Pa. L. Wkly.* S2.

¹⁰¹ OMPI, *op. cit.*, note 15.

Le Protocole est une version améliorée de l'Arrangement de Madrid¹⁰². Tout comme l'Arrangement de Madrid, le Protocole permet une simplification des procédures d'enregistrement de marques dans plusieurs pays. Le Protocole ne modifie pas non plus le droit substantif des parties contractantes¹⁰³. Par exemple, le Royaume-Uni, qui est devenu une partie contractante du traité en 1995¹⁰⁴, n'a pas modifié pour autant le droit substantif du Trade Mark Act 1994¹⁰⁵. Le titulaire d'un enregistrement de base¹⁰⁶ et le déposant d'une demande de base¹⁰⁷ peuvent procéder à une demande internationale¹⁰⁸. L'obtention d'un enregistrement international¹⁰⁹ permet au titulaire d'une marque de procéder à des demandes d'enregistrement auprès d'autres Parties contractantes¹¹⁰, grâce à une requête en extension¹¹¹ notifiée aux parties contractantes par le Bureau International¹¹². Le Protocole est donc un « guichet unique » (« one-stop shopping opportunity »)¹¹³. Il permet au titulaire d'un enregistrement international de réaliser de substantielles économies¹¹⁴. Au moment du renouvellement, le titulaire de la marque internationale verse une somme globale au Bureau International¹¹⁵. Le fait de payer à un

¹⁰² Les articles et alinéas 3, 3ter, 4(2), 4bis, 5(1), 5(4), 5(6), 5(bis), 5ter, 7(2), 7(3), 8(1), 8(2), 8(3), 8(4), 8(5) du Protocole de Madrid sont respectivement équivalents aux dispositions suivantes de l'Arrangement de Madrid : 3, 3ter, 4(2), 5(1), 5bis, 5ter, 7(2), 7(4), 8(1), 8(2), 8(3), 8(4) et 8(5).

¹⁰³ Senate Rpt. 107-46, précité, note 99, p. 5: "S. 407 serves as the implementing legislation for the Madrid Protocol. It makes no changes to substantive U.S. trademark law, but rather establishes the structural and procedural mechanisms to accommodate the filing, acceptance, and examination of international applications in the U.S. Patent and Trademark Office, and the registration, maintenance, and cancellation marks based on such applications."; Peter WILNER, "The Madrid Protocol: balancing sovereignty and efficiency", (2002) 84 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 871, 884-885.

¹⁰⁴ OMPI, *op. cit.*, note 15.

¹⁰⁵ Stuart WILKINSON, Institut de la propriété intellectuelle du Canada, lettre datée du 14 mai 2002 et adressée à M. Douglas Kuntze, Directeur du secteur des marques de commerce de l'OPIC, p. 2: « In the U.K., it appears that the substantive law, and especially how « use » and « distinctiveness » are regarded, did not change to accommodate the Madrid Protocol. ».

¹⁰⁶ Protocole de Madrid, art. 2. « L'enregistrement de base » signifie l'enregistrement de la marque nationale.

¹⁰⁷ Protocole de Madrid, art. 2. La « demande de base » signifie la demande d'enregistrement de la marque nationale.

¹⁰⁸ Protocole de Madrid, art. 2. La « demande internationale » signifie la demande d'enregistrement de la marque internationale.

¹⁰⁹ L'« enregistrement international » signifie la marque de commerce internationale enregistrée.

¹¹⁰ Le Protocole innove en concédant, aux pays membres et aux organisations internationales le titre de « parties contractantes ». Cette nouveauté permet, entre autres, à la marque communautaire européenne d'étendre sa protection internationale grâce au Protocole.

¹¹¹ Protocole de Madrid, art. 3ter.

¹¹² OMPI, *op. cit.*, note 71.

¹¹³ Brenda SANDBURG, "House gives nod to key trademark bill – some fear legislation will erode legal work", (5/14/2001) *Conn. L. Trib.* S1.

¹¹⁴ Les États-Unis soutiennent que le titulaire d'une marque pourrait économiser jusqu'à 9 300\$ en procédant à dix demandes d'extension en vertu du Protocole : Brenda SANDBURG, *op. cit.*, note 113.

¹¹⁵ Jeffrey M. SAMUELS et Linda B. SAMUELS, "The changing landscape of international trademark law", (1993-94) 27 *Geo. Wash. J. Int'l L. & Econ.* 433, 453.

seul endroit réduit le risque de la volatilité des devises étrangères. Le titulaire de l'enregistrement international n'a pas besoin a priori des services d'un agent de marques ou d'un avocat dans chaque pays désigné dans les requêtes en extension territoriale.

Les paragraphes qui suivent analyseront certains éléments communs au Protocole et à l'Arrangement de Madrid et certaines innovations du Protocole. Cependant, cette analyse se limitera à l'examen de la demande, au refus d'enregistrement, à la radiation de l'enregistrement international et à la déclaration d'intention d'utilisation de la marque.

a. Éléments communs au Protocole et à l'Arrangement de Madrid

Certaines dispositions du Protocole sont identiques ou similaires à certains articles de l'Arrangement de Madrid. Leur analyse est importante puisque ces dispositions pourraient modifier la législation canadienne sur les marques de commerce. Il sera fait une analyse de l'examen de la demande par le Bureau International, du refus d'enregistrement de la demande d'extension par les offices des parties contractantes désignées et de la radiation de l'enregistrement international.

i. Examen de la demande internationale

Comme l'Arrangement de Madrid le prévoit, l'Office d'origine¹¹⁶ et le déposant d'une demande internationale¹¹⁷ disposent d'un délai de trois mois pour pallier toute irrégularité qui leur est notifiée par le Bureau International. L'examen de la demande internationale par le Bureau International est limité aux questions de forme¹¹⁸, sauf en ce qui concerne la classification et la spécification¹¹⁹ des produits et services visés par la demande d'enregistrement. Le Bureau International n'a pas le pouvoir de refuser l'enregistrement international en fonction des motifs absolus et relatifs de refus permis en vertu de l'alinéa

¹¹⁶ Règlement de Madrid, règles 11(3) et 11(4). L'Office d'origine est l'office ayant reçu la demande de base.

¹¹⁷ Règlement de Madrid, règles 11(2) et 11(3).

¹¹⁸ INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION, *The Madrid System for the International Registration of Marks*, New York, International Trademark Association, 2000, p. 4; OMPI, *op. cit.*, note 33, p. B.III.15 – B.III.19. Les motifs de refus d'enregistrement de la demande internationale sont énoncés aux règles 10 à 13 du Règlement de Madrid.

¹¹⁹ OMPI, *op. cit.*, note 33, p. B.III.18, par. 12.01 : « C'est au Bureau international qu'incombe en dernier ressort la responsabilité du classement des produits et des services énumérés dans une demande internationale. »

6quinquies(B) de la Convention de Paris¹²⁰. Par exemple, l'article 5ter du Protocole permet à quiconque de demander au Bureau International de faire une « recherche d'antériorité parmi les marques qui font l'objet d'enregistrement internationaux ». Cependant, l'antériorité d'une autre marque dans le registre international ne figure pas parmi les motifs de refus d'enregistrement ou d'opposition à la marque.

L'examen des enregistrements internationaux par le Bureau International ne semble pas aussi soutenu qu'il ne l'est dans les offices des pays industrialisés. Le Canada, les États-Unis le Royaume-Uni, la France et l'OHMI ont adopté les motifs de refus d'enregistrement permis par l'article 6quinquies de la Convention de Paris¹²¹. Or, le Bureau International agit comme un « transmetteur » entre les déposants d'une demande internationale et les offices des parties contractantes. Le Protocole ne vise donc pas la création d'une marque internationale totalement indépendante des marques nationales. Cependant, il pourrait être louable que le Protocole soit modifié éventuellement de façon à ce que le Bureau International doive appliquer les motifs de refus énoncés à l'article 6quinquies de la Convention de Paris. Cette modification permettrait au Bureau International de s'harmoniser au diapason des législations des pays les plus industrialisés. D'autre part, comme il sera expliqué au paragraphe suivant, le Bureau International s'accorde déjà une marge de manœuvre en ce qui a trait à la classification et à la spécification des biens et services visés dans une demande internationale. On pourrait considérer qu'il s'agit là d'un indice qui laisse présager une éventuelle application de l'article 6quinquies par le Bureau International.

Le Bureau International peut refuser la classification et la spécification des produits ou services proposées dans la demande internationale¹²², si les éléments visés par la demande ne sont pas libellés conformément à la Classification de Nice. Le Bureau

¹²⁰ David TATHAM, *The Madrid Protocol : a CLIP seminar report*, London, Intellectual Property Institute, 1996, p. 6 : "There is no examination by the International Bureau as to distinctiveness, public order, or prior rights, this is entirely a matter for each designated Contracting Party to determine, in accordance with its legislation". Voir les pages 14 à 17 du mémoire (première partie) pour une analyse plus détaillée de l'article 6quinquies de la Convention de Paris. L'article 6quinquies permet aux pays membres de refuser l'enregistrement d'une marque dans les cas suivants : la marque n'est pas distinctive ; la marque est descriptive des produits et services visés ; de la marque ; la marque est contraire à l'ordre public ; la marque crée de la confusion avec une marque antérieure.

¹²¹ Voir la page 17 du mémoire (première partie).

¹²² Règlement de Madrid, règles 12 et 13.

International peut aussi refuser la classification ou la spécification d'un produit ou service incompréhensible, indiqué par un terme trop vague ou incorrect du point de vue linguistique. Les produits et services protégés par la marque doivent être regroupés en fonction de la classification de Nice; il faut indiquer les produits et services « de préférence au moyen des termes qui figurent dans la liste alphabétique de (la classification de Nice) »¹²³. Le Bureau International vérifie tout d'abord si les produits ou services revendiqués figurent dans la classification de Nice. Si tel n'est pas le cas, le Bureau International procède par analogie et décide si le terme en question peut être compris dans une classe de la Classification de Nice. Le Bureau International refuse la désignation de termes génériques. En outre, les intitulés de la classification de Nice peuvent être utilisés pour indiquer les produits et services visés dans une demande d'enregistrement international¹²⁴.

Cependant, même si les parties contractantes doivent accepter la classification établie par le Bureau International, ces dernières ont toute la latitude pour se prononcer quant à l'étendue de la spécification des produits et services visés dans une demande d'extension. En effet, le paragraphe 4(1)(b) du Protocole stipule que les parties contractantes ne sont pas liées par « l'indication des classes de produits et services (...) quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque ». Autrement dit, les Offices des parties contractantes ont le dernier mot en ce qui concerne l'étendue de la protection conférée aux requêtes en extension d'un enregistrement international¹²⁵.

Toutefois, le Protocole limite la protection de l'enregistrement international et de ses extensions à la spécification des biens et services conférés par l'Office d'origine. Selon l'OMPI, la « liste des produits et services [de la demande internationale, de l'enregistrement international et de ses requêtes en extension] peut être plus restreinte que celle contenue dans la demande ou l'enregistrement de base. Elle ne peut en revanche être plus étendue ni contenir des produits ou services différents »¹²⁶. Cette mesure

¹²³ Règlement de Madrid, règle 9(4)(xiii).

¹²⁴ Pour de plus amples renseignements, communiquer avec M. Salvatore Di Palma, Acting Director - International Registrations Operations Division Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications Department (WIPO), Salvatore.dipalma@wipo.int

¹²⁵ INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION, "The Madrid Protocol: Impact of U.S. Adherence on Trademark Law and Practice", (2002) 92 TMR 1430, 1448-1449.

¹²⁶ OMPI, *op. cit.*, note 33, p. B.II.18, par. 16.02.

désavantage le Canada et les États-Unis puisqu'ils font partie des pays les plus exigeants en matière de spécification des produits et services protégés par une marque enregistrée¹²⁷. Tel que mentionné à l'égard de l'Arrangement de Madrid¹²⁸, certains pays permettent aux titulaires de marques de revendiquer une liste de produits ou de services à l'aide de termes généraux. Ces titulaires de marques disposent d'une longueur d'avance sur leurs concurrents canadiens et américains, puisque leur marque n'est pas limitée à un domaine d'activité précis. Ils peuvent donc revendiquer une demande d'enregistrement auprès des parties contractantes dans des domaines différents sans pour autant nuire à la protection de leur marque. Cependant, l'attitude laxiste de certains pays en matière de spécification peut avoir pour effet de nuire au commerce international. En effet, la spécification des biens et services par des termes généraux risque de conférer indûment un monopole à l'égard de produits et services qui ne seront pas utilisés avec la marque visée¹²⁹. Par conséquent, il pourrait être utile d'encourager les parties contractantes à appliquer les règles de spécification de façon restrictive.

ii. Refus de la demande d'extension

L'article 5 du Protocole permet aux offices des parties contractantes désignées de refuser l'enregistrement de la marque en fonction des motifs de refus énoncés à la Convention de Paris¹³⁰. Or, la Convention de Paris permet certains motifs de refus d'enregistrement, y compris le refus fondé sur la non-utilisation de la marque. L'article 5 du Protocole ne

¹²⁷ Baila H. CELEDONIA, *loc. cit.*, note 32, 203; Marshall A. Leaffer, *loc. cit.*, note 4, 17-18 : "(...) a company that registers a mark on a new breakfast cereal in Class 30 will probably not be concerned about getting coverage for the entire class that includes, for example, yeast and vinegar. In other instances, obtaining broad class coverage might make a difference for a company's coherent expansion of its product line. For example, a manufacturer of jeans would be limited to registering the trademark for jeans in the United States, although most apparel makers would consider it quite important to control the mark in foreign countries with respect to goods such as shirts, sweaters, blouses, and footwear. Likewise, companies in the entertainment industry, such as creators of audiovisual works, motion pictures, and television shows, would want full class coverage to account for licensing opportunities to cover a variety of products. Owners of such marks are unlikely to file under the Protocol, despite the possible savings on the filing costs. In sum, the international registration system will be employed advantageously by many companies, but it will not supersede country by country filing in the proper circumstances."

¹²⁸ Voir les pages 6 et 7 du mémoire (première partie).

¹²⁹ David KITCHIN, David LLEWELYN, James MELLOR, Richard MEADE et Thomas MOODY-STUART, *Kerly's law of Trade Marks and Trade Names (Thirteenth edition)*, London, Sweet & Maxwell, 2001, p. viii-ix: "It is apparent from the specifications of goods being allowed by OHIM that owners are being allowed to register for ranges of goods or services far wider than their use, actual or intended (...) these overbroad registrations are likely to hamper trade. And of course they may put up costs for anyone seeking registration of a mark or contemplating using it. The problem needs resolution. Sooner, rather than later, rules will have to be developed to stop this nonsense. It is not good enough to say that there can be later part-cancellation of wide specifications for non-use. Who would bother with the expense and time involved when they want to get on with their business?"

¹³⁰ Voir les pages 14 à 17 du mémoire (première partie).

semble donc pas modifier le droit substantif des parties contractantes¹³¹. À titre d'exemple, le Royaume-Uni, qui est une partie contractante du traité¹³², prévoit que les enregistrements internationaux sont soumis aux règles du droit anglais, notamment le recours en opposition, le recours en invalidité et la défense pour acquiescement¹³³. Les États-Unis, qui se joindront au Protocole en novembre 2003¹³⁴, prévoient aussi la possibilité de radier de leur registre un enregistrement international, conformément aux recours prévus par la législation américaine¹³⁵.

Les motifs de refus énoncés à l'article 5 du Protocole sont ceux énumérés à l'article 6quinquies de la Convention de Paris. Tel que mentionné au cours de l'analyse de la Convention de Paris, les États membres ne sont pas obligés d'appliquer tous les motifs de refus permis par cette disposition. Il s'agit seulement d'une liste maximale de motifs de refus. La portée « non obligatoire » de l'adoption des motifs de refus vise avant tout à respecter la souveraineté des pays membres et à concilier les intérêts divergents.

Cependant, il serait préférable éventuellement que les motifs de refus doivent obligatoirement être appliqués par tous les pays membres. Il faudrait donc songer à modifier l'article 5 du Protocole de façon à ce que les parties contractantes doivent obligatoirement appliquer les motifs de refus énoncés à l'article 6quinquies de la Convention de Paris. De toute façon, cette modification ne ferait que refléter la position du Canada, de la France, du Royaume-Uni et de l'OHMI¹³⁶.

En outre, le paragraphe 5(6) du Protocole oblige les parties contractantes à permettre au titulaire de « faire valoir ses droits en temps utile ». Il semble que les termes « temps utile » n'aient pas été précisés afin de respecter la souveraineté des parties contractantes. Cependant, il a été mentionné que “the absence of time limits for issuing a second official action or an appeal means that an application could linger for years in a designated

¹³¹ Senate Rpt. 107-46, *op. cit.*, note 99, p. 5; Scott W. JOHNSTON, Sandra EPP RYAN et Gergory C. GOLLA, “News from the U.S. – Trademarks; Patents; Copyrights; Cyber Law”, (2002) 16 *I.P.J.* 145, 148: “(...) applications will be examined in each designated country under normal examination procedures. Application may be refused on the same grounds as national applications, and it will be necessary to engage local counsel to respond to refusals or other objections.”

¹³² OMPI, *op. cit.*, note 15.

¹³³ The Trade Marks (International Registration) Order 1996 Statutory Instrument 1996 No. 714, s. 13 & s. 14.

¹³⁴ INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION, *loc. cit.*, note 125, 1433 et 1440.

¹³⁵ H.R. 741, 107th Cong. § 63 et § 68 (2001).

¹³⁶ Voir la page 17 du mémoire (première partie).

Trademark Office after the preliminary decision of refusal”¹³⁷. Par conséquent, il pourrait être nécessaire éventuellement d’obliger les parties contractantes à offrir aux déposants d’une demande internationale la possibilité de faire valoir leur point de vue à l’intérieur d’un échéancier déterminé. À titre d’exemple, le Protocole exige déjà que les parties contractantes envoient un refus provisoire d’enregistrement à l’intérieur d’un délai maximal de 25 mois¹³⁸. Il semblerait logique que les modifications éventuelles du Protocole visent l’imposition de ces nouvelles exigences à l’égard des parties contractantes.

iii. Radiation de l’enregistrement international

Le Protocole de Madrid ne prévoit pas de processus d’opposition à la demande internationale ni de processus de radiation de l’enregistrement international. En effet, le Protocole laisse ces questions à la discrétion des parties contractantes. La radiation de l’enregistrement international ne peut se faire qu’en s’opposant à la demande de base ou en procédant à la radiation de l’enregistrement de base au cours des cinq premières années de l’enregistrement international. Il s’agit de « l’attaque centrale »¹³⁹, prévue au paragraphe 6(3) du Protocole. L’Office d’origine doit notifier au Bureau International la radiation ou l’invalidation (totale ou partielle) de l’enregistrement de base ou le refus d’enregistrement de la demande de base survenu au cours du délai de 5 ans¹⁴⁰. De plus, les extensions de l’enregistrement international sont sujettes à la radiation de l’enregistrement international¹⁴¹. Cependant, le titulaire d’un enregistrement international radié peut conserver ses extensions s’il procède à la « transformation » de l’enregistrement international en demandes nationales ou régionales¹⁴².

L’article 6 du Protocole rend l’enregistrement international incontestable 5 ans après son enregistrement. Cependant, le Protocole de Madrid ne prévoit pas de recours permettant de s’opposer directement à une demande internationale ou de demander directement la

¹³⁷ Ian Jay KAUFMAN, “Protocol impact on trademark office and trademark lawyers”, (11/6/1992) *N.Y.L.J.* 5, (col.1).

¹³⁸ Protocole de Madrid, art. 5(2)(c).

¹³⁹ Jean-François GUILLOT, *op. cit.*, note 41, p. 36.

¹⁴⁰ Protocole de Madrid, art. 6(4); Règlement de Madrid, règle 22. L’Office d’origine doit aussi notifier le Bureau international lorsque des procédures en radiation ou en invalidation de la marque, intentées au cours du délai de 5 ans, ont mené à la radiation ou à l’invalidation de la marque après cette période.

¹⁴¹ Le paragraphe 3ter(2) du Protocole de Madrid stipule que l’extension territoriale « cessera d’être valable à échéance de l’enregistrement international ».

¹⁴² Protocole de Madrid, art. 9quinquies. Voir aussi la page 32 du mémoire (première partie).

radiation de l'enregistrement international. Cette lacune peut encourager le piratage des marques à l'échelle internationale. Des tiers peuvent procéder au « squattage » d'un enregistrement international en procédant à une demande internationale par le biais de l'Office d'une partie contractante autre que l'Office d'origine du « véritable titulaire ». Évidemment, le « véritable titulaire » pourrait s'attaquer à l'enregistrement de base « piraté » dans les cinq ans après la date de son enregistrement international. Le plaignant devrait alors avoir recours à la législation de l'Office de la partie contractante ayant procédé à l'enregistrement de base « piraté ». Or, l'inefficacité du système de justice de certains pays et la corruption qui y prévaut rendent une telle avenue assez difficile¹⁴³. En outre, les « véritables » titulaires des marques devraient constamment s'opposer à toute requête en extension de l'enregistrement international « piraté » si l'enregistrement international est devenu incontestable cinq ans après son enregistrement dans le registre international.

Le risque de « piratage » pourrait être réduit considérablement si l'on prévoyait un recours en opposition et un recours en invalidation de l'enregistrement international fondés sur l'antériorité d'un autre enregistrement international ou d'une marque figurant sur le registre national d'une partie contractante. À titre d'exemple, l'OHMI prévoit un recours en opposition et en invalidation fondé sur l'antériorité d'une marque communautaire ou sur l'antériorité d'une marque d'un pays membre de l'Union Européenne¹⁴⁴. De plus, le recours en invalidation fondé sur l'antériorité d'une autre marque pourrait être limité dans le temps. Au Canada¹⁴⁵ et aux États-Unis¹⁴⁶, le recours en radiation fondé sur une marque antérieure est limité à un délai de cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la marque attaquée. En France¹⁴⁷, au Royaume-Uni¹⁴⁸ et à

¹⁴³ Samantha D. SLOTKIN, "Trademark piracy in Latin America : a case study on Reebok International Ltd.", (1996) 18 *Loy. L.A. Int'l & Comp. L.J.* 671, 677: "Legal remedies, however, are limited because corruption runs rampant in Latin America, including Peru. Court documents mysteriously disappear, ex parte contract is not illegal, and judges are bribed. Some feel that the laws adequately protect intellectual property but that corruption is the more serious problem. Others feel that the laws are inadequate and that the problem lies with enforcement."

¹⁴⁴ Règlement CEE n° 40/94, art. 8.

¹⁴⁵ LMC, art. 17(2).

¹⁴⁶ 15 U.S.C. § 1052(d) & § 1064(1).

¹⁴⁷ Code de la propriété intellectuelle, art. L.714-3(2) : « Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. »

¹⁴⁸ Trade Marks Act 1994, ss. 48: "(1) Where the proprietor of an earlier trade mark or other earlier right has acquiesced for continuous period of five years in the use of a registered trade mark in the United

l'OHMI¹⁴⁹, le recours en invalidité fondé sur l'antériorité d'une marque est limité à un délai de cinq ans d'utilisation continue de la marque attaquée. Dans tous les cas, le recours en invalidité fondé sur l'antériorité d'une autre marque n'est soumis à aucun délai lorsque le titulaire de la marque attaquée était de mauvaise foi. Le Protocole devrait s'inspirer de ces dispositions pour empêcher la prolifération d'enregistrements internationaux piratés. On pourrait ainsi permettre un recours en opposition à la demande internationale ou en radiation de l'enregistrement international fondé sur l'antériorité d'un enregistrement international ou d'une marque antérieure figurant au registre national d'une partie contractante. Le recours serait restreint à un délai déterminé, sauf lorsque le titulaire de l'enregistrement attaqué aurait agi de mauvaise foi.

Procédons maintenant à l'analyse des améliorations du Protocole de Madrid par rapport à l'Arrangement de Madrid.

b. Innovations du Protocole

Le Protocole est une « version améliorée » de l'Arrangement de Madrid. Les deux traités fonctionnent indépendamment l'un de l'autre¹⁵⁰ même s'ils sont tous deux régis par le *Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement*¹⁵¹.

L'OMPI a procédé à plusieurs ajouts significatifs par rapport à l'Arrangement de Madrid. Tout d'abord, les États et organisations internationales ont la qualité requise pour être des « parties contractantes » du traité¹⁵². Cette mesure est avantageuse puisqu'elle permettrait

Kingdom, being aware of that use, there shall cease to be any entitlement on the basis of that earlier trade mark or other right (a) to apply for a declaration that the registration of the later trade mark is invalid, or (b) to oppose the use of the later trade mark in relation to the goods or services in relation to which it has been so used, unless the registration of the later trade mark was applied for in bad faith. (2) Where subsection (1) applies, the proprietor of the later trade mark is not entitled to oppose the use of the earlier trade mark or, as the case may be, the exploitation of the earlier right, notwithstanding that the earlier trade mark or right may no longer be invoked against his later trade mark."

¹⁴⁹ Règlement CEE n° 40/94, art. 52(1)(b) et 53.

¹⁵⁰ Jean-François GUILLOT, *op. cit.*, note 41, p. 9. Jeffrey M. SAMUELS et Linda B. SAMUELS, *loc. cit.*, note 115, 446.

¹⁵¹ *Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement* (ci après cité « Règlement de Madrid »).

¹⁵² Protocole de Madrid, article premier.

au Canada de procéder à une demande d'extension à l'OHMI¹⁵³ pour obtenir plus rapidement une marque communautaire européenne. En effet, l'Union européenne est une « partie contractante » du Protocole.

Le Protocole innove en permettant que la demande internationale soit effectuée à partir d'une demande de base¹⁵⁴ ou d'un enregistrement de base¹⁵⁵. Cette mesure répond aux critiques des pays de Common Law à l'égard de l'article 3 de l'Arrangement de Madrid qui exige l'enregistrement de la marque du pays d'origine comme condition préalable du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque internationale¹⁵⁶. Cet ajout permet aux titulaires de marques enregistrées dans les pays de Common Law de procéder à une demande internationale en même temps que les titulaires de marques enregistrées dans les pays de droit civil. En effet, l'examen de la marque dans les pays de droit civil est susceptible d'être plus rapide. Contrairement aux pays de Common law, l'examen d'une marque par les pays de droit civil ne permet pas de refuser une demande susceptible de créer de la confusion avec une marque antérieure. Par exemple, en France, le refus d'enregistrement d'une marque fondé sur l'antériorité d'une autre marque est permis seulement dans le cadre d'un recours en opposition ou en radiation¹⁵⁷.

De plus, le paragraphe 5(2) du Protocole permet aux Offices des parties contractantes désignées de refuser toute demande d'extension d'une marque dans les 18 mois suivant la date de sa réception¹⁵⁸. Toute partie contractante peut étendre à 25 mois le délai de refus, dans la mesure où le refus est motivé par une opposition à la demande d'extension. Ces nouveaux délais répondent aux critiques de pays de Common Law à l'égard du paragraphe 5(2) de l'Arrangement de Madrid¹⁵⁹ qui prévoit aux pays Membres un délai

¹⁵³ L'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur constitue l'Office des marques communautaires de l'Union Européenne.

¹⁵⁴ La demande de base constitue la demande d'enregistrement de la marque devant le pays d'origine. Il ne s'agit pas de la demande internationale.

¹⁵⁵ Protocole de Madrid, art. 2. L'enregistrement de base constitue l'enregistrement de la marque au registre du pays d'origine.

¹⁵⁶ Voir les pages 5 et 6 du mémoire (première partie).

¹⁵⁷ Code de la propriété intellectuelle, art. L711-4, L712-4 et L714-3(2).

¹⁵⁸ En vertu de l'article 5(2) du Protocole, la demande d'extension est envoyée par le Bureau International à l'Office désigné.

¹⁵⁹ Jean-François GUILLOT, *op. cit.*, note 41, p. 35 : « Cet article 5(2)(c) ii) est le résultat d'un compromis entre d'une part, des pays comme le Royaume-Uni dans lesquels il n'y a pas de limite dans le temps à la conclusion de la procédure d'opposition et, d'autre part, les pays de l'Arrangement de Madrid, pleinement satisfaits du délai de 12 mois ainsi que des associations d'utilisateurs de marques pour lesquels il paraissait

de refus de 12 mois dans le cadre de demandes d'extension d'une marque internationale. Il est possible que les nouveaux délais ne soient pas suffisants pour l'Office canadien de la propriété intellectuelle (OPIC)¹⁶⁰. Au Canada, le rapport d'examen de la marque est envoyé après 15 mois, seulement si la demande ne nécessite aucune modification¹⁶¹. Cependant, il serait possible que le Canada traite prioritairement les demandes faites en vertu du Protocole : le Canada prévoit déjà la possibilité de faire une demande d'examen accéléré, qui permet d'évaluer prioritairement les demandes en question¹⁶². Toutefois, une telle approche favoriserait les demandes d'extension au Canada au détriment des demandes « nationales ». D'autre part, on craint que le Canada et les États-Unis soient tentés d'évaluer les demandes d'enregistrement moins rigoureusement et que l'OPIC et l'USPTO deviennent des « rubber-stamp »¹⁶³. Il y a lieu d'émettre de sérieuses réserves à ce sujet. Au Canada, comme aux États-Unis, la confusion d'une demande d'enregistrement avec une marque antérieure figure parmi les motifs de refus d'enregistrement¹⁶⁴. Il serait étonnant que l'Office de la Propriété Intellectuelle du Canada (OPIC) suggère au Parlement de lui retirer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés. Il semble plutôt que le délai énoncé au Protocole incitera l'OPIC à demander des crédits supplémentaires pour procéder plus rapidement aux demandes d'examen.

Le Protocole innove aussi en permettant aux parties contractantes d'exiger une déclaration d'intention d'utiliser la marque¹⁶⁵. La règle 7(2) du Règlement de Madrid stipule que la partie contractante doit préalablement notifier cette exigence au Bureau International. La partie contractante peut aussi exiger que la déclaration d'intention soit « signée par le déposant lui-même » et « faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale ». Les règles 7(2) et 9(5)(f) du Règlement de Madrid ne font que codifier ce qui était déjà permis. Ces dispositions n'empêchent pas d'exiger une

nécessaire de fixer un délai maximum, afin d'assurer la sécurité juridique. Le texte de l'article 5(2)(c)ii) qui a été finalement adopté est celui de la proposition MM/DC/18 des Communautés européennes auquel s'étaient ralliés le Royaume-Uni et l'Irlande. »

¹⁶⁰ En 2001, il s'écoulait en moyenne 13 mois avant le début de l'examen de la demande par l'OPIC : George E. FISK, *loc. cit.*, note 93, 304.

¹⁶¹ OPIC, *Traitement de votre demande de marque de commerce*, p. 1, disponible à l'adresse électronique http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tmappfr2002.pdf.

¹⁶² OPIC, *Avis, demandes d'examen accéléré*, 02/23/2000, disponible à l'adresse électronique <http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/tmnotice.nsf/6ea6fd99b340ef14852568f50060f26a/4eb2c960d67a4d8485256966005049f5!OpenDocument>; OPIC, *op. cit.*, note 86, p. 3-4.

¹⁶³ Maria GUERRA, *loc. cit.*, note 11, 556.

¹⁶⁴ LMC, art. 12(1)(d) et 37(1)(b); 15 U.S.C. § 1052(d).

¹⁶⁵ Règlement de Madrid, règles 7(2) et 9(5)(f).

preuve d'emploi préalable de la marque. Par exemple, le Royaume-Uni, qui est une partie contractante du Protocole, permet au déposant d'une demande d'enregistrement de fonder sa demande d'enregistrement sur l'emploi préalable de sa marque au Royaume-Uni¹⁶⁶.

Les règles 7(2) et 9(5)(f) du Règlement de Madrid ne définissent pas non plus ce qu'est une « utilisation » de la marque et ne font pas état du niveau minimal d'utilisation requis pour conserver l'enregistrement international ou ses extensions territoriales. D'autre part, il pourrait être utile de modifier le Protocole de sorte qu'il oblige les parties contractantes à exiger une preuve de son utilisation après un délai raisonnable. En effet, les pays industrialisés de l'Amérique du Nord et de l'Europe, de tradition de Common law ou de droit civil, exigent une preuve de l'utilisation de la marque après un nombre d'années déterminées¹⁶⁷. Le poids économique de ces pays devrait inciter une modification du Protocole en conséquence. Il serait souhaitable que le Protocole soit modifié pour répondre à ces questions.

En outre, le Protocole offre la possibilité de « transformer » les désignations de l'enregistrement international en marques nationales ou régionales lorsque l'enregistrement international est radié. Le titulaire de l'enregistrement international radié peut donc déposer une demande d'enregistrement auprès de chaque partie contractante désignée dans l'enregistrement international¹⁶⁸. Cette mesure permet au titulaire de l'enregistrement de base de « sauver les meubles » lorsqu'un enregistrement international dépend de la validité de l'enregistrement de base. Cet ajout rend la dépendance de l'enregistrement international plus acceptable. Cependant, la « transformation » de l'enregistrement international peut être coûteuse, puisqu'il faut alors payer les frais juridiques et les taxes d'enregistrement aux parties contractantes visées par la « transformation ».

Il est probable que seules les grandes entreprises pourront procéder aux enregistrements internationaux en vertu du Protocole, en raison du risque financier associé aux refus de

¹⁶⁶ Trade Marks Act 1994, ss. 32(3). Voir aussi David KITCHIN, David LLEWELYN, James MELLOR, Richard MEADE et Thomas MOODY-STUART, *op. cit.*, note 129, p. 133-134: "International trade marks are entitled to protection in the United Kingdom if they would have been registrable under the provisions of the 1994 Act and the Trade Mark Rules if applied for as a national registration in the United Kingdom. [Order, Art. 3.]"

¹⁶⁷ Voir les pages 10 et 11 du mémoire (première partie).

¹⁶⁸ Protocole de Madrid, art. 9quinquies.

désignations et à la transformation des enregistrements internationaux¹⁶⁹. Par exemple, Philips Electronics, Daimler Chrysler, Siemens, Bayer, Unilever et L'Oréal figurent parmi les « dix principaux utilisateurs du système de Madrid, en termes de demandes reçues »¹⁷⁰. D'autre part, certains allèguent que le Canada¹⁷¹ et les États-Unis pourraient faire face à une croissance exponentielle du nombre de demandes d'extension d'enregistrements internationaux¹⁷². « L'explosion » du nombre de demandes d'extension aux États-Unis et au Canada pourrait entraîner une surcharge de travail dans les premiers mois suivant l'adoption du Protocole. À titre d'exemple, les désignations internationales au Royaume-Uni ont augmenté respectivement de 40% en 1998-99 et 27% en 1999-2000¹⁷³. Cependant, le Canada pourrait atténuer cette vague en refusant de protéger les marques enregistrées avant son adhésion au Protocole¹⁷⁴.

Malgré toutes les critiques formulées, il n'en demeure pas moins que l'adhésion au Protocole semble inévitable dans la « longue marche » vers l'harmonisation des marques. Le dépôt simultané de demandes d'extension par l'intermédiaire du Bureau international est plus efficace que le dépôt de demandes d'enregistrement individuelles. Le registre international des marques permet de vérifier quelles sont les marques internationales enregistrées et quels sont les pays désignés par la marque internationale. L'adhésion au Protocole par la plupart des plus grands pays industrialisés est un sérieux incitatif pour le Canada. Le 2 novembre 2002, le président américain a signé un projet de loi ayant pour objet l'adoption du Protocole par les États-Unis. Cette loi devrait entrer en vigueur au cours du mois de novembre 2003¹⁷⁵. L'adhésion des États-Unis au Protocole de Madrid

¹⁶⁹ Carlo COTRONE, *loc. cit.*, note 26, 93. Ajoutons que les économies réalisées par le « guichet unique » du Protocole peuvent s'envoler en fumée si les Offices des parties contractantes désignées refusent la demande d'extension. Dans un tel cas, le titulaire de l'enregistrement international doit alors engager un avocat pour contester le refus des parties contractantes désignées : Baila H. CELEDONIA, *loc. cit.*, note 32, 210-212. David C. GRYCE, "Signing on to Madrid: The Madrid Protocol will make it easier for Americans to protect trademarks abroad", (12/20/2000) *Legal Intelligencer* I12: "the cost of responding to refusals will not be any lower and thus could undercut the initial savings".

¹⁷⁰ OMPI, *Les enregistrements internationaux de marques en 2002*, Actualité/185/2003, disponible à l'adresse électronique <http://www.OMPI.org/pressroom/fr/index.html>.

¹⁷¹ Diane LEDUC-CAMPBELL, *loc. cit.*, note 98, 149.

¹⁷² David C. GRYCE, *op. cit.*, note 169; Ian Jay KAUFMAN, "Modifications, applications can further backlog agency", (10/30/1992) *N.Y.L.J.* 5, (col.1).

¹⁷³ Lorraine Keenan, "Patents Summary of the Patent Office Annual Report 1998-99", *Intellectual Property & Information Technology Law*, Volume 4, Issue 6, December 1999; Lorraine KEENAN, "Patent Office Annual Report 1999-2000", *Intellectual Property & Information Technology Law*, Volume 5, Issue 6, December 2000.

¹⁷⁴ Protocole de Madrid, art. 14(5).

¹⁷⁵ INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION, *loc. cit.*, note 125, 1433 et 1440.

pourrait encourager plusieurs autres pays et organisations internationales à faire de la sorte¹⁷⁶.

Le Protocole de Madrid ne traite pas de l'utilisation de la marque ni de la protection des marques notoires. L'Accord sur les ADPIC a instauré certaines normes dans ces domaines. Procédons maintenant à l'analyse de l'Accord sur les ADPIC.

4. Accord sur les ADPIC

L'Accord des ADPIC s'adresse aux pays Membres de l'OMC. Il ne traite pas spécifiquement des marques de commerce. Il a également pour objet les droits d'auteur, les indications géographiques, les dessins industriels et les brevets. Cependant, il ne prévoit pas la création d'une marque internationale ni d'un registre international. Au 5 février 2003, 145 pays étaient membres de l'OMC¹⁷⁷. Le Canada a adhéré à cet accord et mis en vigueur les dispositions modifiant la loi canadienne sur les marques de commerce en 1996. Certaines dispositions de ce traité consistent en des normes minimales devant être respectées par tous les pays Membres.

Les paragraphes qui suivent présentent certaines dispositions de l'Accord sur les ADPIC ayant trait notamment à l'emploi de la marque et à la protection des marques notoires.

L'Accord sur les ADPIC intègre la Convention de Paris¹⁷⁸. Chaque pays Membre doit accorder le traitement national aux titulaires de marques étrangères¹⁷⁹. L'Accord sur les ADPIC précise certaines dispositions de la Convention de Paris. Par exemple, il définit ce qu'est une marque de commerce et détermine le délai minimal préalable à tout recours en déchéance fondé sur le non-usage d'une marque¹⁸⁰; il étend la protection des marques notoires aux marques de services¹⁸¹. D'autre part, l'article 4 des ADPIC prévoit le « traitement de la nation la plus favorisée » : cette disposition oblige les pays Membres à

¹⁷⁶ Maria GUERRA, *loc. cit.*, note 11, 532.

¹⁷⁷ Organisation Mondiale du Commerce, *Liste des Membres et observateurs*, disponible à l'adresse électronique http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm.

¹⁷⁸ Accord sur les ADPIC, art. 2, 3(1), 15(2) et 16(2).

¹⁷⁹ Accord sur les ADPIC, art. 3. Cette disposition se réfère à l'article 2 de la Convention de Paris.

¹⁸⁰ Accord sur les ADPIC, art. 19(1).

¹⁸¹ Accord sur les ADPIC, art. 16(2).

étendre aux ressortissants de tous les pays Membres les « avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés (...) aux ressortissants de tout autre pays [Membre] ».

L'article 15 des ADPIC mentionne qu'une marque de commerce est un signe « propre à distinguer les produits ou les services »; une marque peut devenir distinctive à partir de l'usage; les Membres peuvent subordonner l'enregistrement à l'usage de la marque¹⁸². La preuve d'utilisation de la marque est exigible seulement à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque¹⁸³. Cependant, l'article 15 des ADPIC ne définit pas l'utilisation de la marque; l'article n'énonce pas de critères déterminant la validité d'une preuve d'utilisation. On ne détermine pas si une marque peut être utilisée par le biais de la publicité ou d'outils promotionnels. De plus, la preuve d'emploi de la marque n'est pas obligatoire dans tous les pays Membres de l'OMC. Il semble que le caractère « non obligatoire » de la preuve de l'emploi de la marque vise à concilier les intérêts divergents des pays Membres. Cependant, il pourrait être bénéfique éventuellement d'obliger les pays Membres à exiger au moins une preuve d'utilisation fondée sur une déclaration d'emploi projeté. Cette mesure pourrait être un compromis entre les pays favorisant l'utilisation préalable et ceux qui procèdent à l'enregistrement sans égard à l'utilisation. À cet égard, il est à noter que les États-Unis et le Canada permettent l'enregistrement d'une marque projetée sur réception d'une déclaration d'utilisation de la marque¹⁸⁴, tout en autorisant la radiation de la marque projetée non utilisée¹⁸⁵. En contrepartie, les pays européens semblent se rapprocher de la notion d'emploi de la marque. La marque communautaire européenne, enregistrée sans tenir compte de l'emploi préalable ou projeté, peut être radiée du registre après 5 ans de non-usage sérieux¹⁸⁶.

Le paragraphe 15(3) des ADPIC énonce que « les Membres pourront subordonner l'enregistrabilité à l'usage. Toutefois, l'usage effectif d'une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas une condition pour le dépôt d'une demande d'enregistrement ». Or,

¹⁸² Accord sur les ADPIC, art. 15(3).

¹⁸³ Accord sur les ADPIC, art. 15(3).

¹⁸⁴ LMC, art. 16(3), 30(e) et 40(2) ; 15 U.S.C. § 1051(d). Le Royaume-Uni permet l'enregistrement en fonction de l'emploi projeté Trade Marks Act 1994, ss. 32(3).

¹⁸⁵ 15 U.S.C. § 1058 et § 1064; Trade Marks Act 1994, ss. 46(1).

¹⁸⁶ *Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (J.O.C.E. du 14 janvier 1994, L.11), art. 15.*

la simple déclaration d'emploi préalable, l'envoi de spécimens de la marque et l'inscription de la date de premier emploi ne semblent pas constituer une « preuve d'usage effectif » de la marque. Par exemple, le Canada, qui a adhéré à l'Accord sur les ADPIC, exige la date de la première utilisation de la marque au Canada dans le cadre d'une demande fondée sur l'utilisation préalable de la marque au Canada¹⁸⁷. Le Royaume-Uni¹⁸⁸ et les États-Unis¹⁸⁹, qui ont aussi adhéré à ce traité, permettent au déposant de remettre une déclaration d'utilisation préalable de la marque en même temps que le dépôt de la demande d'enregistrement fondé sur l'utilisation préalable de la marque. Les États-Unis exigent aussi, au moment du dépôt de la demande, l'envoi de spécimens d'utilisation de la marque. Par conséquent, la déclaration d'utilisation, la date de première utilisation et le spécimen de la marque ne semblent pas constituer en soi une preuve d'utilisation de la marque.

Le paragraphe 15(5) des ADPIC permet aux pays Membres de « [ménager] une possibilité raisonnable de demander la radiation de l'enregistrement ». Cette disposition consacre la possibilité de demander la radiation de la marque dès son enregistrement¹⁹⁰. Par exemple, le paragraphe 15(5) des ADPIC permet l'opposition ou la demande en radiation d'une marque qui entre en confusion avec une marque utilisée ou enregistrée antérieurement. Au Canada, le paragraphe 18(1) in fine LMC permet l'opposition ou la demande de radiation pour cause de confusion avec une marque antérieure¹⁹¹.

L'article 16 des ADPIC modifie la portée de la protection conférée aux marques notoires et aux marques « sans renommée ». Cependant, cette disposition ne définit pas la portée d'une marque notoire.

¹⁸⁷ LMC, art. 16(1) et 30(b).

¹⁸⁸ Trade Mark Act 1994, ss. 32(3): "The application shall state that the trade mark is being used, by the applicant or with his consent, in relation to those goods or services, or that he has a *bona fide* intention that it should be so used." Le formulaire d'enregistrement TM3 n'exige pas de spécimen d'utilisation de la marque.

¹⁸⁹ 15 U.S.C. § 1051(a); 37 C.F.R. 2.34 et 2.56(a).

¹⁹⁰ Cependant, le recours en radiation fondé sur la non-utilisation d'une marque est limité par le libellé du paragraphe 19(1) de l'Accord sur les ADPIC.

¹⁹¹ Alinéa 18(1) in fine LMC : « L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans l'un des cas suivants : (...) Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir. »

Le paragraphe 16(1) des ADPIC élargit le concept de confusion en faveur des marques qui ne sont pas notoires. Les pays membres doivent protéger les marques « non notoires » de la confusion résultant d'une marque identique ou similaire protégeant des produits ou services identiques ou similaires. Le paragraphe 16(1) des ADPIC reflète la position des pays industrialisés. À titre d'exemple, le Canada¹⁹², les États-Unis¹⁹³, la Grande-Bretagne¹⁹⁴ et l'OHMI¹⁹⁵ permettent à des marques « sans renommée » de bénéficier d'un recours en confusion.

Le paragraphe 16(2) des ADPIC étend la protection des marques notoires aux services. Cette disposition corrige une lacune de l'article 6bis de la Convention de Paris, qui n'obligeait pas les pays membres à protéger la notoriété d'une marque de services. De plus, les pays membres doivent « [tenir] compte de la notoriété de [la] marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque ». Or, le libellé du paragraphe 16(2) des ADPIC ne précise pas ce qu'est une marque notoire. À défaut de balises claires à ce sujet, le paragraphe 16(2) risque de créer de dangereux précédents. Cette disposition pourrait permettre aux États membres de qualifier de « notoires » des marques de renommée locale. Cette façon de faire risquerait de favoriser indûment un système parallèle de protection des marques. La protection des marques notoires doit demeurer l'exception et non la règle. La protection accordée aux marques notoires devrait être restreinte aux marques de renommée internationale comme NIKE, WINDOWS, COKE et ADIDAS. Contrairement aux marques de « renommée locale », les marques de renommée internationale disposent d'un niveau très élevé de reconnaissance à travers le monde. Par conséquent, il est normal de protéger une marque de haute renommée uniquement en fonction de sa connaissance par un secteur important de la population d'un État membre. Il serait donc nécessaire de limiter expressément la protection des marques de « renommée locale » ou « sans renommée » au recours en confusion prévu au paragraphe 16(1) des ADPIC. D'autre part, les termes « partie du public concerné », énoncés au paragraphe 16(2) des ADPIC, ne constituent pas des balises claires permettant d'établir la

¹⁹² LMC, art. 6, 17, 18(1)(a) et 38(2)(c).

¹⁹³ 15 U.S.C. § 1052(d), § 1053, § 1063 et § 1064.

¹⁹⁴ Trade Mark Act 1994, ss. 5(2), ss. 38(2) & ss. 47(2)(a).

¹⁹⁵ *Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (J.O.C.E. du 14 janvier 1994, L. 11)*, art. 8(1)(b), 42, 52 et 55.

notoriété d'une marque. Doit-il s'agir d'une partie substantielle de la population du pays Membre ? La population d'une province, d'une région ou d'une métropole constitue-t-elle un bassin suffisant pour établir la notoriété d'une marque ? Une clientèle cible est-elle acceptable pour établir la notoriété de marques de produits ou services spécialisés ? Toutes ces questions ne peuvent être résolues en fonction du libellé de l'article 16 des ADPIC.

Par ailleurs, le paragraphe 16(3) des ADPIC élargit la protection des marques notoires aux produits et services qui ne sont pas similaires. Cette disposition précise l'article 6bis de la Convention de Paris. En effet, l'article 6bis de la Convention permet aux États membres d'accorder une protection aux marques notoires à l'égard de biens identiques ou similaires, mais n'interdit pas aux États d'étendre la protection aux produits et services non concurrentiels. Cependant, le paragraphe 16(3) exige un lien entre la marque notoire et les produits et services. Le lien en question doit « [risquer] de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée ». Cette disposition favorise la protection des marques célèbres de haut niveau telles que COKE et McDONALD'S. En effet, l'influence de ce type de marque dépasse largement la liste des produits et services protégés par son enregistrement. Par exemple, le paragraphe 16(3) pourrait empêcher les tiers de procéder à l'enregistrement de la marque KODAK pour des vélos ou de la marque BUICK pour des aspirines¹⁹⁶. Toutefois, il est regrettable que l'alinéa 16(3) des ADPIC n'ait pas spécifié que la notoriété est limitée aux marques de renommée internationale. L'étendue de la protection des marques qui n'ont pas encore atteint la célébrité internationale devrait être restreinte au libellé du paragraphe 16(1) des ADPIC. Puisque l'article 16 des ADPIC ne définit pas la marque notoire, il serait possible qu'un État membre permette au titulaire d'une marque de « renommée locale » de revendiquer la protection de sa marque à l'égard de produits et services non concurrentiels. Un tel scénario ressemblerait étrangement à la fable de la grenouille qui voulait devenir aussi grosse que le bœuf. À titre d'exemple, le droit canadien n'a pas établi de niveau minimal de notoriété¹⁹⁷ et semble favoriser une interprétation restrictive du paragraphe 16(3) des ADPIC¹⁹⁸. En comparaison, le droit américain limite aux marques de haute notoriété la protection

¹⁹⁶ *Thane Intern, Inc. (v. Trek Bicycle Corp.)*, 305 F.3d 894, 910-911 (9th Cir. 2002).

¹⁹⁷ Voir les pages 97 à 116 du mémoire (deuxième partie).

¹⁹⁸ *United Artist Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, [1998] A.C.F. (Quicklaw) n° 441, par. 50 (C.A.F.), (1998) 80 C.P.R. (3d) 247, 269. Voir aussi les pages 121 et 122 du mémoire (deuxième partie).

prévue au paragraphe 16(3)¹⁹⁹. Il serait intéressant de songer à modifier cette disposition du traité, puisque la protection accordée aux marques notoires devrait être réservée à un nombre restreint de marques.

L'article 19 des ADPIC traite de la radiation d'une marque en raison de sa non-utilisation. Le paragraphe 19(1) des ADPIC énonce qu'une marque pourra être radiée seulement après trois années « ininterrompues » de non-usage, « à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage ». Cette disposition n'entre pas en conflit avec le paragraphe 15(5) des ADPIC qui permet de s'opposer à une demande d'enregistrement ou de demander la radiation d'une marque. Le paragraphe 19(1) des ADPIC ne fait que spécifier le délai préalable du recours en radiation fondé sur le non-usage d'une marque. Tous les autres recours en radiation, notamment pour cause de confusion avec une marque antérieure, peuvent être intentés dès l'enregistrement de la marque attaquée, conformément au paragraphe 15(5) des ADPIC.

L'exigence visant les trois années ininterrompues de non-usage risque de réduire sensiblement le nombre de situations permettant un recours en radiation de la marque. Il pourrait être préférable de permettre un recours en déchéance après trois ans à compter de la date d'enregistrement de la marque. Le délai à partir de l'enregistrement constituerait une balise claire. À titre d'exemple, le droit américain stipule qu'une marque est radiée du registre lorsque le titulaire n'a pas envoyé un affidavit d'emploi continu de la marque avant la fin des six premières années d'enregistrement de la marque²⁰⁰. Une telle approche permettrait d'éviter de nombreux débats préalables entourant la légalité du recours. Il semble plus difficile d'accéder à une action en déchéance fondée sur la non-utilisation ininterrompue d'une marque.

D'autre part, il est regrettable que le paragraphe 19(1) des ADPIC ne mentionne pas le niveau minimal d'utilisation de la marque pour interrompre le délai continu de trois ans de non-utilisation. Il est à craindre que certains pays membres permettent la preuve d'utilisation non significative (token use) pour empêcher la radiation de la marque. Dans

¹⁹⁹ *Thane Intern, Inc. v. Trek Bicycle Corp.*, précitée, note 196, 907-908; Jerre B. SWANN, « Dilution redefined for the year 2002 », (2002) 92 *TMR* 585, 590-591 et 601.

²⁰⁰ 15 U.S.C. § 1058.

un tel cas, à quoi bon demander la radiation si le titulaire peut maintenir sa marque au moyen d'une preuve d'emploi discutable ? Il pourrait être nécessaire de modifier le paragraphe 19(1) des ADPIC et d'y intégrer l'obligation pour le titulaire de prouver une utilisation sérieuse de sa marque, dans le cours normal du commerce. Il serait utile de se référer au paragraphe 12(1) de la *Première directive du 21 décembre 1988 rapprochant les législations sur les marques*, qui oblige les pays européens à imposer au titulaire le fardeau de prouver un usage sérieux de la marque lorsque sa marque est visée par un recours en déchéance. De plus, la preuve d'usage « qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance (...) n'est pas pris[e] en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise d'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande de déchéance pourrait être présentée »²⁰¹. Il serait intéressant de s'inspirer de ces dispositions pour clarifier le niveau minimal d'utilisation pour « interrompre » un délai de non-utilisation.

L'article 19 s'applique seulement aux États Membres qui obligent l'usage d'une marque « pour maintenir un enregistrement ». Le caractère « non obligatoire » de cette disposition vise à concilier les divergences entre les pays de tradition civiliste et ceux de Common law. Cependant, le Canada²⁰², le Royaume-Uni²⁰³, les États-Unis²⁰⁴ et plusieurs pays européens de droit civil²⁰⁵ appliquent cette exigence. Nous assistons à un rapprochement entre les pays de droit civil et ceux de Common law en matière d'utilisation de la marque. Il serait utile éventuellement de modifier le paragraphe 19(1) des ADPIC pour refléter cette tendance des pays les plus industrialisés. Il sera également avantageux d'imposer

²⁰¹ *Première directive n° 89-104 du Conseil, du 21 décembre 1988*, art. 12(1).

²⁰² Au Canada, l'article 45 LMC permet d'obtenir la radiation d'une marque non utilisée au cours des trois années depuis son enregistrement. L'article 57 LMC permet la radiation d'une marque abandonnée.

²⁰³ Au Royaume-Uni, l'article 46 du Trade Marks Act 1994 permet de radier une marque qui n'a pas fait l'objet d'un « genuine use » au cours des cinq années après son enregistrement.

²⁰⁴ Aux États-Unis, il est possible d'obtenir la radiation d'une marque fondée sur son non-usage par le biais de plusieurs recours. L'article 1058 du U.S. Code oblige notamment le titulaire d'une marque à envoyer un affidavit prouvant l'utilisation de la marque à compter de l'année précédant le 6^e anniversaire de l'enregistrement de la marque. L'article 1064 du U.S. Code permet la radiation d'une marque abandonnée par le biais d'une « petition to cancel ».

²⁰⁵ *Première directive n° 89-104 du Conseil, du 21 décembre 1988*, art. 12(1). En France, l'article L714-5 du Code de la Propriété intellectuelle prévoit un recours en déchéance après cinq années ininterrompues de non-usage. L'Allemagne prévoit un recours en déchéance après cinq ans à compter de l'enregistrement de la marque visée : Rudolf RAYLE, «The Trend Towards Enhancing Trademark Owners' Rights-a Comparative Study of U.S. and German Trademark Law», (2000) 7 *J. Intell. Prop. L.* 227, 267. La marque communautaire européenne est aussi soumise à un recours en déchéance fondé sur la non-utilisation : *Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (J.O.C.E. du 14 janvier 1994, L.11)*, art. 50.

l'exigence de l'utilisation de la preuve comme une norme minimale devant être respectée par tous les pays Membres de l'OMC. Dans le contexte de la globalisation des marchés, l'épée de Damoclès que représente l'utilisation de la marque semble le meilleur moyen pour garantir un équilibre avec le principe de la libre concurrence. Autrement, la protection tous azimuts conférée à une marque non utilisée constituerait un frein au commerce international. Pourquoi devrait-on permettre le maintien d'une marque non utilisée lorsqu'elle sert uniquement à empêcher des concurrents d'utiliser cette marque²⁰⁶ ?

En somme, le traité est satisfaisant dans son ensemble pour le Canada. Il établit certaines balises permettant de définir ce qu'est une marque de commerce. Il étend la protection des marques notoires aux marques de services et aux produits et services non similaires à ceux visés par l'enregistrement d'une marque. Cependant, il pourrait être souhaitable éventuellement de modifier ce traité de façon à obliger tous les pays Membres à exiger une preuve d'utilisation pour maintenir l'enregistrement d'une marque. Cette modification refléterait la position actuelle des pays d'Amérique du Nord et d'Europe. De plus, il pourrait aussi être utile d'adopter des critères établissant un niveau minimal d'utilisation, de façon à prévenir des abus.

Procédons maintenant à l'analyse du Traité sur le droit des marques.

5. Traité sur le droit des marques (TDM)

Le *Traité sur le droit des marques* (TDM) (en vigueur depuis le 1^{er} août 1996²⁰⁷) vise à simplifier la procédure d'enregistrement des marques. Le Canada a participé à l'élaboration du TDM, mais n'y a pas encore adhéré²⁰⁸. En date du 15 avril 2003, 31 pays

²⁰⁶ Angelo GENOVA, "Why the United States Was Right: The Brief For "Use In Commerce" As The Standard", (1998) 12 *J. Contemp. Legal Issues* 420, 423: "As the world strives for an unfettered trading environment, protections that promote inefficiency, complacency, and hoarding fly in the face of capitalistic principles (...) Marks actually used in commerce help consumers and producers by creating goodwill; protecting an unused mark helps only its designer (...) By accepting the first application standard, a mark without goodwill creates little more than protection against the possibility of someone else's goodwill; it scares off competition."

²⁰⁷ Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, The international protection of trademarks after the TRIPs Agreement, (1998) 9 *Duke J. Comp. & Int'l L.* 189, 205.

²⁰⁸ LEDUC-CAMPBELL, D., "An overview of recent developments in international trademark law: the Madrid Protocol and the Trademark Law Treaty", *TRADE-MARKS AN INTENSIVE PRACTICAL*

participent au TDM²⁰⁹. De ce nombre figurent le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Aucun autre pays membre du G7 n'y a adhéré jusqu'à présent.

Les paragraphes qui suivent présentent certaines dispositions du Traité sur le droit des marques ayant trait notamment à l'emploi de la marque, à la classification des biens et services et à la preuve d'enregistrement à l'étranger.

Le TDM établit des critères communs ayant trait à la forme des demandes d'enregistrement²¹⁰. Contrairement à tous les autres traités, le TDM oblige les parties contractantes²¹¹ à accepter la forme d'une demande présentée sur un formulaire international²¹². Le déposant conserve le choix de présenter sa demande à l'aide d'un formulaire international ou du formulaire de chaque partie contractante. Le TDM inclut un règlement d'exécution sur le droit des marques (RDM). Le RDM précise les dispositions du TDM.

Le TDM permet aux Parties contractantes d'exiger une déclaration d'intention d'utilisation de la marque²¹³ et une preuve d'utilisation effective²¹⁴. Les Parties contractantes peuvent exiger « au lieu ou en plus de la déclaration d'intention d'utiliser la marque (...) » une déclaration d'usage effectif et la preuve correspondante « au moment du dépôt de la demande »²¹⁵. La « déclaration d'usage effectif et la preuve correspondante » semblent inclure certains éléments tels qu'une date de premier emploi ou une simple déclaration faisant état de l'utilisation préalable de la marque.

COURSE, THE PATENT AND TRADEMARK INSTITUTE OF CANADA AND MCGILL UNIVERSITY, Montréal, Léger Robic Richard, 1996, p. 13-14, disponible à l'adresse électronique <http://www.robic.ca/publications/Pdf/193-DLC.pdf>.

²⁰⁹ OMPI, *Traité sur le droit des marques - situation le 15 avril 2003*, disponible à l'adresse électronique <http://www.wipo.org/treaties/documents/french/pdf/s-11t-f.pdf>.

²¹⁰ Harriet R. FREEMAN, *loc. cit.*, note 12, 91-92.

²¹¹ Tout comme le Protocole de Madrid, le TDM prévoit que les États et organisations internationales peuvent être « parties contractantes » au traité : TDM, art. 1(ix).

²¹² TDM, art. 3(2)(i) : « En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la demande, aucune Partie contractante ne rejette la demande (i) lorsque la demande est présentée par écrit sur papier, si elle est présentée (...) sur un formulaire correspondant au formulaire de demande prévu dans le règlement d'exécution ». Les formulaires du TDM sont les suivants : demande d'enregistrement d'une marque ; constitution de mandataire ; requête en inscription de changements de noms ou d'adresses ; requête en inscription d'un changement de titulaire ; certificat de cession ; document de cession ; requête en rectification d'erreurs ; requête en renouvellement d'un enregistrement.

²¹³ TDM, art. 3(1)(a)(xvii).

²¹⁴ TDM, art. 3(6).

²¹⁵ TDM, art. 3(1)(b).

Dans le cas d'une demande d'enregistrement fondée sur une marque projetée, la preuve d'usage effectif doit être déposée dans les trois ans à compter de l'acceptation de la demande d'enregistrement²¹⁶. Cependant, le délai de trois ans mentionné à la règle 3(6) RDM est limité à la preuve d'utilisation suite à la déclaration d'intention d'utilisation de la marque. La « preuve correspondante » de la déclaration d'usage effectif²¹⁷ ne semble pas correspondre à la « preuve d'usage effectif » requise dans le cas d'une demande d'enregistrement fondée sur une marque projetée²¹⁸. À titre d'exemple, le Royaume-Uni²¹⁹ et les États-Unis²²⁰, qui ont adhéré au TDM, prévoient la possibilité d'exiger notamment une déclaration d'utilisation de la marque lors du dépôt de la demande. Il serait logique de conclure que la « preuve correspondante » à une déclaration d'usage effectif consiste en des éléments factuels tels que la date de premier emploi ou un spécimen de la marque. Ces éléments de preuve ne seraient pas suffisants en soi pour prouver l'utilisation de la marque, conformément au paragraphe 3(1)(b) TDM.

Le TDM, à l'instar de la Convention de Paris²²¹ et de l'Accord sur les ADPIC²²², n'oblige pas les Parties contractantes à demander la preuve d'utilisation de la marque. Le TDM ne définit pas non plus « l'usage effectif » et « la preuve de l'usage effectif » d'une marque. Tel qu'il a été mentionné précédemment, il semble que le caractère « non obligatoire » de la preuve de l'emploi de la marque vise à concilier les intérêts divergents des pays Membres. Cependant, il pourrait être bénéfique éventuellement d'obliger les pays Membres à exiger au moins une preuve d'utilisation fondée sur une déclaration d'emploi projeté. Cette mesure pourrait être un compromis entre les pays favorisant l'utilisation préalable et ceux qui procèdent à l'enregistrement sans égard à l'utilisation. À cet égard, il est bon de souligner que le Canada et les États-Unis permettent l'enregistrement d'une marque projetée après avoir reçu la déclaration d'emploi de la marque²²³. En contrepartie, les pays européens semblent se rapprocher de l'exigence de l'emploi de la marque. La

²¹⁶ RDM, règle 3(6).

²¹⁷ TDM, art. 3(1)(b).

²¹⁸ TDM, art. 3(6).

²¹⁹ Trade Marks Act 1994, ss. 32(3).

²²⁰ 15 U.S.C. § 1051(a); 37 C.F.R. 2.34 et 2.56(a).

²²¹ Convention de Paris, art. 5(C)(1) et 6quinquies(C)(1).

²²² Accord sur les ADPIC, art. 15(3).

²²³ LMC, art. 16(3), 30(e) et 40(2). 15 U.S.C. § 1051 (d). Le Royaume-Uni permet l'enregistrement en fonction de la déclaration d'emploi projeté de la marque : Trade Marks Act 1994 ss. 32(3) et ss. 37(5).

marque communautaire européenne, enregistrée sans tenir compte de l'emploi préalable ou projeté, peut être radiée du registre après 5 ans de non-usage sérieux²²⁴.

L'établissement de critères minimaux permettrait une meilleure harmonisation de l'utilisation des marques de commerce.

L'article 5 du TDM permet aussi d'exiger certains documents avant d'attribuer la date de dépôt de la demande d'enregistrement²²⁵. Par exemple, les parties contractantes peuvent exiger la liste des produits et services, la déclaration d'intention d'emploi de la marque ou la déclaration d'usage effectif et la preuve correspondante. Cette mesure est intéressante puisqu'elle incite le déposant à produire rapidement une demande répondant aux conditions de la Partie contractante.

Le TDM oblige les Parties contractantes à mentionner, dans chaque enregistrement et chaque publication d'une marque, les produits et services « groupés selon les classes de la classification de Nice »²²⁶. Même si la classification ne limite pas la portée de la spécification des biens et services protégés par une marque²²⁷, cet outil permet de vérifier rapidement les risques de confusion avec d'autres marques ou des demandes d'enregistrement²²⁸. De plus, une seule demande suffit pour l'enregistrement d'une marque regroupant plusieurs produits et services répartis dans plusieurs classes²²⁹.

Le sous-paragraphe 3(7)(iv) du TDM interdit aux Parties contractantes de demander automatiquement la preuve d'enregistrement de la marque auprès d'une autre Partie contractante « tant que la demande est en instance »²³⁰. Cependant, il est possible d'exiger cette condition « lorsque l'office peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication ou d'un élément quelconque figurant dans la demande »²³¹. Ces dispositions ne semblent pas correspondre à la position de certains pays industrialisés. En

²²⁴ *Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (J.O.C.E. du 14 janvier 1994, L.11)*, art. 15.

²²⁵ TDM, art. 5.

²²⁶ TDM, art. 9(1).

²²⁷ Arrangement de Nice, art. 2(1).

²²⁸ Curtis KRECHEVSKY et Galyc C. SONIA, *loc. cit.*, note 82, 1197. Voir aussi George E. FISK, *loc. cit.*, note 93, 300.

²²⁹ TDM, art. 6.

²³⁰ L'article premier du TDM stipule que la « demande » signifie toute demande d'enregistrement.

²³¹ TDM, art. 3(8).

effet, la preuve de l'enregistrement à l'étranger est souvent requise automatiquement lorsque le déposant étranger peut bénéficier d'un traitement préférentiel par rapport aux demandes nationales. La preuve d'enregistrement à l'étranger permet aux offices des Parties contractantes de s'assurer que le déposant ne veut pas tirer profit indûment des avantages attribués au dépôt d'une demande provenant de l'étranger. On empêche ainsi les déposants nationaux de bénéficier du traitement favorable accordé aux demandes étrangères. Par exemple, au Canada, le titulaire étranger peut exiger un fardeau de preuve moins élevé pour permettre l'enregistrement d'une marque descriptive²³² et il peut être dispensé de faire la preuve de l'utilisation de la marque au Canada²³³. En contrepartie, le paragraphe 31(1) LMC oblige le titulaire étranger à présenter une preuve d'enregistrement à l'étranger « avant la date de l'annonce de sa demande ». Aux États-Unis, le paragraphe 1126(e) du U.S. Code²³⁴ dispense le titulaire d'une marque étrangère de produire la preuve d'utilisation de la marque aux États-Unis. Ce dernier doit seulement prouver l'enregistrement à l'étranger et produire une déclaration d'intention d'utiliser la marque aux États-Unis. Le paragraphe 3(7)(iv) TDM risquerait de briser l'équilibre entre le traitement favorable et la preuve d'enregistrement à l'étranger. Certains fraudeurs pourraient être tentés d'obtenir un traitement favorable, puisqu'il ne serait plus nécessaire de présenter automatiquement la preuve de l'enregistrement à l'étranger. Par conséquent, il semblerait préférable d'abolir cette interdiction. À défaut de l'abroger, il faudrait alors songer sérieusement à ne plus accorder de traitement favorable aux demandes étrangères.

Ajoutons que le TDM interdit à la Partie contractante d'exiger la preuve d'emploi de la marque au moment de la demande de renouvellement²³⁵. De plus, « la durée initiale de l'enregistrement et la durée de chaque renouvellement sont de 10 ans. »²³⁶.

²³² LMC, art. 14(1)(b). Voir aussi OPIC, *op. cit.*, note 86, p. 57.

²³³ Cependant, il doit indiquer le nom d'un pays étranger où la marque a été utilisée: LMC, art. 16(2) et 30(d).

²³⁴ 15 U.S.C. §1126(e): "A mark duly registered in the country of origin of the foreign applicant may be registered on the principal register if eligible, otherwise on the supplemental register in this chapter provided. Such applicant shall submit, within such time period as may be prescribed by the Director, a certification or a certified copy of the registration in the country of origin of the applicant. The application must state the applicant's bona fide intention to use the mark in commerce, but use in commerce shall not be required prior to registration."

²³⁵ TDM, art. 13(4)(iii).

²³⁶ TDM, art. 13(7).

Le TDM ne crée pas de registre international; il n'a pas pour objet la création d'une marque internationale. Cependant, l'établissement de balises communes concernant la forme des demandes d'enregistrement constitue un progrès significatif vers l'harmonisation des marques. Le TDM détermine les indications pouvant être insérées dans une demande d'enregistrement. Cette mesure peut faciliter l'adoption de marques à l'étranger²³⁷. L'avancée du TDM en matière d'utilisation de la marque, quoique timide, tend à confirmer l'importance de l'utilisation des marques par rapport aux demandes d'enregistrement. Le traité, dans son ensemble, serait bénéfique au Canada. Par exemple, les exigences relatives à l'emploi au Canada ou à l'étranger ne seraient pas modifiées par ce traité. Cependant, certaines modifications devraient être apportées au traité. Par exemple, il serait souhaitable éventuellement que le TDM oblige les parties contractantes à exiger au moins une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi projeté de la marque. Il serait souhaitable également que le TDM permette d'exiger automatiquement une preuve d'enregistrement de la marque à l'étranger au moment du dépôt de la demande.

Le TDM n'uniformise pas le droit substantif des marques. Cependant, les conférences diplomatiques préparatoires à son adoption avaient pour objectif l'harmonisation du droit substantif des marques de commerce²³⁸. Le « Draft Trademark Law Treaty »²³⁹ (adopté lors de la deuxième conférence organisée par l'OMPI du 25 au 29 juin 1990) proposait, notamment, la définition d'une marque de commerce et l'imposition d'une liste exhaustive²⁴⁰ des motifs absolus de refus. Contrairement à l'article 6quinquies de la Convention de Paris, les motifs de refus d'enregistrement devaient être appliqués par les

²³⁷ George E. FISK, *loc. cit.*, note 93, 301-302: "The advantage of the TLT, if it is accepted by large number of countries, is that it will eliminate some of the surprises of foreign trade-mark filing. If all member countries require the same maximum documentation, or maximum information, an applicant who gathers that information and documentation will know that it has met all requirements that could be asked of it by member countries. Furthermore, if countries all have the same provisions regarding maximum documentation required for assignment, this simplifies assignment. If all countries have the same renewal periods, this makes planning for renewals simpler."

²³⁸ Harriet R. FREEMAN, *loc. cit.*, note 12, 92.

²³⁹ WIPO, Committee of experts on the harmonization of laws for the protection of marks, *Draft Trademark law Treaty (Articles 1 and, 101 to 103 and 201 to 209)*, Second Session, Geneva, June 25 to 29, 1990.

²⁴⁰ WIPO, Committee of experts on the harmonization of laws for the protection of marks, *op. cit.*, note 239, p. 18: "It is to be noted that the list of absolute grounds contained in [paragraph 102 (1)] is to be considered exhaustive, since the effect of Article 204(2) is to prohibit a Contracting Party from recognizing any further absolute grounds for refusal of registration".

Offices des parties contractantes²⁴¹. De plus, la proposition permettait aux Parties contractantes de fonder leur refus sur des motifs relatifs comme l'antériorité de la marque. Les Parties contractantes ont décidé de ne pas inclure les propositions de droit substantif au TDM²⁴². Il serait souhaitable que les propositions de 1990 soient intégrées au TDM, puisqu'elles consacraient l'évolution récente du droit des marques. À titre d'exemple, le Canada, la France, le Royaume-Uni, l'OHMI et les États-Unis appliquent les motifs de refus permis par l'article 6quinquies de la Convention de Paris²⁴³.

Procédons maintenant à l'analyse de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires.

6. Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires

Les instruments internationaux actuels ne définissent pas la portée des marques notoires. L'article 6bis de la Convention de Paris et l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC présentent des lacunes telles que l'absence de critères communs permettant d'établir la notoriété et les « secteurs concernés du public » visés par la marque notoire. L'absence de critères risque de mener à des interprétations divergentes d'un pays à l'autre²⁴⁴. Afin de pallier ce problème, l'Assemblée de l'Union de Paris et l'Assemblée générale de l'OMPI ont adopté en 1999 la *Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires*. Cependant, les mesures proposées ne sont que des

²⁴¹ WIPO, Committee of experts on the harmonization of laws for the protection of marks, *op. cit.*, note 239, art. 102 – Absolute Grounds for Refusal of Registration:

(1) Registration of a sign as a mark shall be refused on each of the following grounds:

- (i) the sign is devoid of any distinctive character;
- (ii) the sign has become generic on the territory of the Contracting Party where protection is claimed;
- (iii) the sign may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value or place of origin of the goods or services, or the time of production of the goods or of rendering of the services;
- (iv) the sign is contrary to morality or public order;
- (v) the sign is susceptible of deceiving the public.

²⁴² Jeffrey M. SAMUELS et Linda B. SAMUELS, *loc. cit.*, note 115, 437-438.

²⁴³ Voir la page 17 du mémoire (première partie).

²⁴⁴ David H. TATHAM, *loc. cit.*, note 61, 130: "But with so many countries now having a provision relating to Article 6bis in their laws, understandably there has been a tendency for the Article to be given different interpretations by the national offices and the courts in different countries".

lignes directrices : les pays membres de l'Union de Paris et de l'OMPI ne sont pas tenus de les appliquer.

Les paragraphes qui suivent font l'analyse de certaines dispositions de la Recommandation commune sur les marques notoires, plus particulièrement en ce qui a trait au degré de connaissance, à la confusion avec une marque notoire antérieure ainsi qu'au délai prévu pour intenter un recours.

a. Degré de connaissance

L'article 2 de la Recommandation énonce une liste non exhaustive de facteurs qui devraient être pris en considération pour « déduire la notoriété ». Il s'agit, entre autres, du « degré de connaissance ou de reconnaissance (...) dans le secteur concerné du public », de la durée et l'étendue de l'utilisation de la marque, de la durée et de l'étendue de la promotion de la marque, y compris la publicité, et de la durée et de l'étendue d'un enregistrement, « dans la mesure où elles reflètent l'utilisation ou la reconnaissance de la marque ». Il semble que les rédacteurs de la Recommandation commune se soient fortement inspirés du droit américain. En effet, le Dilution Act, en vigueur depuis 1995, inclut une liste d'éléments de notoriété similaires à ceux énumérés à l'article 2 de la Recommandation commune²⁴⁵.

Notre analyse de l'article 2 se limitera au « degré de connaissance » requis.

Le « degré de connaissance » de la marque notoire par une partie de la population n'est pas une menace en soi aux systèmes de protection des marques. Les marques notoires se distinguent des autres marques puisqu'elles bénéficient d'une plus grande influence.

L'influence de la marque notoire peut être démontrée, notamment, grâce à la connaissance du public par rapport à la marque (goodwill). Toutefois, la Recommandation énonce que les États-membres ne peuvent pas exiger que la marque

²⁴⁵ Arthur SCHWARTZ et David MORFESI, "Dilution comes of age; the United States, Europe and South Africa", (1997) 87 TMR 437, 444-446; Clinton HEIN, « Confused about Federal Trademark Dilution? », (1997) 87 TMR 370, 371-372;

notoire ait été préalablement utilisée ou enregistrée²⁴⁶. La simple référence à un sondage démontrant un niveau de connaissance parmi la population serait suffisante pour établir la notoriété d'une marque²⁴⁷.

La preuve de la notoriété en fonction de la connaissance « dans le secteur concerné du public » est convenable dans la mesure où les marques protégées disposeraient d'une renommée mondiale (par exemple, COKE, VOLKSWAGEN, IKEA). Le fait de restreindre l'accès de la protection des marques notoires aux marques jouissant d'une renommée internationale diminuerait l'importance de la protection des marques notoires au détriment des systèmes de protection fondés sur l'enregistrement et l'utilisation des marques²⁴⁸. Malheureusement, la Recommandation commune n'a pas défini ce qu'est une « marque notoire ». La Recommandation n'établit aucun critère objectif pour prouver la connaissance de la marque. À l'heure actuelle, les États membres ne partagent pas la même vision pour déterminer le niveau minimal de connaissance d'une marque notoire. Il serait donc intéressant d'y intégrer certains critères objectifs afin d'harmoniser les positions des pays membres. Il serait aussi possible d'établir des critères régissant la preuve par sondages²⁴⁹. Cette précision aurait permis de corriger certaines lacunes de l'article 6bis de la Convention de Paris et de l'article 16 des ADPIC²⁵⁰.

b. Confusion avec une marque notoire antérieure

L'article 4 de la Recommandation mentionne la possibilité d'intenter un recours en confusion à l'égard des marques entrant en conflit avec une marque notoire. Cette

²⁴⁶ *Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires* (ci-après citée « *Recommandation commune sur les marques notoires* »), art. 2(3).

²⁴⁷ Le jugement de la Cour d'appel de l'Afrique du Sud *McDonald's v. Joburgers Drive-Inn Restaurant*, [1996] (4) All SA(A), consacre la protection de la marque notoire uniquement à partir de la connaissance du public. La Cour d'appel déclare que la haute notoriété de la marque MCDONALD'S peut être prouvée par l'effet « spillover » des journaux étrangers et de la télévision étrangère: Charles E. WEBSTER, "The McDonald's case: South Africa joins the global village", (1996) 86 *TMR*, 576, 587-588.

²⁴⁸ Nous tenons à préciser que les pays de Common Law favorisent la protection des marques par un système d'enregistrement tout en maintenant leurs exigences en matière de preuve d'utilisation de la marque. La création de registres de marques permet notamment d'améliorer les recours en confusion. La protection des marques notoires devrait être l'exception et non la règle.

²⁴⁹ Au Canada, "The admissibility and probative value of a survey conducted for the purpose of proving a likelihood of confusion" are dependant upon the relevance of the survey to the issues before the court and the manner in which the poll was conducted; for example, the time period over which the survey took place, the questions asked, where they were asked and the method of selecting the participants" [*Joseph E. Seagram & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate* (1990), 33 S.P.R. (3d) 454 at 471-73 (Fed T.D.)]: Kelly GILL et Scott JOLLIFFE, *op. cit.*, note 2, p. 8-64.

²⁵⁰ Voir les pages 12 à 14 et 36 à 39 du mémoire (première partie).

disposition permet un recours en confusion contre une marque identique ou similaire protégeant des produits identiques ou similaires à ceux visés par la marque notoire²⁵¹. À titre d'exemple, le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'OHMI permettent aux titulaires de marques notoires ou de marques de « renommée locale » d'invoquer la confusion à l'égard de marques identiques ou similaires visant des produits ou services identiques ou similaires²⁵².

Le recours en confusion prévu à l'article 4 est également possible à l'égard de produits et services non concurrentiels. Pour ce faire, il faut prouver l'un des trois éléments suivants : l'existence d'un lien entre la marque notoire et la marque attaquée, qui « risquerait de nuire » à la marque notoire ; l'utilisation de la marque attaquée « (risquerait) de porter atteinte au caractère distinctif de la marque notoire » ; la marque attaquée « bénéficierait indûment du caractère distinctif de la marque notoire »²⁵³. Cette position est légèrement différente du paragraphe 16(3) de l'Accord sur les ADPIC qui requiert obligatoirement un lien entre la marque notoire et les produits et services non concurrentiels et l'existence d'un risque susceptible de porter préjudice à la notoriété de la marque. Cependant, il est regrettable que la protection prévue au sous-paragraphe 4(1)(b) de la Recommandation commune ne soit pas limitée aux marques de haute renommée internationale.

Le recours en confusion pourrait même s'appliquer contre les marques enregistrées avant l'apparition de la marque notoire dans l'État membre. Ce glissement en faveur des marques célèbres peut devenir inquiétant dans la mesure où des tiers de bonne foi auraient préalablement enregistré ou utilisé des marques semblables. Ces derniers ne pourraient plus s'opposer à l'expansion de la marque notoire dans l'État membre dès lors qu'une partie de la population « connaît » la marque en question. Une telle situation est injuste lorsque des tiers de bonne foi se sont pliés aux règles nationales et ont dûment enregistré et utilisé leur marque. Cependant, le sous-paragraphe 4(1)(d) de la Recommandation permet aux États membres de déclarer que la protection de la marque notoire ne s'applique pas aux marques antérieures. Cette disposition est conforme à la

²⁵¹ Recommandation commune sur les marques notoires, art. 4(1)(a).

²⁵² Voir la page 37 du mémoire (première partie).

²⁵³ Recommandation commune sur les marques notoires, art. 4(1)(b).

position canadienne: le paragraphe 21(1) LMC permet de protéger les marques antérieures créant de la confusion avec les marques notoires²⁵⁴. Toutefois, il est possible que le lobby des marques notoires soit tenté de faire pression sur les États Membres pour qu'ils ne se prévalent pas du paragraphe 4(1)(d) de la Recommandation commune. Il serait plus prudent de reformuler l'article 4 de la Recommandation commune pour établir que les marques enregistrées ou utilisées dans l'État membre avant l'apparition de la marque notoire n'entrent pas en conflit avec la marque notoire. De toute façon, le titulaire de la marque attaquée ne peut revendiquer l'antériorité de la marque lorsqu'il est de « mauvaise foi »²⁵⁵. Pour quelle raison devrait-on accorder un traitement de faveur aux titulaires de marques célèbres par rapport aux titulaires de bonne foi? La frénésie autour des marques célèbres risque de placer ces dernières au-dessus des lois. Cette tendance lourde de conséquences doit être renversée rapidement afin de conserver les systèmes de protection des marques. Sinon, à quoi bon conserver un registre de marques, s'il est si facile de le contourner? La protection des marques notoires devrait demeurer un régime d'exception.

c. Délais pour intenter un recours

Il est possible de demander l'invalidation d'une marque enregistrée créant de la confusion avec une marque notoire antérieure. Cependant, ce recours doit être intenté dans les cinq ans à partir de la publication de la marque contestée²⁵⁶. Cette mesure est conforme au paragraphe 6bis(2) de la Convention de Paris selon lequel les pays Membres doivent accorder, aux titulaires de marques notoires, un délai minimal de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement de la marque contestée.

Il est également possible, en vertu de la Recommandation commune, de demander l'interdiction d'utilisation de la marque attaquée dans les cinq ans « à partir du moment où (le titulaire de la marque notoire) a eu connaissance de l'usage de la marque en conflit

²⁵⁴ Cependant, la protection de la marque antérieure à la marque notoire est restreinte à une « région territoriale définie »: LMC, art. 21(1).

²⁵⁵ Recommandation commune sur les marques notoires, art. 4(1)(d).

²⁵⁶ Recommandation commune sur les marques notoires, art. 4(3).

avec la marque notoire »²⁵⁷. Le délai maximal de cinq ans pour la production d'une demande d'injonction semble constituer une balise claire et pourrait laisser suffisamment de temps pour empêcher l'utilisation d'une marque susceptible d'entrer en conflit avec une marque notoire. À titre d'exemple, le Royaume-Uni a intégré à sa législation un délai de cinq ans préalable à la défense d'acquiescement, afin de s'opposer notamment à un recours en injonction²⁵⁸.

Le paragraphe 4(6) de la Recommandation interdit tout délai de prescription dans le cadre d'une requête en invalidation à l'égard d'une marque « enregistrée mais jamais utilisée ». La disposition favorise l'exigence de la preuve de l'utilisation de la marque. Le titulaire de la marque notoire aura tout avantage à présenter une preuve d'utilisation étoffée afin d'éviter un recours en invalidation après le délai de cinq ans à compter de l'enregistrement de la marque contestée. Toutefois, il est regrettable que le paragraphe 4(6) n'établisse pas de balises permettant de déterminer ce qu'est une utilisation de la marque.

D'autre part, les recours prévus à l'article 4 de la Recommandation ne sont assujettis à aucun délai « lorsque la marque en conflit a été enregistrée de mauvaise foi »²⁵⁹. Le concept de mauvaise foi n'a pas été défini dans la Recommandation, afin de permettre aux tribunaux des États membres de faire leur propre interprétation. La jurisprudence américaine a prévu certains critères non exhaustifs permettant d'établir la mauvaise foi lorsqu'une marque est utilisée sur internet. Par exemple, dans la cause *Northern Light Technology, inc. v. Northern Lights Club*, la Cour d'appel du 1^{er} Circuit a mentionné que la mauvaise foi, dans le cadre d'un recours en « dilution » d'une marque notoire, pouvait être prouvée notamment par l'acquisition de multiples noms de domaines similaires ou identiques à des marques célèbres²⁶⁰.

²⁵⁷ Recommandation commune sur les marques notoires, art. 4(4).

²⁵⁸ Trade Marks Act 1994, s. 48 et 56(2).

²⁵⁹ Recommandation commune sur les marques notoires, art. 4(5).

²⁶⁰ *Northern Light Technology, inc. v. Northern Lights Club*, 236 F.3d 57, *65 (1st Cir., 2001): "Based on our review of the record, we see no clear error in the district court's finding that defendants will likely be found to have acted in bad faith in operating the northernlights.com site. Although defendants are correct in asserting that their multiple registrations alone are not dispositive of the bad-faith issue, their well-established pattern of registering multiple domain names containing famous trademarks, such as rollingstones.com, evinrude.com, and givenchy.com, has been made highly relevant to the determination of bad faith by the list of factors in ACPA. See 15 U.S.C. § 1125(d)(1)(B)(i)(VIII) (noting as relevant factor "the person's registration or acquisition of multiple domain names which the person knows are identical or

Ajoutons que l'article 3 de la Recommandation stipule que la marque notoire est protégée « au moins à compter du moment où [elle est devenue notoire] dans l'État membre considéré ». Autrement dit, il serait possible d'établir la mauvaise foi d'un tiers, même lorsque la marque notoire n'était pas connue dans l'État membre. Il suffirait qu'un pirate ait connu la marque notoire à l'étranger et l'enregistre avant même qu'elle n'apparaisse dans le pays visé. Il existe des situations où la renommée mondiale d'une marque est telle qu'il est impossible pour les tiers de l'enregistrer en toute bonne foi. La similarité d'une marque et des produits ou services qu'elle protège est souvent un indice de mauvaise foi²⁶¹.

Toutefois, il existe une controverse quant à l'applicabilité du concept de la mauvaise foi, lorsqu'une marque notoire est non utilisée et méconnue dans un territoire. Par exemple, dans la décision *Person's Co. Ltd. v. Christman*²⁶², la Cour d'appel fédérale des États-Unis a décidé que le titulaire de la marque notoire japonaise PERSON'S ne pouvait pas invoquer la mauvaise foi, puisque sa marque n'avait pas été utilisée aux États-Unis et n'avait pas acquis de notoriété dans ce pays²⁶³. Néanmoins, il se pourrait que cette position soit de plus en plus discutable en raison de l'accessibilité de l'internet. Il pourrait être invoqué que ce moyen de communication permettrait à un plus grand nombre de gens de « connaître » une marque notoire. L'internet permet aux marques d'acquérir une notoriété beaucoup plus rapidement qu'avant. Prenons par exemple les marques YAHOO! et AMAZON.COM, qui ont atteint en quelques années une réputation comparable aux marques COKE et PEPSI. Par conséquent, les avancées technologiques pourraient peut-être permettre aux marques en émergence d'invoquer la mauvaise foi dans le cadre d'un recours en protection des marques notoires. Cependant, il serait

confusingly similar to marks of others that are distinctive at the time of registration of such domain names")".

²⁶¹ Frederick W. MOSTERT, *loc. cit.*, note 59, 125: « Wrongful intent is also particularly apparent when the defendant's explanation of why it chose a mark that is very similar to the well-known mark defies all credulity (...) The "coincidental" adoption by a defendant of inherently distinctive marks which are arbitrary and coined such as, for example, KODAK, XEROX or PEPSI, is almost always without credibility." »

²⁶² *Person's Co., Ltd. v. Christman*, 900 F2d 1565 (C.A. Fed., 1990).

²⁶³ Frederick W. MOSTERT, *loc. cit.*, note 59, 126: "The plaintiff's PERSON'S mark had neither been used nor had it acquired a reputation in the United States. The court denied relief to the Japanese plaintiff on the ground that the defendant's adoption did not amount to bad faith (...) The court rejected that the knowledge of use in another country, without more, was enough to constitute bad faith".

important que les marques « en émergence » qui invoquent la mauvaise foi démontrent leur rapide ascension au niveau des marques de haute notoriété. Autrement, nous risquerions de favoriser indûment un régime parallèle de protection des marques.

Loin de nier l'importance de la protection des marques notoires, il importe de reconnaître les particularités associés à certaines « super marques ». Cependant, il serait souhaitable de limiter la portée de la Recommandation à ce type de marques. Autrement, les « lignes directrices » de la Recommandation risquent de favoriser indûment un réseau parallèle de protection des marques qui menacerait l'existence même d'un registre international des marques. D'autre part, il serait utile de préciser si les marques notoires peuvent invoquer la mauvaise foi en dépit de l'absence d'utilisation et de la méconnaissance de la marque dans un territoire donné.

Les paragraphes qui suivent font l'analyse de la Recommandation commune sur la protection des marques sur l'internet.

7. Recommandation commune concernant la protection des marques et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet

Jusqu'en 2001, le droit international n'établissait pas de critères établissant l'utilisation de la marque. Par exemple, le paragraphe 5(C)(1) de la Convention de Paris et l'article 15 de l'Accord sur les ADPICs, qui traitent de la notion d'emploi de la marque, ne définissent pas en quoi consiste l'utilisation d'une marque. L'OMPI et l'Union de Paris ont tenté de remédier en partie à cette situation en adoptant la *Recommandation commune concernant la protection des marques et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet*²⁶⁴. Tout comme la *Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires*, cet instrument international émet des « lignes directrices » qui ne doivent pas obligatoirement être suivies par les pays membres de l'Union de Paris ou de l'OMPI. Cependant, il semble que le poids politique

²⁶⁴ *Recommandation commune concernant la protection des marques et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet*, 2001 (ci-après citée « Recommandation commune concernant la protection des marques sur l'internet »).

de cet instrument devrait inciter plusieurs États membres à s'assurer de la conformité de leur législation avec cette recommandation²⁶⁵.

L'article 2 de la Recommandation énonce que l'utilisation d'une marque dans un État membre est déterminée par « l'incidence commerciale » de la marque dans la juridiction de l'État membre. Le titulaire d'une marque utilise sa marque dans la juridiction d'un État membre lorsqu'il veut vendre, dans cet État, les produits et services visés par la marque. Cette disposition est particulièrement intéressante, puisqu'elle limite la portée de l'utilisation de la marque sur internet. En effet, « chaque utilisation d'un signe sur l'Internet ne doit pas nécessairement être réputée avoir eu lieu dans l'État membre intéressé, même si elle est accessible à des internautes qui se trouvent dans cet État²⁶⁶ ». La notion « d'incidence commerciale » confirme les liens étroits entre la marque de commerce et la vente des produits et services qu'elle protège. Plusieurs jugements canadiens²⁶⁷, américains²⁶⁸ et anglais²⁶⁹ semblent abonder dans la même direction. Mentionnons aussi que cette disposition pourrait permettre aux États membres de stipuler que l'affichage non autorisé d'une marque sur l'internet pourrait constituer un emploi de la marque dans un État membre, dans la mesure où cela porterait atteinte aux activités économiques du véritable titulaire de la marque²⁷⁰.

La Recommandation mentionne plusieurs facteurs non exhaustifs qui permettent d'établir « l'incidence commerciale » de la marque dans un État membre. Par exemple, le niveau

²⁶⁵ Annette KUR, "Use of Trademarks on the Internet – The WIPO Recommendation", (2002) 33 *I.L.C.* 41, 46: "(...) Joint Recommendations do not have a binding effect, and they do not give rise to implementation obligations in the Member States. However, the political weight of such a recommendation should not be under-estimated. It can be expected therefore that Member States will undertake their best efforts to comply with the recommended rules."

²⁶⁶ OMPI, *Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet (avec les notes explicatives)*, 2001, disponible à l'adresse électronique http://www.OMPI.org/about-ip/fr/index.html?wipo_content_frame=/about-ip/fr/development_iplaw/index.htm, par. 2.02.

²⁶⁷ *Pro-C Ltd. c. Computer City, Inc.*, (2001) 14 C.P.R. (4th) 441, 446 (Ont. C.A.), [2001] 55 O.R. (3d) 583, par. 13-15; *Law Office of Philip B. Kerr c. Face Stockholm, Ltd.*, (2001) 16 C.P.R. (4th) 105, 107-108 (C.O.M.C.), [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 121, par. 5-8; *Time Manager International A/S (Re)*, [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 231, par. 14-15 (C.O.M.C.); *Speedware Corp. Inc. (Re)*, [1999] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 63, par. 15 (C.O.M.C.).

²⁶⁸ *Planetary Motion, Inc. v. Techplosion, Inc.*, 261 F.3d 1188, 59 U.S.P.Q.2d 1894 (11th Cir. 2001); *On-Line Careline, Inc. v. America Online, Inc.*, 229 F.3d 1080, 56 U.S.P.Q.2d 1471 (Fed. Cir. 2000); *Zippo Mfg. Co. v. Zippo Dot Com, Inc.*, 952 F.Supp. 1119 (W.D.Pa. 1997);

²⁶⁹ *R. v. 800-Flowers Trade Mark*, [2002] F.S.R. 12, par. 100 (Court of Appeal).

²⁷⁰ *E. & J. Gallo Winery v. Spider Webs Ltd.*, 286 F.3d 270, 275, 62 U.S.P.Q.2d 1404, 1408 (5th Cir. 2002).

d'activité commerciale dans un État membre peut constituer un facteur d'utilisation de la marque diffusée sur internet²⁷¹. Les États membres ne sont pas obligés de changer leur législation pour se conformer à la Recommandation²⁷².

D'autre part, la Recommandation énonce que l'utilisateur d'une marque sur internet ne serait pas responsable d'une atteinte à un droit dans un État membre, tant qu'il n'aurait pas été notifié de cette atteinte. Cependant, l'utilisateur en question devrait avoir agi de bonne foi²⁷³. Ajoutons que la Recommandation stipule que les États membres devraient éviter, autant que possible, l'interdiction de l'utilisation d'un signe sur l'Internet, surtout lorsque la personne visée par l'interdiction serait un titulaire de la marque dans un autre État membre²⁷⁴.

La Recommandation constitue un pas timide qui semble confirmer que l'utilisation d'une marque est intrinsèquement liée à la commercialisation des produits et services qu'elle protège. Cette avancée pourrait permettre éventuellement l'établissement de critères généraux relatifs à l'emploi des marques « à l'extérieur du cyberspace ».

²⁷¹ Recommandation commune concernant la protection des marques sur l'internet, art. 3.

²⁷² OMPI, *op. cit.*, note 266, par. 5.02.

²⁷³ Recommandation commune concernant la protection des marques sur l'internet, art. 9.

²⁷⁴ Recommandation commune concernant la protection des marques sur l'internet, art. 15.

C. CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

Il est à prévoir qu'à moyen terme les pays et organisations internationales seront plus enclins à une *internationalisation*²⁷⁵ plutôt qu'à une *uniformisation* du droit des marques.

En effet,

“(…) Trademark laws could be harmonized, but realities render harmonization effectively impossible. With this postulate in mind, it becomes apparent that Proposition 2, which asserts that the Protocol may lead to future uniformity of substantive trademark law, at best amounts to wishful thinking. Sovereign nations will only go so far. From an American perspective, for instance, it seems dubious to presume that other countries would jettison their registration-based trademark systems at some future juncture in favour of the use-based model, long held by the United States as normatively correct.

If harmonization is effectively impossible, then perhaps the rhetoric of harmonization should be forsaken and replaced by the rhetoric of internationalisation.”²⁷⁶

La création d'une marque internationale indépendante du sort des marques nationales ne se fera pas dans un avenir rapproché. Toutefois, d'autres solutions permettraient de maintenir le cap vers l'harmonisation. Par exemple, on propose la fusion du Protocole de Madrid et de l'Accord des ADPIC :

“A unified system of protection would be most helpful to trademark owners. This would make it easier for them to know the extent of their rights in foreign countries. An agreement of this type would incorporate a registration system, like the Madrid Protocol, and an agreement like the TRIPS Agreement where you would have a [minimum standard] of protection, and enforcement mechanism.”²⁷⁷

Dans l'éventualité où un large éventail de pays et organisations feraient partie d'un « Marché mondial commun » à l'image de l'Union Européenne, il serait avantageux de procéder à l'harmonisation d'une marque internationale semblable à la marque communautaire. On assisterait ainsi à la création d'une marque internationale et d'un registre international distinct des marques des parties contractantes; l'Office international procéderait à un examen de la substance de la demande internationale et pourrait refuser son enregistrement en vertu des motifs absolus de refus²⁷⁸; l'Office international vérifierait, notamment, si la marque demandée est descriptive et si elle crée de la

²⁷⁵ « L'internationalisation » du droit des marques consiste en l'établissement de certains critères communs sans toutefois procéder à une uniformisation du droit des marques.

²⁷⁶ Carlo COTRONE, *loc. cit.*, note 26, 98.

²⁷⁷ Maria GUERRA, *loc. cit.*, note 11, 558. Voir aussi Samantha D. SLOTKIN, *loc. cit.*, note 143, 697.

²⁷⁸ Alain RASSAT, « La pratique de l'examen sur les motifs absolus du point de vue de l'OHMI », (1999) 9 *Revue Des Affaires Européennes : Études, Perspectives, État Des Affaires, Lectures* 3, 10-18.

confusion avec une marque antérieure; il établirait un « rapport de recherche d'antériorité » susceptible d'être utilisé lors de procédures en opposition à la marque²⁷⁹; la marque internationale serait soumise à une preuve d'usage sérieux après un délai déterminé²⁸⁰. Cependant, ce rêve est loin d'être réalité. La marque communautaire européenne est la conséquence du marché communautaire européen et de l'Union Européenne. Or, le « village global » planétaire est loin de ressembler à l'Union Européenne. Par exemple, le « marché mondial » ne dispose pas d'une monnaie commune ; il n'existe pas non plus de tribunal « mondial » jouissant d'une influence aussi déterminante que la Cour de Justice Européenne. En effet, la Cour de justice des Communautés européennes a la compétence du « contrôle de la légalité des décisions rendues par les chambres de recours de l'OHMI dans le domaine de la marque communautaire »²⁸¹.

En comparaison, l'OMPI, qui relève de l'Organisation des Nations Unies²⁸², n'a jamais été assujettie à une interprétation des traités qu'elle administre, par la Cour internationale de Justice²⁸³. Les dispositions de l'Accord sur les ADPICs concernant les marques de commerce ont été citées rarement devant l'Organe de règlement des différends de l'OMC²⁸⁴. D'autre part, seuls les pays membres peuvent intenter des poursuites judiciaires devant la Cour internationale de justice²⁸⁵ ou devant un panel de l'OMC²⁸⁶.

²⁷⁹ André R. BERTRAND, *op. cit.*, note 7, p. 421.

²⁸⁰ André R. BERTRAND, *op. cit.*, note 7, p. 511.

²⁸¹ Emmanuel JOLY, « La Cour de justice des Communautés européennes et la marque communautaire », (2001) 1 *Propriétés intellectuelles* 28, 28. Voir aussi OHMI, *L'OHMI et la marque communautaire*, 3.14 - *Comment introduire un recours contre une décision de l'OHMI?*, 1995, disponible à l'adresse électronique <http://oami.eu.int/fr/mark/rolc/brochure/br1fr25.htm>.

²⁸² *Supra*, note 71.

²⁸³ La Cour internationale de Justice 1946-1996, *Les affaires portées devant la cour*, disponible à l'adresse électronique <http://www.icj-cij.org/cijwww/cinformatiengenerale/cbbook/cbookframepage.htm>

²⁸⁴ États-Unis - Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits (OA-2001-7), (2001), WT/DS176/R (Groupe Spécial) ; Communautés européennes: Mesures relatives à la protection des marques et indications géographiques (1999), DS174/1 (Demande de consultations présentée par les États-Unis).

²⁸⁵ La Cour internationale de Justice 1946-1996, *Les parties*, disponible à l'adresse électronique <http://www.icj-cij.org/cijwww/cinformatiengenerale/cbbook/cbookframepage.htm>

²⁸⁶ Organisation Mondiale du Commerce, *Règlement des différends – La « contribution la plus originale » de l'OMC*, disponible à l'adresse électronique http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/displ_f.htm.

Il semble plus probable de voir l'apparition de marques « régionales » qui reflèteront la globalisation des marchés continentaux²⁸⁷. Cependant, en Amérique du Nord, la création d'une marque régionale serait très difficile. Les États-Unis n'auraient aucun intérêt à adopter une « marque régionale » en Amérique du Nord, puisqu'ils constituent la première puissance économique mondiale²⁸⁸. Dans la meilleure des hypothèses, la « marque régionale d'Amérique du Nord » serait fortement teintée des principes du droit américain, en raison de la disproportion économique entre le Canada et les États-Unis²⁸⁹.

À court terme, le Canada aurait tout avantage à promouvoir l'élaboration de critères communs relatifs à l'enregistrement des marques. Dans le contexte de la mondialisation, l'adhésion du Canada au Protocole de Madrid, au Traité du Droit sur les marques (TDM), à l'Arrangement de Nice et l'application de la Recommandation commune sur les marques notoires constituent un incontournable. En effet, la plupart des pays les plus industrialisés ont adhéré ou s'appêtent à adhérer à ces instruments internationaux. Il ne conviendrait pas que le Canada boude la tendance internationale actuelle. Le Protocole de Madrid facilite l'enregistrement à l'étranger grâce à un registre international des marques et le TDM établit des critères communs pour la demande d'enregistrement d'une marque. L'adhésion à l'Arrangement de Nice est un prérequis au Protocole de Madrid et au TDM. La Recommandation commune sur les marques notoires précise un peu plus la portée de la Convention de Paris et de l'Accord sur les ADPICs relativement aux marques notoires. La Recommandation commune concernant la protection des marques sur l'internet sert de guide pour définir les critères d'emploi de la marque sur l'internet. Cependant, l'harmonisation ne doit pas se faire au prix de concessions inadmissibles. La pertinence de certains pans de la législation canadienne n'a pas à être mise en doute. Les accords susmentionnés comportent manifestement des lacunes qui devraient être corrigées à plus ou moins long terme.

²⁸⁷ Marshall A. Leaffer, *loc. cit.*, note 4, 28.

²⁸⁸ John M. RICHARDSON, "Global Movement for Harmonization: Back to the Future", (7/26/1999) *N.Y.L.J.* S5, (col.1): "There is a current of opinion to the effect that change is folly because the U.S. is doing better than other countries, so why fix what is not broken?"

²⁸⁹ Kenneth L. PORT, "Trademark Harmonization : Norms, Names & Nonsense", (1998) 2 *Marq. Intell. Prop. L. Rec.* 33, 42: "The first issue is defining or agreeing whose legal culture is the "correct" culture. Answering this question is, of course, impossible. The answer will be whatever country is the politically, economically, or militarily dominant one"; Graeme B. DINWOODIE, "Essay: the Integration of International and Domestic Intellectual Property Lawmaking", (2000) 23 *Colum.-VLA J.L. & Arts* 307, 307: "Indeed, because of significant U.S. influence in the formation of contemporary intellectual property treaties, U.S. law has undergone less change than most in order to comply with newly-assumed international obligations".

Au cours de la prochaine partie, il sera question des changements qui devraient être effectués au Canada pour se conformer à la Convention de Paris, à l'Arrangement de Nice, au Protocole de Madrid, au Traité sur le droit des marques et à la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires.

II. DEUXIÈME PARTIE : MODIFICATIONS SUGGÉRÉES AU CANADA EN FONCTION DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

La première partie a présenté l'analyse des instruments internationaux relatifs au droit international des marques de commerce. Il a été démontré que la tendance internationale actuelle en faveur de l'harmonisation du droit international des marques devrait inciter fortement le Canada à adopter le Protocole de Madrid, le Traité sur le droit des marques et l'Arrangement de Nice, et à appliquer les lignes directrices de la Recommandation commune sur les marques notoires ainsi que la Recommandation commune concernant la protection des marques sur l'internet. Les paragraphes qui suivent vont présenter les modifications qui devraient être apportées à la *Loi canadienne sur les marques de commerce* (LMC) et au *Règlement sur les marques de commerce (1996)* (RMC) dans l'éventualité de leur adoption. D'autre part, certaines dispositions de la législation canadienne mériteraient d'être modifiées pour être conformes aux traités internationaux en propriété intellectuelle déjà adoptés par le Canada.

Les modifications proposées sont présentées dans trois différentes sections, soit la demande d'enregistrement, l'enregistrement de la marque et la protection des marques notoires au Canada. L'analyse de l'utilisation de la marque sera faite au cours de la troisième partie. Elle portera sur la mise en application de la *Recommandation commune concernant la protection des marques sur l'internet* et sur une analyse de droit comparé visant, entre autres, l'examen d'autres notions liées à l'emploi de la marque.

A. CONTENU D'UNE DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Une demande d'enregistrement d'une marque doit répondre à plusieurs critères. La Loi canadienne sur les marques de commerce définit le contenu d'une demande d'enregistrement, notamment dans les domaines suivants : l'emploi préalable de la marque au Canada ou à l'étranger, l'emploi projeté de la marque au Canada, la révélation de la marque au Canada, la preuve d'enregistrement à l'étranger ainsi que les catégories générales et la spécification des marchandises et services visés par la demande. Or, les traités internationaux, analysés au cours de la première partie, ont pour objet principal d'établir des bases communes quant au contenu des demandes d'enregistrement. Il est

donc utile de vérifier la compatibilité des dispositions canadiennes avec les traités internationaux étudiés au cours de la première partie. Cependant, pour les fins du mémoire, l'analyse sera limitée aux domaines suivants : l'emploi ou la révélation de la marque, la preuve d'enregistrement à l'étranger ainsi que la classification et la spécification des biens et services visés par la demande d'enregistrement.

1. Traités internationaux compatibles avec la législation canadienne

Les dispositions de la loi canadienne relatives au contenu de la demande d'enregistrement semblent compatibles avec la majorité des dispositions de plusieurs traités internationaux. Il sera traité dans cette section des dispositions internationales qui offrent des similitudes avec la loi canadienne.

La LMC correspond en grande partie aux exigences de la Convention de Paris. Tel que mentionné au cours de la première partie, l'article 6quinquies de la Convention de Paris n'empêche pas les pays membres d'exiger une preuve d'utilisation préalable¹. Or, les dispositions de la loi canadienne prévoient la possibilité de procéder à une demande d'enregistrement fondée sur l'utilisation préalable au Canada² ou à l'étranger³. La Convention de Paris n'interdit pas non plus l'exigence d'une déclaration d'emploi pour enregistrer une marque projetée⁴ et la production d'une déclaration de validité de la marque au Canada⁵. La Convention ne traite pas de la classification et de la spécification des biens et services visés par la demande d'enregistrement, ni de la demande d'enregistrement fondée sur la révélation préalable au Canada⁶.

Le Protocole de Madrid semble également compatible en grande partie avec les dispositions de la LMC relativement au contenu de la demande d'enregistrement. Le Protocole ne modifie pas a priori le droit substantif des parties contractantes. Ce traité permet aux parties contractantes de refuser l'enregistrement d'une demande,

¹ Voir les pages 14 à 16 du mémoire (première partie).

² LMC, art. 16(1) et 30(b).

³ LMC, art. 16(2) et 30(d).

⁴ LMC, art. 40(2).

⁵ LMC, art. 30(i).

⁶ LMC, par. 16(1) et 30(c).

Handwritten signature

conformément aux dispositions de la Convention de Paris⁷. À titre d'exemple, le Royaume-Uni, qui a adhéré au Protocole de Madrid⁸, refuse l'enregistrement d'une demande d'extension lorsque le titulaire n'a pas fait de déclaration d'utilisation préalable de la marque ou de déclaration d'intention d'utilisation de la marque⁹. Les États-Unis, qui veulent adhérer prochainement au Protocole, sont du même avis¹⁰. Par conséquent, la législation canadienne est généralement compatible avec le Protocole en ce qui concerne l'emploi préalable au Canada, la révélation préalable au Canada, l'emploi préalable à l'étranger, la déclaration d'intention d'utilisation de la marque, la preuve d'enregistrement à l'étranger et la déclaration de validité de la marque au Canada.¹¹

D'autre part, les conditions relatives aux demandes d'enregistrement énoncées dans l'Accord sur les ADPIC n'entrent pas en conflit avec les exigences concernant le contenu d'une demande d'enregistrement au Canada. En effet, l'Accord sur les ADPIC permet au Canada de « subordonner l'enregistrabilité à l'usage », tant qu'il n'est pas exigé de preuve d'usage effectif comme « condition pour le dépôt d'une demande d'enregistrement ». La loi canadienne respecte cette exigence : la date d'utilisation¹² ou de révélation¹³ de la marque au Canada, ainsi que le nom d'un pays étranger où la marque

⁷ *Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement des marques* (ci-après cité « Protocole de Madrid »), art. 5.

⁸ OMPI, *Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques - Situation le 15 avril 2003*, disponible à l'adresse électronique <http://www.OMPI.org/treaties/documents/french/pdf/g-mdrd-m.pdf>.

⁹ *Trade Mark Act 1994*, 1994 Chapter c. 26 (ci-après citée « Trade Mark Act 1994 »), ss. 32(3): "The application shall state that the trade mark is being used, by the applicant or with his consent, in relation to those goods or services, or that he has a *bona fide* intention that it should be so used"; Trade Marks Act 1994, §37(4): "If the applicant fails to satisfy the registrar that those requirements are met, or to amend the application so as to meet them, or fails to respond before the end of the specified period, the registrar shall refuse to accept the application"; David KITCHIN, David LLEWELYN, James MELLOR, Richard MEADE et Thomas MOODY-STUART, *Kerly's law of Trade Marks and Trade Names (Thirteenth edition)*, London, Sweet & Maxwell, 2001, Sweet & Maxwell, Ltd., p. 134: "The international mark is examined by the Registrar under essentially the same procedure as a national application. [Order, Art. 9]".

¹⁰ Peter WILNER, "The Madrid Protocol: balancing sovereignty and efficiency", (2002) 84 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 871, 884: "(...) implementation of the Protocol would have no substantive effect on U.S. trademark law"; Senate Rpt. 107-46, 107th Cong. (2001), p.5.

¹¹ Cependant, le Canada devrait modifier certaines dispositions de la LMC s'il se prévalait volontairement d'une disposition du Protocole permettant d'exiger, aux demandes d'extension, une déclaration d'intention d'utilisation de la marque au Canada. Il sera traité ultérieurement de cette question dans la section « Marque projetée au Canada ». D'autre part, l'adoption du Protocole par le Canada obligerait ce dernier à adopter la classification de Nice, sans pour autant abandonner les critères canadiens relatifs à la spécification des marchandises et services.

¹² LMC, art. 30(b).

¹³ LMC, art. 30(c).

a été employée¹⁴ ne constituent pas en soi une preuve d'usage effectif. L'Accord sur les ADPIC ne traite pas de la preuve d'enregistrement à l'étranger ni de la classification ni de la spécification des biens et services visés par la demande.

Les prochaines sections traiteront des dispositions des traités susceptibles d'entrer en conflit avec la législation canadienne sur les marques de commerce.

2. Emploi ou révélation de la marque

L'emploi de la marque fait partie intégrante du contenu d'une demande d'enregistrement au Canada. La LMC exige un élément de preuve d'emploi dans les cas suivants : lors d'une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi préalable de la marque au Canada¹⁵; lors d'une demande d'enregistrement d'une marque enregistrée et employée à l'étranger¹⁶; après l'admission d'une demande de marque projetée¹⁷. La LMC exige aussi que le déposant produise une déclaration établissant qu'il a la certitude d'être autorisé à employer sa marque au Canada¹⁸. La loi canadienne permet aussi l'enregistrement d'une marque révélée préalablement au Canada¹⁹.

a. Emploi préalable de la marque

Le paragraphe 16(1) LMC offre, entre autres choses, la possibilité de procéder à une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi préalable de la marque au Canada. Ce type de demande est assorti de la condition suivante : le paragraphe 30(b) LMC exige que le déposant dévoile la date d'utilisation « avec chacune des catégories générales » énoncées dans la demande.

Tel que mentionné précédemment, la plupart des traités internationaux semblent permettre une telle exigence. Cependant, il existe une controverse quant à la compatibilité du paragraphe 30(b) LMC avec les exigences du Traité sur le droit des marques (TDM).

¹⁴ LMC, art. 30(d). Cependant, la législation canadienne semble entrer en conflit avec le délai maximal permis pour émettre une déclaration d'utilisation d'une marque projetée. Il sera traité de ce sujet dans la section des « marques projetées ».

¹⁵ LMC, art. 30(b).

¹⁶ LMC, art. 30(d).

¹⁷ LMC, art. 40(2).

¹⁸ LMC, art. 30(i).

¹⁹ LMC, art. 16(1) et 30(c).

On prétend que le TDM obligerait le Canada à accepter une simple déclaration d'intention d'utilisation, « même dans le cas d'une marque qui a été utilisée au Canada avant la date de dépôt »²⁰. Il faudrait ainsi attendre trois ans à compter de l'enregistrement de la marque avant de pouvoir exiger la date d'utilisation de la marque au Canada²¹. Avec déférence, il semble plutôt que l'exigence d'une date d'utilisation préalable de la marque au Canada est conforme au TDM. Le paragraphe 3(1)(b) TDM stipule que « le déposant peut déposer, au lieu (...) de la déclaration d'intention d'utiliser la marque (...), une déclaration d'usage effectif de la marque et la preuve correspondante, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante ». Soulignons que la date de premier emploi énoncée au paragraphe 30(b) LMC constitue une déclaration d'usage effectif. Le TDM ne stipule aucun délai minimal pour le dépôt de la preuve d'utilisation de la marque lorsque le déposant ne procède pas à une demande d'enregistrement d'une marque projetée. Le seul délai minimal pour déposer une preuve d'utilisation effective est stipulé aux paragraphes 3(6) TDM et 3(6) RDM. Or, ces dispositions concernent la production de la **preuve d'usage effectif d'une marque projetée**. Par conséquent, le TDM n'obligerait pas le Canada à attendre trois ans avant de pouvoir exiger la date d'utilisation de la marque au Canada, dans le cas d'une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi préalable. À titre d'exemple, le paragraphe 1051(a) du U.S. Code²², qui a été modifié en fonction du TDM²³, exige la production d'une déclaration établissant que la marque est « employée dans le commerce » (used in commerce) dans le cas d'une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi préalable

²⁰ OPIC, *Les incidences juridiques et techniques de l'adhésion du Canada au Protocole de Madrid*, Gatineau, Industrie Canada, 2002, p. 22, disponible à l'adresse électronique http://strategis.gc.ca/sc_mrksy/cipo/tm/madrid-f.pdf.

²¹ OPIC, *op. cit.*, note 20, p. 22: « Le Canada pourrait, en conformité avec l'article 3 du TDM, continuer d'exiger, dans tous les cas où une marque de commerce a été employée avant la date de dépôt de la demande, que la date du premier emploi de la marque soit fournie, soit dans la déclaration d'usage effectif visée à l'article 3.1b) du TDM, soit dans la preuve de l'usage effectif dont il est question à l'article 3.6) du TDM. La règle 3.6 du Règlement d'exécution sur le droit des marques (ci après cité « RDM ») obligerait cependant le Canada à laisser au déposant au moins trois ans à compter de l'avis d'acceptation de la demande pour communiquer la date du premier emploi, ce qui signifie que, jusqu'à l'expiration de ce délai de trois ans, le Canada devrait accepter (**même dans le cas d'une marque qui a été utilisée au Canada avant la date de dépôt**) une simple déclaration d'intention d'utiliser la marque ne précisant pas si celle-ci a été employée ou la date de son premier emploi. » (les caractères gras sont de nous).

²² 15 U.S.C. § 1051(a)(3)(c): "The statement shall be verified by the applicant and specify that (...) the mark is in use in commerce".

²³ *An Act to implement the provisions of the Trademark Law Treaty*, Publ. L. No.105-330, §103(a), 112 Stat. 3064 (1998), disponible à l'adresse électronique <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/tm/wtrty/pl105330.html>.

d'une marque. Le Royaume-Uni, qui a également adhéré au TDM²⁴, prévoit au paragraphe 32(3) du Trade Mark Act²⁵ une déclaration d'emploi de la marque dans le cas d'une demande fondée sur l'utilisation préalable de la marque. Par conséquent, l'exigence formulée au paragraphe 30(b) LMC semble correspondre au TDM.

Passons maintenant à l'analyse de la compatibilité de la législation canadienne visant l'emploi de la marque, par rapport aux instruments internationaux.

b. Révélation préalable de la marque au Canada

Le paragraphe 16(1) LMC permet aussi le dépôt d'une demande d'enregistrement fondé sur la révélation antérieure d'une marque bien connue au Canada. Pour ce faire, le paragraphe 30(c) LMC exige du déposant deux conditions : celui-ci doit inscrire la date de la révélation de la marque au Canada et le nom d'un pays étranger où la marque a été employée. La révélation de la marque au Canada est définie à l'article 5 LMC : une marque est « révélée » lorsqu'elle satisfait aux critères suivants : la marque doit être bien connue au Canada ; elle doit avoir été employée préalablement à l'étranger ; la marque doit avoir fait l'objet d'une publicité au Canada dans des publications imprimées circulant au Canada ou dans des émissions radio captées au Canada. Bien que le niveau minimal de notoriété en vertu de l'article 5 LMC fasse l'objet d'une controverse, il est établi que la marque révélée au Canada doit faire l'objet d'une certaine notoriété²⁶.

La demande d'enregistrement fondée sur la révélation préalable d'une marque bien connue pourrait entrer en conflit avec le Traité sur le droit des marques²⁷. Le paragraphe 3(7) TDM stipule que les conditions relatives aux demandes d'enregistrement constituent une liste exhaustive. Or, la révélation préalable au Canada ne correspond à aucun des éléments de cette liste. Il serait difficile d'alléguer que la date de la révélation de la

²⁴ OMPI, *Traité sur le droit des marques - situation le 15 avril 2003*, disponible à l'adresse électronique suivante : <http://www.ompi.org/treaties/documents/french/pdf/s-ilt-f.pdf>.

²⁵ Trade Marks Act 1994, ss. 32(3): The application shall state that the trade mark is being used, by the applicant or with his consent, in relation to those goods or services, or that he has a *bona fide* intention that it should be so used.

²⁶ Voir les pages 98 à 100 du mémoire (deuxième partie).

²⁷ OPIC, *op. cit.*, note 20, p. 22.

marque constitue une « déclaration d'usage effectif » de la marque²⁸ : au Canada, « l'emploi » et la « révélation » d'une marque constituent deux concepts différents, définis respectivement aux articles 4 et 5 de la LMC. D'autre part, il est utile d'ajouter que les États-Unis²⁹, le Royaume-Uni³⁰ et l'OHMI³¹ n'offrent pas aux titulaires de marques notoires la possibilité de déposer une demande d'enregistrement fondée sur la notoriété de leur marque³². Par conséquent, il pourrait être nécessaire de supprimer la demande d'enregistrement fondée sur la révélation préalable de la marque au Canada.

Les paragraphes qui suivent ont pour objet l'analyse de la demande d'enregistrement fondée sur l'emploi de la marque à l'étranger, par rapport aux instruments internationaux.

c. Marque enregistrée et utilisée à l'étranger

Le paragraphe 16(2) LMC permet au titulaire d'une marque étrangère, enregistrée à l'étranger et employée à l'étranger, de déposer une demande d'enregistrement sans devoir faire la preuve de son utilisation au Canada. Cependant, conformément au paragraphe 30(d) LMC, le déposant doit « fournir au registraire tous les détails relatifs à la demande ou à l'enregistrement étranger ». Il doit aussi mentionner le nom d'un pays où la marque a été employée « en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande ».

La demande fondée sur les paragraphes 16(2) et 30(d) LMC semble constituer le meilleur moyen pour présenter une requête en extension au Canada en vertu du Protocole de Madrid. En effet, les paragraphes 16(2) et 30(d) LMC donnent à « une marque de commerce déposée sous un système international d'enregistrement le même effet que si

²⁸ TDM, art. 3(1)(b).

²⁹ 15 U.S.C. § 1051 & § 1126(e).

³⁰ Trade Mark Act 1994, ss. 32(3).

³¹ *Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (J.O.C.E. du 14 janvier 1994, L.11)*, art. 6 et 7.

³² OPIC, *op. cit.*, note 20, p. 22 : « Il convient de mentionner en passant qu'il pourrait être souhaitable d'envisager l'abolition de la notion de révélation comme base d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce au Canada étant donné que le Canada n'a aucune obligation internationale à cet égard et qu'il est actuellement le seul pays à permettre l'enregistrement d'une marque de commerce pour ce motif. ».

elle avait été enregistrée dans le pays d'origine du requérant³³». Les demandes d'extension produites en vertu du Protocole de Madrid devraient donc être présentées de la façon prévue aux paragraphes 16(2) et 30(d) LMC. Cependant, certains ajustements devraient être effectués à ces dispositions pour les rendre conformes au Protocole. Présentement, les paragraphes 16(2) et 30(d) LMC ne prévoient pas la radiation d'une marque de commerce lorsque l'enregistrement à l'étranger n'est plus valide³⁴. Or, en vertu du Protocole, les extensions d'un enregistrement international dépendent de la validité de l'enregistrement international pendant ses cinq premières années d'existence³⁵. Par conséquent, il semble qu'il faudrait préciser, aux paragraphes 16(2) et 30(d) LMC, qu'une marque de commerce enregistrée au Canada en vertu du Protocole de Madrid serait radiée du registre lorsque l'enregistrement international est radié du registre international au cours de ses cinq premières années d'existence.

Passons maintenant à l'analyse de la demande d'enregistrement fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada, par rapport aux instruments internationaux.

d. Marque projetée au Canada

Les paragraphes 16(3) et 30(e) LMC énoncent la possibilité de déposer une demande d'enregistrement d'une marque projetée. Pour ce faire, le déposant doit produire une déclaration d'intention d'utiliser la marque. Cependant, le paragraphe 40(2) LMC stipule qu'une marque projetée est enregistrée dès que le Registraire reçoit une déclaration d'emploi de la marque au Canada. Conformément au paragraphe 40(3) LMC, la déclaration d'emploi doit être produite « dans les six mois qui suivent » l'avis

³³ Hugues G. RICHARD et Laurent CARRIÈRE, *Loi canadienne sur les marques de commerce annotée*, Scarborough, Carswell, 2000, p. 258; Hugues G. RICHARD, Garabed NAHABEDIAN, Georges T. ROBIC, Laurent CARRIÈRE, Thierry ORLHAC et François GRENIER, *Canadian Trade-Marks Act Annotated revised*, Vol. 1, Toronto, Carswell, 2002, p. 16-28.

³⁴ Il semble que seule la demande d'enregistrement prévue aux paragraphes 16(2) et 30(d) LMC est caduque si l'enregistrement à l'étranger est radié : Hugues G. RICHARD, Garabed NAHABEDIAN, Georges T. ROBIC, Laurent CARRIÈRE, Thierry ORLHAC et François GRENIER, *op. cit.*, note 33, Vol. 1, p.16-29.

³⁵ Le paragraphe 3ter(2) du Protocole de Madrid stipule que l'extension territoriale « cessera d'être valable à échéance de l'enregistrement international auquel elle se rapporte ». OMPI, *Guide pour l'enregistrement international des marques*, 2002, p. B.II.78, par. 76.01, disponible à l'adresse électronique http://www.OMPI.org/news/fr/index.html?wipo_content_frame=/news/fr/documents.html: « Si un enregistrement international n'est pas renouvelé (...), il expire et cesse de produire ses effets depuis la date d'expiration de la période précédente de protection ».

d'acceptation de la demande envoyé par le Registraire ou au plus tard trois ans après la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque projetée.

Les délais mentionnés au paragraphe 40(3) LMC ne semblent pas correspondre à l'Accord sur les ADPIC ni au TDM. Le paragraphe 15(3) des ADPIC stipule que la demande d'enregistrement d'une marque projetée ne peut être refusée pour absence de preuve d'utilisation dans les trois années à compter de son acceptation. Les paragraphes 3(6) TDM et 3(6) RDM stipulent que le délai maximal de production de la preuve d'utilisation effective d'une marque projetée est d'une durée de trois ans « à compter de la date d'acceptation de la demande ». Or, le délai de trois ans énoncé au paragraphe 40(3) LMC débute à partir de la date de la « production de la demande ». Il serait utile de modifier le paragraphe 40(3) LMC en conséquence. Cette modification permettrait d'accroître quelque peu le « délai de prescription » lié aux marques projetées.

D'autre part, la législation canadienne pourrait entrer en conflit avec le Protocole de Madrid relativement à l'exigence d'une déclaration d'intention d'utilisation de la marque. En vertu de la règle 7(2) du Règlement de Madrid³⁶, les parties contractantes désignées par une demande d'extension doivent indiquer à l'OMPI qu'elles exigent la production d'une déclaration d'intention d'utilisation de la marque, lorsque leur droit le requiert. Les parties contractantes peuvent exiger que la déclaration d'intention figure sur un document distinct du formulaire international. L'adoption par le Canada de la règle 7(2) du Règlement de Madrid risquerait d'étendre la déclaration d'intention aux demandes d'enregistrement fondées sur l'utilisation préalable ou sur une marque enregistrée et utilisée à l'étranger³⁷. À l'heure actuelle, les titulaires de marques étrangères désirant

³⁶ *Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement* (ci-après cité « Règlement de Madrid »).

³⁷ OPIC, *op. cit.*, note 20, p. 26: « L'alinéa 30e) de la LMC exige seulement qu'une déclaration d'intention d'utiliser la marque soit faite dans le cas d'une demande fondée sur l'emploi projeté de la marque. Cette déclaration n'est pas requise dans les cas où la demande est fondée sur les autres motifs énoncés à l'article 16 de la LMC, c.-à-d. l'emploi antérieur, la révélation ou l'emploi et l'enregistrement dans un autre pays. Aucune règle du Règlement de Madrid ne prévoit cependant que les renseignements relatifs à l'enregistrement soient inclus dans une demande internationale, de sorte qu'il serait impossible, à l'échelon international, de distinguer les demandes internationales désignant le Canada qui sont fondées sur l'emploi projeté des autres demandes. Par conséquent, si le Canada décidait, en vertu de la règle 7.2) du Règlement de Madrid, d'exiger, en tant que partie contractante désignée en vertu du Protocole, une déclaration d'intention d'utiliser la marque, cette exigence devrait nécessairement être imposée pour toutes les demandes internationales désignant le Canada et non seulement pour les demandes

enregistrer leurs marques au Canada ne sont pas obligés de produire une demande fondée sur l'utilisation à l'étranger et sur l'enregistrement à l'étranger : ces derniers peuvent aussi produire une demande fondée sur l'utilisation préalable au Canada, sur la révélation préalable au Canada ou sur l'utilisation projetée de la marque au Canada. Si le Canada revendiquait l'application de la règle 7(2) du Règlement de Madrid, le requérant d'une demande d'extension au Canada procéderait automatiquement à une demande d'enregistrement d'une marque projetée au Canada. Il suffirait de préciser, aux paragraphes 16(3) et 30(e) LMC, que les demandes d'extension d'un enregistrement international seraient régies par les règles d'enregistrement des marques projetées au Canada. Cependant, cet ajout aurait pour conséquence de diminuer considérablement l'importance des demandes d'enregistrement fondées sur l'utilisation et l'enregistrement à l'étranger. Or, la demande d'enregistrement fondée sur l'utilisation et l'enregistrement à l'étranger³⁸ constitue actuellement le meilleur moyen pour enregistrer une marque étrangère au Canada. Tant que les demandes d'enregistrement fondées sur l'utilisation et l'enregistrement à l'étranger n'incluront pas la possibilité de produire une déclaration d'intention d'utiliser la marque au Canada, il serait préférable de ne pas invoquer la règle 7(2) du Règlement de Madrid. Éventuellement, le Canada pourrait changer son fusil d'épaule et imiter son voisin américain qui permet l'enregistrement d'une marque étrangère en exigeant notamment la production d'une déclaration d'intention d'utilisation de la marque³⁹. Ajoutons que le Royaume-Uni permet également l'enregistrement d'une marque à partir d'une déclaration d'intention d'utiliser la marque⁴⁰.

e. Une nouvelle demande d'enregistrement au Canada ?

Faudrait-il fusionner les trois types de demandes d'enregistrement au Canada en une seule demande fondée sur une marque projetée ? Certains prévoient que l'adhésion du Canada au Protocole et au TDM nous obligerait à envisager cette possibilité⁴¹. On

internationales qui, aux fins du Canada, sont fondées sur l'emploi projeté » (les caractères gras sont de nous).

³⁸ LMC, art. 16(2) et 30(d).

³⁹ 15 U.S.C. § 1126(e).

⁴⁰ Trade Mark Act 1994, ss. 32(3).

⁴¹ OPIC, *op. cit.*, note 20, p. 40-41.

suggère l'abolition des exigences énumérées aux paragraphes 30(b), 30(c) et 30(d)⁴². Il n'y aurait plus de demandes d'enregistrement fondées sur l'emploi préalable au Canada, sur la révélation préalable au Canada ainsi que sur l'emploi et l'enregistrement de la marque à l'étranger. La « nouvelle demande » nécessiterait seulement une déclaration d'intention d'utilisation de la marque ou une déclaration d'usage effectif. La demande fondée sur la déclaration d'intention d'utilisation pourrait être enregistrée, sous réserve du dépôt d'une déclaration d'utilisation effective⁴³.

La proposition ressemble au droit anglais en ce qui concerne l'égalité de droits entre les déposants nationaux et étrangers. Le paragraphe 32(3) du Trade Mark Act, confère à tous les déposants, sans exception, la possibilité de faire une demande d'enregistrement fondée sur l'utilisation préalable ou sur l'emploi projeté de la marque⁴⁴. D'autre part, la proposition correspond partiellement au droit américain⁴⁵ qui prévoit que l'enregistrement de marques étrangères se fait par le biais d'une demande d'enregistrement d'une marque projetée. Cependant, contrairement au droit américain, la proposition suggère que l'enregistrement soit assujéti à la production d'une déclaration d'utilisation de la marque au Canada.

Cependant, un tel changement est-il vraiment nécessaire ? Avec égards, il y a lieu d'émettre de sérieuses réserves à ce sujet. Tel que mentionné précédemment, le Protocole ne modifie pas le droit substantif des parties contractantes. Par exemple, le Royaume-Uni, qui est une partie contractante du Protocole, permet encore aux titulaires de marques étrangères de déposer une demande fondée sur l'utilisation préalable de la marque au Royaume-Uni⁴⁶. Les États-Unis, qui ont adopté une loi visant l'adhésion au Protocole,

⁴² OPIC, *op. cit.*, note 20, p. 41.

⁴³ OPIC, *op. cit.*, note 20, p. 41.

⁴⁴ David KITCHIN, David LLEWELYN, James MELLOR, Richard MEADE et Thomas MOODY-STUART, *op. cit.*, note 9, p. 133-134: "International trade marks are entitled to protection in the United Kingdom if they would have been registrable under the provisions of the 1994 Act and the Trade Mark Rules if applied for as a national registration in the United Kingdom. [Order, Art. 3.]".

⁴⁵ 15 U.S.C. § 1126(e): "A mark duly registered in the country of origin of the foreign applicant may be registered on the principal register if eligible, otherwise on the supplemental register in this chapter provided. Such applicant shall submit, within such time period as may be prescribed by the Director, a certification or a certified copy of the registration in the country of origin of the applicant. The application must state the applicant's bona fide intention to use the mark in commerce, but use in commerce shall not be required prior to registration."

⁴⁶ Trade Mark Act 1994, ss. 32(3).

ont énoncé que leur adhésion ne modifiait pas le droit substantif américain des marques de commerce⁴⁷. Le Protocole n'obligerait donc pas le Canada à procéder à la fusion de ses types de demandes d'enregistrement. Selon l'Institut de la Propriété intellectuelle du Canada,

“The sense of IPIC, from reviewing Mr. Troicuk’s paper on adherence to Madrid and from comments made during the conference call, is that CIPO’s reason for proposing these changes to the use requirements is purely administrative – to reduce as far as possible any need to formally review international trade-mark applications at national entry, should Canada adhere to the Madrid Protocol.

(...)

It is the position of IPIC that anticipated administrative burden is not an appropriate basis for fundamentally changing the nature of a registered trademark in Canada.”⁴⁸

D'autre part, l'adhésion du Canada au Traité sur le droit des marques (TDM) ne rendrait pas nécessaire la fusion des demandes d'enregistrement en une seule demande fondée sur l'emploi projeté. Le TDM n'interdit pas au Canada d'exiger une déclaration d'utilisation préalable au Canada ou à l'étranger. À titre d'exemple, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui ont adhéré au TDM, n'ont pas renoncé pour autant aux demandes d'enregistrement fondées sur l'emploi préalable de la marque.

Par conséquent, il ne serait pas nécessaire, à l'heure actuelle, de songer à fusionner tous les types de demandes d'enregistrement en une seule demande fondée sur l'emploi projeté de la marque, puisque ni le Protocole ni le TDM n'exigent une telle mesure. De plus, l'enregistrement des marques fondé sur leur utilisation préalable au Canada ou à l'étranger constitue un des fondements du droit canadien des marques de commerce. Il serait regrettable de mettre de côté ces aspects fondamentaux de la LMC.

Cependant, il est possible que le Canada doive reconsidérer l'exigence d'une déclaration de validité de l'emploi de la marque au Canada. Cette question sera analysée dans les paragraphes qui vont suivre.

⁴⁷ Peter WILNER, *loc. cit.*, note 10, 884-885; Senate Rpt. 107-46, précité, note 10, p. 5.

⁴⁸ Stuart WILKINSON, Institut de la propriété intellectuelle du Canada, lettre datée du 14 mai 2002 et adressée à M. Douglas Kuntze, Directeur du secteur des marques de commerce de l'OPIC.

f. Déclaration de validité de l'emploi de la marque au Canada

Le paragraphe 30(i) LMC⁴⁹ exige du déposant une déclaration alléguant qu'il est « convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada ». Le déposant doit se conformer au paragraphe 30(i) dans tous les types de demandes d'enregistrement d'une marque au Canada. De cette manière, le déposant allègue que sa marque ne crée pas de confusion avec une autre marque employée ou révélée antérieurement au Canada. Cependant, l'importance du paragraphe 30(i) a été diminuée par la jurisprudence. Dans la décision *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.*, on a remis en question la pertinence du paragraphe 30(i) [à l'époque 29(i)]⁵⁰. La Cour fédérale de première instance a mentionné, dans la décision *Optagest Canada inc. et al. c. Services Optométriques inc. (S.O.I.) et al.*⁵¹, que la non-conformité au paragraphe 30(i) à elle seule ne suffisait pas pour s'opposer à une demande d'enregistrement⁵². Par conséquent, le paragraphe 30(i) LMC peut être considéré comme un élément de seconde importance dans le contenu d'une demande d'enregistrement.

L'adhésion du Canada au Traité sur le droit des marques obligerait fort probablement le Canada à supprimer le paragraphe 30(i) LMC. En effet, « le TDM renferme une liste exhaustive des indications qu'une partie contractante peut exiger dans une demande et ne parle pas explicitement d'une déclaration semblable à celle prévue au paragraphe 30(i) de

⁴⁹ LMC, art. 30(i): « Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant : i) une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande ».

⁵⁰ *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.*, (1974) 15 C.P.R. (2d) 152, 155 (C.O.M.C.): "Taken in the context of s. 29 and in the light of the word "statement" there would appear to be substance to the view that the mere inclusion of that statement in the application satisfies the requirement of para. (i). It may be felt that, if that is the correct view, para. (i) serves no useful purpose. However, even if that is the correct view, para. (i) may act as a deterrent to the would-be applicant whose conscience causes him to have a clear doubt about his right to use."

⁵¹ *Optagest Canada inc. et al. c. Services Optométriques inc. (S.O.I.) et al.*, (1991) 37 C.P.R. (3d) 28 (C.F.P.I.), [1991] A.C.F. (Quicklaw) n° 317.

⁵² *Optagest Canada inc. et al. c. Services Optométriques inc. (S.O.I.) et al.*, précitée, note 51, 32: « Scholarly analysis also appears to indicate that unless a person alleging the validity of a trade mark can base his argument on other grounds, he cannot rely on s. 30(i) simply by saying that the applicant does not have the right to use the trade mark. That is simple common sense. If the applicant is entitled to registration of his trade mark in accordance with the relevant provisions of the Act, a fortiori, he is entitled to say he is the person authorized to do so. ». Voir aussi Kelly GILL et Scott JOLLIFFE, *Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition (4th edition)*, Carswell, 2002, p. 5-86: "In other words, unless the applicant is not otherwise entitled to registration of the trade-mark, s. 30(i) cannot be relied upon independently to defeat an application for registration".

la LMC »⁵³. Or, le paragraphe 3(7) du TDM interdit d'exiger d'autres formalités que celles permises par le traité. Par conséquent, il faudrait abolir le paragraphe 30(i) LMC pour se conformer au TDM. À titre d'exemple, le Royaume-Uni, qui a adhéré au TDM, n'exige pas de déclaration de validité d'emploi de la marque. L'article 32 du Trade Mark Act 1994, qui énonce les conditions applicables au dépôt d'une demande d'enregistrement, n'inclut pas l'obligation de produire une déclaration de validité de la marque au Royaume-Uni. Par conséquent, il pourrait être nécessaire d'abolir le paragraphe 30(i) LMC pour être conforme au TDM⁵⁴.

Les paragraphes qui suivent ont pour objet l'analyse de l'exigence de la preuve d'enregistrement à l'étranger, par rapport aux instruments internationaux.

3. Preuve d'enregistrement à l'étranger

Le droit canadien des marques exige que le titulaire d'une marque étrangère fournisse la preuve d'enregistrement à l'étranger lorsque ce dernier veut que sa demande bénéficie d'un traitement plus favorable par rapport aux autres demandes d'enregistrement. En effet, l'article 31 LMC prévoit que le déposant d'une demande d'enregistrement doit fournir la preuve d'enregistrement lors d'une demande fondée sur l'utilisation à l'étranger et sur l'enregistrement de la marque à l'étranger⁵⁵. Le déposant doit aussi fournir la preuve de l'enregistrement lorsqu'il requiert que sa demande bénéficie du traitement prévu au paragraphe 14(1)(b) LMC⁵⁶.

La demande fondée sur l'utilisation et l'enregistrement à l'étranger est avantageuse pour les marques étrangères, puisque ces dernières ne se voient pas imposer l'obligation de l'utilisation préalable de la marque au Canada. D'autre part, l'article 14 LMC confère un traitement privilégié aux marques étrangères : par dérogation aux exigences de l'article

⁵³ OPIC, *op. cit.*, note 20, p. 31.

⁵⁴ Toutefois, il faut mentionner que le paragraphe 1051(b) du U.S. Code exige une déclaration de même nature que celle prévue au paragraphe 30(i) LMC. Pourtant, la législation américaine a été modifiée conformément au TDM : An Act to implement the provisions of the Trademark law Treaty, précitée, note 24, §103(b). Néanmoins, il semble que l'approche américaine contrevient au TDM.

⁵⁵ Le paragraphe 31(1) LMC se réfère aux paragraphes 16(2) et 30(d) LMC.

⁵⁶ LMC, art. 14(1)(b) et 31(2).

12 LMC, cette disposition permet l'enregistrement d'une marque de commerce descriptive, pourvu qu'elle ne soit pas notamment « dépourvue de caractère distinctif ».

La preuve d'enregistrement à l'étranger, stipulée à l'article 31 LMC, est une contrepartie aux traitements préférentiels accordés aux marques étrangères dans le cadre des demandes d'enregistrement et de l'examen des demandes en question. La preuve de l'enregistrement à l'étranger permet de garantir que les personnes qui se prévalent de ces dispositions y ont véritablement droit.

Le Traité sur le droit des marques (TDM) ne permettrait plus au Canada d'exiger automatiquement cette condition. Le paragraphe 3(7)(iv) du TDM interdit aux parties contractantes d'exiger la preuve d'enregistrement à l'étranger, « tant que la demande est en instance ». L'article 31 LMC semble donc contradictoire avec cette disposition du TDM⁵⁷. Cependant, le paragraphe 3(8) du TDM stipule que la preuve d'enregistrement à l'étranger est exigible « lorsque l'office peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication ou d'un élément quelconques figurant dans la demande ». L'article 31 LMC pourrait donc être modifié de façon à ce que le Registraire puisse exiger une preuve de l'enregistrement à l'étranger dans de telles circonstances. Toutefois, les modifications proposées, qui seraient conformes aux paragraphes 3(7)(iv) et 3(8) TDM, ne garantiraient plus automatiquement la preuve d'enregistrement à l'étranger : il faudrait que le Registraire puisse « douter raisonnablement de la véracité d'une indication ». Ces nouvelles mesures risqueraient de déstabiliser l'équilibre entre le traitement préférentiel accordé aux demandes étrangères et la garantie de la preuve d'enregistrement à l'étranger des marques en question. Certains fraudeurs pourraient être tentés de profiter illégalement des traitements préférentiels accordés aux marques étrangères dans le cadre des demandes d'enregistrement et lors de l'examen des demandes en question, puisqu'ils n'auraient pas à dévoiler automatiquement une preuve d'enregistrement à l'étranger. Dans cette optique, si le Canada ne réussit pas à faire abolir le paragraphe 3(7)(iv) du TDM, il faudrait songer à supprimer les traitements préférentiels⁵⁸ pouvant être attribués

⁵⁷ OPIC, *op. cit.*, note 20, p. 24.

⁵⁸ LMC, art. 14, 16(2) et 30(d).

à une marque étrangère dans le cadre d'une demande d'enregistrement et de l'examen de la demande au Canada⁵⁹.

Examinons maintenant les changements qu'il faudrait apporter à la législation canadienne dans l'éventualité de l'application de la classification de Nice par le Canada.

4. Classification de Nice

Il est important que le Canada adhère à la classification de Nice énoncée dans l'Arrangement de Nice. À l'heure actuelle, le Canada stipule que les demandes fondées sur l'emploi préalable au Canada⁶⁰, la révélation préalable au Canada⁶¹ ainsi que l'emploi à l'étranger et l'enregistrement à l'étranger⁶² doivent inclure les « catégories générales » des marchandises et services visés par la demande⁶³. Le système des « catégories générales » ne constitue pas un système de classification des produits et services⁶⁴. Cependant, le manuel d'examen des marques au Canada suggère aux déposants « [d'] utiliser des sources de documentation comme le *Canadian Trade Index* (l'index commercial canadien) et la *Classification internationale des produits et services* pour déterminer les catégories de marchandises et de services »⁶⁵. Le système de « catégories générales » utilisé au Canada n'est pas partagé par la communauté internationale. En effet, plus de 68 pays ont adhéré à l'Arrangement de Nice ; 71 autres pays, 3

⁵⁹ Toutefois, les États-Unis, qui ont adhéré au TDM, continuent néanmoins d'exiger une preuve d'enregistrement à l'étranger, dans le cadre des demandes d'enregistrement de marques étrangères : 15 U.S.C. § 1126(e) : « A mark duly registered in the country of origin of the foreign applicant may be registered on the principal register if eligible, otherwise on the supplemental register in this chapter provided. Such applicant shall submit, within such time period as may be prescribed by the Director, a certification or a certified copy of the registration in the country of origin of the applicant. The application must state the applicant's bona fide intention to use the mark in commerce, but use in commerce shall not be required prior to registration. »

⁶⁰ LMC, art. 30(b).

⁶¹ LMC, art. 30(c).

⁶² LMC, art. 30(d).

⁶³ Le paragraphe 30(e) LMC ne requiert pas de catégorie générale pour la demande fondée sur une marque projetée. La déclaration d'emploi d'une marque projetée, préalable à l'enregistrement de la marque projetée, ne nécessite pas non plus de catégories générales : paragraphe 40(2) LMC.

⁶⁴ OPIC, *Le manuel d'examen des marques de commerce*, p. 19, disponible à l'adresse électronique http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tm_exam_man-f.pdf.

⁶⁵ OPIC, *op. cit.*, note 64, p. 19.

organisations et le Bureau international ont adopté la classification de Nice sans avoir adhéré formellement à l'Arrangement de Nice⁶⁶.

L'adhésion du Canada au Protocole et au Traité sur le droit des marques obligerait le Canada à mettre de côté ses « catégories générales » au profit de la classification de Nice. En effet, le Protocole et le Traité sur le droit des marques nécessitent l'adoption de la classification de Nice⁶⁷.

Soulignons que le paragraphe 3(1)(a)(xv) du TDM⁶⁸ permettrait au Canada d'exiger que les déposants établissent la classification pour chaque bien ou service visé par la demande d'enregistrement. Dans l'éventualité de l'adoption de la classification de Nice et du Traité sur le droit des marques par le Canada, il serait possible d'exiger que les déposants établissent la classification de chaque produit et service visé. De plus, l'exigence de la classification pourrait s'étendre à tous les types de demande, y compris la demande de marque projetée. Toutefois, il est important de souligner que les États-Unis, qui ont adhéré au TDM, n'imposent pas ce fardeau aux déposants d'une demande d'enregistrement⁶⁹.

D'autre part, l'article 24 du Règlement sur les marques de commerce⁷⁰ stipule qu'une « seule demande suffit lorsque la marque de commerce qui en fait l'objet est ou sera employée ou révélée en liaison avec à la fois des marchandises et des services ». Le paragraphe 3(5) du TDM, qui est similaire⁷¹, ajoute qu'une demande peut inclure une ou plusieurs classifications de Nice. L'article 24 RMC devrait donc être modifié en conséquence pour éviter toute controverse. Ainsi, les modifications apportées

⁶⁶ OMPI, *Classification de Nice*, disponible à l'adresse électronique <http://www.wipo.org/classifications/fr/index.html>.

⁶⁷ Protocole de Madrid, art. 3(2); TDM, art. 9.

⁶⁸ TDM, art. 3(1)(a)(xv): Toute Partie contractante peut exiger qu'une demande contienne l'ensemble ou une partie des indications ou éléments suivants: (...) les noms des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite classification ».

⁶⁹ 37 CFR 2.32(a)(7) : "The application must be in English and include the following (...) The international class of goods or services, **if known**." (les caractères gras sont de nous).

⁷⁰ *Règlement sur les marques de commerce (1996)* (ci-après « RMC »), art. 24.

⁷¹ TDM, art. 3(5) : « Une seule et même demande peut se rapporter à plusieurs produits ou services, qu'ils appartiennent à une ou à plusieurs classes de la classification de Nice. »

confirmeraient la possibilité de procéder à une seule demande visant plusieurs marchandises et services ainsi que plusieurs classes de la classification de Nice.

De plus, la loi canadienne prévoit que le registraire « inscrit la marque de commerce » lorsqu'une demande d'enregistrement est admise⁷². À noter que l'article 9 TDM spécifie que « chaque enregistrement et toute publication (...) portant indication de produits ou de services mentionnent ces produits ou ces services par leurs noms, groupés selon les classes de la classification de Nice (...) ». Si le Canada adhérerait au TDM, il faudrait modifier la LMC pour y ajouter le libellé de l'article 9 TDM. L'inscription des classes visées dans un enregistrement permet d'effectuer des recherches plus efficaces sur la confusion et l'antériorité des marques⁷³. Il faudrait aussi incorporer à la Loi canadienne le libellé de l'article 6 du TDM selon lequel une demande regroupant plusieurs classes de la classification de Nice donne lieu à un seul enregistrement.

Analysons maintenant la compatibilité de la législation canadienne relative à la spécification des biens et services, en regard des instruments internationaux.

5. Spécification des biens et services

La nécessité de spécifier les biens et services protégés par une marque est décrite au paragraphe 30(a) LMC. La demande d'enregistrement doit comporter un « état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée ». Au Canada,

« si les marchandises ou les services semblent être précisément décrits dans les termes ordinaires du commerce, l'état déclaratif est considéré comme acceptable. L'examineur doit être convaincu que la description des marchandises ou services fournie permet d'apprécier si la marque donne une description claire ou si elle donne une description fausse ou trompeuse ou si elle prête à confusion avec une autre marque. Il doit également être convaincu que le fait d'accepter les marchandises ou les services comme ils sont décrits n'accordera pas au requérant une protection trop étendue. »⁷⁴

⁷² LMC, art. 40(1).

⁷³ Curtis KRECHEVSKY et Galyc C. SONIA, "The Nice Agreement revisited: Still a Class Act?", (2001) 91 *The Trademark Reporter* 1184, 1197 ; George E. FISK, « Strategic uses of international intellectual property treaties : trade-marks » (2001) 17 *C.I.P.R.* 293, 300.

⁷⁴ OPIC, *Avis, procédures d'examen - alinéa 30a) de la loi sur les marques de commerce*, 05/03/2001, disponible à l'adresse électronique <http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/tmnotice.nsf/7b63278a36acc04085256a220063e22e/dd5fe0f19295664985256a410061a65e!OpenDocument>. Les décisions *Sunshine Village Corp. c. Tod Mountain Development (Sun*

Dans l'éventualité où le Canada adhérerait à l'Arrangement de Nice, il serait utile de préciser, au paragraphe 30(a) LMC, que la classification internationale ne modifie pas la portée de « l'état, dressé dans les termes ordinaires du commerce », des marchandises et services visés par la demande d'enregistrement. En effet, la classification de Nice n'a aucune incidence sur « l'étendue de la protection de la marque »⁷⁵. Ajoutons que le sous-paragraphe 4(1)(b) du Protocole de Madrid énonce que la classification et la spécification établies par le Bureau international « ne lie[nt] pas les parties contractantes quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque ».

Certains prétendent que l'adhésion du Canada au Protocole rendrait nécessaire un assouplissement des règles canadiennes concernant la spécification des biens et services⁷⁶. Tel que mentionné précédemment, le Protocole limite la protection de l'enregistrement international et de ses extensions à la spécification des biens et services conférés par l'Office d'origine⁷⁷. Selon l'OMPI, la « liste des produits et services [de la demande internationale, de l'enregistrement international et des demandes d'extension] peut être plus restreinte que celle contenue dans la demande ou l'enregistrement de base. Elle ne peut en revanche être plus étendue ni contenir des produits ou services différents »⁷⁸. Cette mesure désavantage le Canada et les États-Unis puisqu'ils font partie des pays les plus exigeants en matière de spécification des produits et services protégés

Peaks Resort Corp.), [2000] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 30, par. 7-8 (C.O.M.C.) et *Sunshine Village Corp. c. Sun Peaks Resort Corp.*, [2000] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 31, par. 8-9 (C.O.M.C.) présentent un résumé de l'interprétation jurisprudentielle du paragraphe 30(a) LMC.

⁷⁵ *Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques* (ci-après citée « Arrangement de Nice »), art. 2(1).

⁷⁶ OPIC, *op. cit.*, note 20, p. 37: « Le traitement des produits et des services sous le régime du Protocole causerait probablement des inconvénients aux Canadiens si le Canada décidait de conserver ses règles rigides concernant la liste des produits et des services. Selon le Protocole, une demande internationale peut viser seulement des produits et des services qui font l'objet de la demande de base ou de l'enregistrement de base. Dans une certaine mesure, cette règle fait en sorte que le Protocole est plus avantageux pour les ressortissants de pays qui autorisent une liste plus générale de produits et de services (tout en limitant peut-être la portée de la protection aux seuls produits et services énumérés) que pour les ressortissants de pays qui, comme le Canada, exigent des descriptions précises des produits et des services tout en conférant une grande portée à la protection. En conséquence, si le Canada décidait d'adhérer au Protocole, il devrait examiner l'opportunité de modifier ses règles actuelles afin de faciliter l'utilisation du Protocole par les déposants qui se fondent sur une demande de base ou un enregistrement de base canadien. Il pourrait par exemple étudier la possibilité d'assouplir dans une certaine mesure ses exigences quant à la spécificité de la liste des produits et des services. »

⁷⁷ Voir les pages 24 et 25 du mémoire (première partie).

⁷⁸ OMPI, *op. cit.*, note 35, p. B.II.18, par 16.02.

par une marque enregistrée⁷⁹. En comparaison, l'OHMI est beaucoup plus permissive. Ainsi,

« Les indications relatives aux produits ou services qui figurent dans la Liste des Classes sont des indications générales liées au domaine auquel, en principe, les produits ou les services appartiennent. L'examineur accepte, à des fins de classification, les libellés qui recourent aux termes des intitulés des classes. »⁸⁰

Prenons l'exemple d'une entreprise produisant des logiciels de jeux vidéos. Si une entreprise obtient un enregistrement de la marque au Canada, la portée de sa protection sera limitée aux « logiciels de jeu vidéo »⁸¹. En effet, le Canada interdit l'enregistrement d'une marque visant la protection de « logiciels », puisque la portée trop générale de ce terme empêche les compétiteurs d'utiliser la marque pour des produits et services différents de ceux véritablement visés par le déposant de la marque. Le Canada exige maintenant que « la désignation « logiciels » [précise le] domaine d'utilisation et (...) la fonction du logiciel »⁸². Si l'entreprise souhaitait obtenir un enregistrement international à partir de sa marque canadienne, la portée de l'enregistrement international serait limitée aux logiciels de jeu vidéo. Elle ne pourrait pas protéger sous cette marque d'autres produits comme des logiciels de jeu de réalité virtuelle, de logiciels d'exploitation, de logiciels de jeux informatisés ou de logiciels multimédia enregistrés sur CD ROM⁸³. Reprenons l'exemple au niveau européen : l'OHMI permettrait, à l'entreprise confectionnant des logiciels de jeu vidéo, d'obtenir l'enregistrement d'une marque communautaire visant un « équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs », puisqu'il s'agit d'un intitulé de la classe 9 de la classification de Nice. La protection de la marque s'étendrait non seulement aux logiciels de jeux, mais aussi aux disquettes souples, aux lecteurs de disques compacts, aux lecteurs informatiques et même

⁷⁹ Baila H. CELEDONIA, "Madrid Protocol: Is it the hoped for panacea?", 654 *PLJ/Pat* 195, 203; Marshall A. LEAFFER, "The new world of international trademark law", (1998) 2 *Marq. Intell. Prop. L. Rev.* 1, 17-18.

⁸⁰ OHMI, *Directives d'examen*, paragraphe 4.2, disponible à l'adresse électronique <http://oami.eu.int/fr/mark/marque/directives/exam.htm>.

⁸¹ OPIC, *L'examen des marques de commerce – Le manuel des marchandises et des services*, p. 162, disponible à l'adresse électronique http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tm_main-f.html.

⁸² OPIC, *Avis, conformité à l'alinéa 30(a) - programmes – logiciels*, 04/14/99, disponible à l'adresse électronique <http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/tmnotice.nsf/6ea6fd99b340cf14852568f50060f26a/40348b0e36aac01a85256966005049bd!OpenDocument>.

⁸³ OPIC, *op. cit.*, note 81, p. 162.

aux machines de traitement de texte⁸⁴. Si l'entreprise décidait d'obtenir un enregistrement international à partir de sa marque communautaire, la portée de la protection de l'enregistrement international serait de loin plus étendue que ce qu'elle aurait obtenu en vertu des règles canadiennes de spécification des biens et services.

Malgré l'avantage indéniable du droit européen relativement à l'étendue de la marque en matière de spécification des biens et services, il semble que le Canada ne devrait pas modifier ses règles de spécification « à la baisse » s'il adhérerait au Protocole de Madrid. En effet, le Canada n'est pas obligé de suivre aveuglément les pratiques laxistes de certains pays et organisations internationales qui acceptent les intitulés de la classification de Nice à titre de spécification des biens et services visés par une demande⁸⁵. L'attribution de termes trop vagues étend le monopole d'une marque à des biens et services qui ne seraient jamais visés par celle-ci⁸⁶. Or, une telle pratique pourrait limiter indûment la libre concurrence⁸⁷.

Le Canada n'est pas le seul pays qui exige une spécification rigoureuse dans le cadre d'une demande d'enregistrement. Les États-Unis ont aussi adopté des règles sévères de spécification⁸⁸. Les intitulés de classes de la classification de Nice ne sont pas acceptés

⁸⁴ OMPI, *La huitième édition de la classification de Nice*, disponible à l'adresse électronique <http://www.wipo.int/classifications/fulltext/nice8/fr/main.htm>.

⁸⁵ L'OHMI accepte les intitulés de la classification de Nice à titre de spécification : OHMI, *op. cit.*, note 80. Cependant, il semble exister une controverse en France à ce sujet: André R. BERTRAND, *Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine*, Cedat, 2001, p. 202-203.

⁸⁶ OPIC, *op. cit.*, note 64, p. 18: « Des termes commerciaux spécifiques peuvent permettre de préciser la nature de plusieurs marchandises ou services qui sont étroitement liés ou qui ont des caractéristiques semblables comme dans les exemples suivants : lingerie féminine, quincaillerie pour tentures et machinerie informatique. Les termes commerciaux désignant des articles ou des groupes d'articles qui ne sont que vaguement liés ou dont les caractéristiques sont différentes, ne conviennent pas en raison de leur sens trop général pour nommer des marchandises spécifiques. **Par exemple, "vêtements de femmes" est une appellation trop générale parce qu'elle peut s'appliquer à une grande variété d'articles vestimentaires qui peuvent être différents**; l'expression "lingerie féminine" en revanche peut être acceptée parce qu'elle désigne un ensemble plus ou moins bien défini de vêtements pour femmes. L'examineur doit spécialement se préoccuper de la manière dont les marchandises ou services sont décrits et il demandera des renseignements supplémentaires, advenant toute confusion au sujet de leur description ou de la façon dont ils doivent être utilisés. » (les caractères gras sont de nous).

⁸⁷ David KITCHIN, David LLEWELYN, James MELLOR, Richard MEADE et Thomas MOODY-STUART, *op. cit.*, note 9, p. viii-ix.; David WILKINSON, "Broad Trade Mark Specifications – Stopping the Nonsense", [2002] E.I.P.R. 227, 227.

⁸⁸ Baila H. Celedonia, *loc. cit.*, note 79, 203: "Unlike in many other countries, it is not possible in the United States to obtain the registration of marks for class-wide headings or extremely broad categories of goods (e.g., "clothing" or "computer software"). (...) while the Canadian Trade Marks Office may permit a somewhat broader specification of goods and services than in the United States, it nonetheless requires a fairly detailed specification. Similarly the Hong Kong Trade Marks Registry requires a fairly narrow

dans la spécification des produits et services visés par la demande d'enregistrement⁸⁹.

Tout comme au Canada et au Royaume-Uni, "any identification of goods for computer programs must be sufficiently specific to permit determinations with respect to likelihood of confusion"⁹⁰. Soulignons que les États-Unis, qui devraient adhérer au Protocole de Madrid en novembre 2003⁹¹, n'ont jamais suggéré de modifier leurs règles de spécification des produits et services en vue de leur adhésion au Protocole de Madrid⁹².

Le Royaume-Uni, qui est une partie contractante du Protocole de Madrid⁹³, a aussi une vision plus rigoureuse que l'Office européen des marques (OHMI) en matière de spécification. Par exemple, dans la cause *Mercury Communications Ltd. v. Mercury Inter-Active (UK) Ltd.*, on a décidé que les termes "computer software", qui figurent à titre d'intitulé de la classe 42 de la classification de Nice, étaient trop généraux⁹⁴. De plus, l'Office des marques du Royaume-Uni s'oppose aux demandes d'enregistrement visant les intitulés de classes suivants : "machines without further qualification; Class 9 for claims to « electric, electrical and/or electronic apparatus, devices, equipment and

specification, particularly with respect to service marks and descriptive marks. If and when these jurisdictions join the Madrid Protocol, they may be well-suited to U.S. companies seeking international registration extensions."

⁸⁹ USPTO, Trademark Manual of Examining Procedure (TMPEP), 3d Edition, §1402.01(b).

⁹⁰ USPTO, *op. cit.*, note 89, §1402.03(d): "the purpose of requiring specificity in identifying computer programs is to avoid the issuance of unnecessary refusals of registration under 15 U.S.C. § 1052(d) where the actual goods of the parties are not related and there is no conflict in the marketplace".

⁹¹ INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION, "The Madrid Protocol: Impact of U.S. Adherence on Trademark Law and Practice", (2002) 92 *TMR* 1430, 1433 et 1440.

⁹² Senate Rpt. 107-46, précité, note 10, p. 5. Voir aussi INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION, *loc. cit.*, note 91, 1448-1449.

⁹³ OMPI, *op. cit.*, note 8.

⁹⁴ *Mercury Communications Ltd. v. Mercury Inter-Active (UK) Ltd.*, [1995] F.S.R. 850, 865 (Ch. D.). Propos repris dans la décision *Minerva Trade Mark*, [2000] F.S.R. 734, 738 (Ch. D.). David KITCHIN, David LLEWELYN, James MELLOR, Richard MEADE et Thomas MOODY-STUART, *op. cit.*, note 9, p. 58. Voir aussi la décision *Decon Laboratories Ltd. v. Fred Baker Scientific Ltd.*, 2000 WL 1841562 (Westlaw), par. 24 (Ch. D.), [2001] E.T.M.R. 46, 486, p. 499 : "In arriving at a fair specification having regard to the proprietor's use, it is also necessary to remember that the effect of section 10(2) (and of 10(3), in limited circumstances) is to give the proprietor protection outside his specification of goods but in areas where he can demonstrate a likelihood of deception in the wide sense, that is, deception as to trade origin leading to association among the relevant public. There is no pressing need, therefore, to confer on the proprietor a wider protection than his use warrants by unduly broadening the specification of goods. There is a balance to be held between the proprietor, other traders and the public having regard to the use which has in fact taken place".

instrument » ; and Class 42 for a claim to « services that cannot be classified in other class »⁹⁵.

Les avancées technologiques occasionnent la création de nouveaux produits et services qui n'avaient pas été imaginés auparavant. La poussée constante vers le « progrès » forcera inévitablement nombre de pays à suivre l'exemple du Canada et des États-Unis. Autrement, l'attribution d'une marque pour des produits et services trop vagues confère un monopole de facto à l'égard de biens et services qui ne sont pas visés par la demande d'enregistrement. De plus, une spécification trop générale peut occasionner la radiation totale ou partielle de la marque pour non-usage de certains éléments. Par conséquent, le Canada n'aurait pas à « diluer » ses règles de spécification des biens et services s'il adhérerait au Protocole de Madrid.

Procédons maintenant à l'analyse de certains éléments concernant l'enregistrement de la marque au Canada, à la lumière du droit international et du droit comparé.

B. ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

Une fois la demande d'enregistrement acceptée, la marque est déposée dans le registre canadien des marques. Cependant, le dépôt d'une marque au registre nécessite l'acceptation par le registraire de la demande d'enregistrement. La LMC permet au registraire de vérifier si la marque de commerce est enregistrable. Or, les marques de commerce étrangères semblent bénéficier d'un traitement privilégié dans le cadre de leur examen par le registraire. À la lumière de la Convention de Paris, il s'agit de vérifier si la LMC est trop généreuse à l'égard des marques étrangères par rapport aux autres pays industrialisés et organisations internationales. D'autre part, l'enregistrement d'une marque peut faire l'objet d'un refus suite à l'examen par le registraire ou après une opposition à la demande d'enregistrement. Or, le Protocole stipule un échéancier maximal pour notifier un refus d'enregistrement d'une demande de désignation au Canada. Il faudra donc vérifier si le Canada peut se permettre de respecter cet échéancier.

⁹⁵ The UK Patent Office, *PAN 8/02 19 June 2002, Classification: Examination of wide specifications and objections under Section 3(6) of the Act*, disponible à l'adresse électronique <http://www.patent.gov.uk/tm/reference/pan/pan0802.htm>.

De plus, l'enregistrement d'une marque au Canada est assujéti aux procédures de renouvellement et de radiation. Il s'agira d'établir si le Canada respecte les dispositions internationales en matière de renouvellement et de radiation des marques.

1. Marque de commerce enregistrable

Au Canada, les articles 12 et 14 LMC permettent d'évaluer si une marque est enregistrable. L'article 12 LMC énonce que la marque n'est pas enregistrable notamment dans les cas suivants : lorsque la marque est formée du nom d'une personne vivante ou décédée dans les trente dernières années; lorsque la marque constitue une description claire, en anglais ou en français, des produits et services visés par la demande d'enregistrement; lorsque la marque « est constituée du nom, dans une langue étrangère », d'un des produits ou services visés; lorsque la marque crée de la confusion avec une marque déjà enregistrée. Cependant, une marque descriptive ou constituée d'un nom de famille peut être enregistrée si elle a acquis une « signification secondaire » ou est devenue distinctive au Canada⁹⁶.

À première vue, l'article 14 LMC semble conférer un avantage aux titulaires de marques étrangères. En effet, l'article 14 LMC permet d'enregistrer des marques de commerce descriptives. Il n'empêche pas l'enregistrement des marques formées du nom d'une personne vivante ou décédée au cours des 30 dernières années. En contrepartie, « le requérant qui se prévaut de l'article 14 doit seulement montrer que la marque n'est pas dépourvue de caractère distinctif au Canada, compte tenu de la façon dont elle a été utilisée ou annoncée et de l'étendue de son emploi et de son annonce »⁹⁷. Contrairement au paragraphe 12(2) LMC, l'article 14 LMC n'oblige pas à démontrer « que [la] marque de commerce a acquis un deuxième sens partout au Canada, à la condition d'être prêt à accepter des restrictions territoriales »⁹⁸. Le Manuel d'examen des marques de commerce stipule que le fardeau de preuve de l'article 14 LMC est moins sévère que celui imposé au paragraphe 12(2) LMC⁹⁹.

⁹⁶ LMC, art. 12(2); OPIC, *op. cit.*, note 64, p. 195.

⁹⁷ OPIC, *op. cit.*, note 64, p. 57.

⁹⁸ OPIC, *op. cit.*, note 64, p. 57.

⁹⁹ OPIC, *op. cit.*, note 64, p. 57.

La jurisprudence semble plus ou moins correspondre à la position du Manuel d'examen des marques de commerce. La Cour d'appel fédérale a interprété l'article 14 LMC dans la décision *W.R. Grace & Co. c. Union Carbide Corp.*¹⁰⁰. Tout en mentionnant qu'il est plus facile de démontrer qu'une marque « n'est pas dépourvue de caractère distinctif » que de prouver la « signification secondaire » d'une marque¹⁰¹, la Cour d'appel fédérale a mentionné que le fardeau de preuve prévu à l'article 14 LMC est très lourd¹⁰² : il est aussi élevé que celui prévu au paragraphe 12(2) LMC¹⁰³. La Commission des oppositions a également décidé, à plusieurs reprises par la suite, que le « caractère distinctif » de l'article 14 LMC était identique à la marque « distinctive » énoncée au paragraphe 12(2) LMC¹⁰⁴. Il semble que la Commission des oppositions ait tenté d'aplanir ces différences pour attribuer le moins de privilèges possible aux marques étrangères. Toutefois, la Cour fédérale de première instance a récemment statué, dans la décision *Supershuttle International, Inc. c. Canada (Registrar of Trade-Marks)*¹⁰⁵, que « la norme de preuve fixée pour établir le caractère distinctif d'une marque pour les besoins de l'article 14 est passablement moins exigeante que celle requise pour l'application de l'article 12 »¹⁰⁶, tout

¹⁰⁰ *W.R. Grace & Co. c. Union Carbide Corp.*, (1987) 14 C.P.R. (3d) 337 (C.A.F.), [1987] F.C.J. (Quicklaw) n° 258.

¹⁰¹ *W.R. Grace & Co. c. Union Carbide Corp.*, précitée, note 100, 346 : "Thus I think that it can be said that in reference to trade marks, the term "distinctive character means those trade marks which have the traits or characteristics of distinctive trade marks. To revert to the definition, set forth above, the characteristic of distinctive trade marks in Canada is that they actually distinguish the wares or services of the owner from the wares or services of others or are adapted to distinguish them. To put it another way, if a mark to some extent in fact distinguishes the wares or services of the owners from those of others, the mark is not without distinctive character. In the context of this case, the trade mark being descriptive, it may not be sufficiently distinctive to have acquired a secondary meaning in Canada to satisfy the definition of distinctive. Nonetheless, it may have some distinctiveness. If that is so, it is not without distinctive character in Canada". Cet énoncé a été repris récemment dans la décision *Supershuttle International, Inc. c. Canada (Registrar of Trade-Marks)*, (2002) 19 C.P.R. (4th) 34, 41-42 (C.F.P.I.), [2002] A.C.F. (Quicklaw) n° 530, par. 20.

¹⁰² *W.R. Grace & Co. c. Union Carbide Corp.*, précitée, note 100, 347; Voir aussi *Conseil canadien des ingénieurs c. Lubrication Engineers, Inc.*, [1992] 2 C.F. 329, 331-332 (C.A.), (1992) 41 C.P.R. (3d) 243, 245; *Supershuttle International, Inc. c. Canada (Registrar of Trade-Marks)*, précitée, note 101, 42.

¹⁰³ *W.R. Grace & Co. c. Union Carbide Corp.*, précitée, note 100, 347.

¹⁰⁴ *Bank of Montreal c. Merrill Lynch & Co.*, (1997) 84 C.P.R. (3d) 262, 273 (C.O.M.C.); *John Labatt Ltd. c. Miller Brewing Co.*, (1996) 70 C.P.R. (3d) 351, 359 (C.O.M.C.); *Toronto Salt & Chemicals Ltd. c. Softsoap Enterprises Inc.*, [1993] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 353 (C.O.M.C.); *Holiday Juice Ltd. c. Sundor Brand Inc.*, (1990) 33 C.P.R. (3d) 509, 513 (C.O.M.C.); Johanne AUGER, "Sections 12(2) and 14 of the trade-marks Act... or the salvation of a proposed trade-mark!", (2002) 18 C.I.P.R. 643, 647; Jacques PICARD, "Protection through registration of foreign trade-marks in Canada", (2000) 16 C.I.P.R. 449, 453-458.

¹⁰⁵ *Supershuttle International, Inc. c. Canada (Registrar of Trade-Marks)*, précitée, note 101.

¹⁰⁶ *Supershuttle International, Inc. c. Canada (Registrar of Trade-Marks)*, précitée, note 101, 41-42.

en reconnaissant que le fardeau de preuve prévu à l'article 14 LMC était aussi élevé que celui prévu à l'article 12¹⁰⁷. Il ne semble donc pas y avoir de tendance claire permettant d'établir la portée exacte du « caractère distinctif » d'une marque au sens de l'article 14 LMC.

Le Canada a adopté l'article 14 LMC pour se conformer à l'article 6 [maintenant 6quinquies] de la Convention de Paris¹⁰⁸. Cependant, plusieurs soutiennent qu'il n'était pas nécessaire d'adopter un traitement favorable à l'égard des déposants étrangers¹⁰⁹. Les motifs d'enregistrement énoncés au paragraphe 6quinquies(B) de la Convention sont valides à l'égard de tous les déposants, qu'il s'agisse de ressortissants nationaux ou d'étrangers. À titre d'exemple, les États-Unis¹¹⁰, la France¹¹¹, le Royaume-Uni¹¹² et

¹⁰⁷ *Supershuttle International, Inc. c. Canada (Registrar of Trade-Marks)*, précitée, note 101, 42.

¹⁰⁸ *Report of Trade Mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada*, dans Harold G. FOX, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition (second edition)*, vol. 2, The Carswell Company Limited, 1956, p. 1142, à la page 1160.

¹⁰⁹ OPIC, *op. cit.*, note 20, p. 32: « Il semble évident cependant que le libellé de l'article 6quinquies B est suffisamment souple pour permettre au Canada d'abroger l'article 14 de la LMCC et d'appliquer à toutes les demandes le critère prévu au paragraphe 12(2) concernant le caractère distinctif. »; Hugues G. RICHARD, Garabed NAHABEDIAN, Georges T. ROBIC, Laurent CARRIÈRE, Thierry ORLHAC et François GRENIER, *op. cit.*, note 33, Vol. 1, p. 14-5: "It should be noted that article 6 bis(1) [maintenant 6quinquies (A)] of the Convention, which was presumably the origin of section 14(1)(b), states criteria of registrability which are essentially the same as those of sections 12(1)(a), (b) and (e). It is to be feared that by enacting a separate section which provides differently worded criteria of registrability for foreign registered trade marks, a different and perhaps less rigorous test is to be applied to such marks. It is submitted also that the application of a less rigorous test to foreign registered trade marks is not required by Canada's obligation under Article 6 bis (1) [maintenant 6 quinquies (A)] and 6 bis (2) [maintenant 6 quinquies (B)] of the Convention"; G.E. MAYBEE, "Centennial Project for the Patent and Trade Mark Institute", *Patent and Trademark Institute of Canada Bulletin Series*, April 1967, p. 61-62: "The practice under Section 14 is another giveaway. A foreigner may register his trade mark if it "not without distinctive character" A Canadian can only register if his trade mark is not "clearly descriptive". The result is that our Register is cluttered up with trade marks owned by foreigners that would be refused registration to Canadians. It would not be so bad if it were reciprocal. In Great Britain, U.S. and most other countries, the fact of registration in Canada does not help overcome a rejection on the ground of descriptiveness or lack of distinctiveness. Canada should cease treating other countries so generously"; G.E. MAYBEE, "Letter to the Editor", *Patent and Trademark Institute of Canada Bulletin Series*, April 1968, p. 173: "Without Section 14, our Act provides for registration of distinctive trade marks by subjects and residents of other countries. Section 12(1) provides that a trade mark is registrable subject to certain exceptions which closely parallel the exceptions contained in Article 6 quinquies of the Lisbon Text of the Convention. Section 12(2) contains a provision whereby consideration is given to the length of time during which the mark has been in use. In my opinion it is quite clear that the Convention does not contemplate giving preferred treatment to trade marks originating in other countries (except with respect to priority which is specifically provided for)".

¹¹⁰ J. Thomas MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, (Fourth Edition), Deerfield, IL, Clark Boardman Callaghan, 2003, § 29:13 – section 44 applications are subject to § 2 bars to registration: "Apart from the special benefits extended to applications by foreign persons under § 44, such applications are subject to all the normal bars to United States registration on the Principal Register. For example, an application under § 44 is subject to rejection for being descriptive under § 2(e), and for being the name of a living person without his consent."

l'OHMI¹¹³ offrent le même traitement aux déposants nationaux et étrangers en ce qui concerne les critères d'enregistrement de la marque.

Il semble que le traitement préférentiel attribué aux marques étrangères ne soit dû à aucune obligation internationale. D'autre part, le concept de « caractère distinctif » semble flou et difficile à définir : plusieurs jugements ont stipulé que le « caractère distinctif » d'une marque était identique au concept de marque « distinctive »¹¹⁴, alors que d'autres décisions ont énoncé que le « caractère distinctif » de l'article 14 LMC était plus facile à atteindre que la « signification secondaire » énoncée au paragraphe 12(2) LMC¹¹⁵. Afin de couper court à toute controverse, le Canada pourrait modifier le sous-paragraphe 14(1)(b) LMC en reprenant les exigences du paragraphe 12(2) LMC : pour bénéficier de l'article 14 LMC, la marque étrangère devrait être « distinctive » au Canada. Cette modification pourrait mettre fin au débat jurisprudentiel au sujet du niveau de preuve exigé pour démontrer le « caractère distinctif » d'une marque. Toutefois, une telle modification rendrait nécessaire à long terme l'abrogation de l'article 14, puisque les exigences de cette disposition seraient alors très similaires à celles de l'article 12 LMC.

Analysons maintenant les obligations internationales au regard du délai moyen que s'accorde l'administration canadienne pour rendre une décision suite à l'examen d'une demande d'enregistrement et à l'opposition à une telle demande.

¹¹¹ Le traitement national pour les ressortissants de la Convention de Paris implique le respect des exigences du pays visé par la demande étrangère. En effet, « [le paragraphe 2(1) de la Convention de Paris] institue une assimilation complète et sans restriction de l'étranger unioniste au national et lui accorde la même protection et le même recours légal contre toute atteinte à ses droits de propriété industrielle, sous réserve de l'accomplissement des conditions de formalités imposées au national » : André R. BERTRAND, *op. cit.*, note 85, p. 531-532.

¹¹² David KITCHIN, David LLEWELYN, James MELLOR, Richard MEADE et Thomas MOODY-STUART, *op. cit.*, note 9, p. 133-134: "International trade marks are entitled to protection in the United Kingdom if they would have been registrable under the provisions of the 1994 Act and the Trade Mark Rules if applied for as a national registration in the United Kingdom. [Order, Art. 3] (...) The international mark is examined by the Registrar under essentially the same procedure as a national application [Order, Art. 9]."

¹¹³ L'article 7 du *Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (J.O.C.E. du 14 janvier 1994, L.11)* traite des motifs absolus de refus. Cette disposition ne fait pas de distinction entre les déposants provenant de l'Union Européenne et les déposants étrangers.

¹¹⁴ *Supra*, note 104.

¹¹⁵ *Supra*, note 107.

2. Délai pour notifier le refus d'enregistrement de la demande

La possibilité de refuser l'enregistrement d'une marque suite à son examen ou à un recours en opposition est prévue aux articles 37 et 38 LMC. Aucune limite maximale de temps n'est imposée au registraire pour examiner la demande d'enregistrement ou statuer sur une requête en opposition.

Le Traité sur le droit des marques (TDM) ne traite pas du processus d'examen et d'opposition de la demande internationale. D'autre part, la Convention de Paris n'impose pas de délai aux pays Membres pour notifier un refus d'enregistrement. L'Accord sur les ADPIC se réfère à la Convention de Paris¹¹⁶ et ajoute, au paragraphe 15(5) de l'Accord sur les ADPIC, que le Canada devrait « ménager la possibilité de s'opposer à l'enregistrement ». L'Accord sur les ADPIC ne limite donc pas le délai pour examiner une demande ou trancher une requête en opposition.

Cependant, le paragraphe 5(2) du Protocole de Madrid prévoit que le refus d'une requête en extension doit être notifié au Bureau international dans les 18 mois à partir de la date de la réception de la requête en extension par la partie contractante visée. Un délai additionnel de 7 mois est accordé lorsque la requête en extension est susceptible de faire l'objet d'une opposition. **Tout retard dans la notification de refus au Bureau International entraînerait l'enregistrement de la requête en extension au Canada**¹¹⁷. Les prorogations du délai pour le dépôt d'une opposition, prévues au paragraphe 39(3) LMC et à l'article 47 LMC, devraient donc être limitées à sept mois à partir du début du délai d'opposition. Pour éviter tout retard, le Canada pourrait suivre l'exemple du Royaume-Uni qui oblige le Registraire à notifier au Bureau International un refus provisoire dès la réception d'une opposition¹¹⁸. Conformément au Protocole, le Canada

¹¹⁶ Accord sur les ADPIC, art. 2.

¹¹⁷ Protocole de Madrid, art. 5(5): "Tout Office qui n'a pas notifié au Bureau international, à l'égard d'un enregistrement international donné, un refus provisoire ou définitif, conformément aux alinéas 1) et 2), perdra, à l'égard de cet enregistrement international, le bénéfice de la faculté prévue à l'alinéa 1) [le refus d'enregistrement de la marque] ».

¹¹⁸ *The Trade Marks (International Registration) Order 1996*, Statutory Instrument 1996 No. 714, ss. 10(3) : "The registrar shall, upon notice of opposition being given, and in any event within four months of publication pursuant to paragraph (1) above, give notice of refusal to the International Bureau stating the matters relating to the opposition referred to in paragraph (2) above."

devrait ajouter que le non-respect des délais par l'OPIC entraînerait automatiquement l'enregistrement au Canada de la demande d'extension.

Au Canada, le rapport d'examen de la marque est envoyé après 15 mois, seulement si la demande ne nécessite aucune modification¹¹⁹. A priori, il semble que le Canada aurait des difficultés à respecter le délai de 18 mois fixé par le Protocole. Théoriquement, il serait possible de traiter prioritairement les demandes d'enregistrement concernant le Protocole, par le biais d'une demande d'examen accéléré¹²⁰. Cependant, cette façon de faire aurait pour effet de retarder indûment les déposants voulant seulement obtenir l'enregistrement de leur marque au Canada. La procédure d'examen accéléré, prévue au Manuel d'examen des marques de commerce, ne réglerait pas les problèmes liés à l'augmentation prévisible du nombre de demandes d'enregistrement au Canada. Il serait préférable de recruter de nouveaux employés pour réduire le délai d'attente au Canada. Les frais additionnels pourraient être compensés par une augmentation générale des « tarifs des droits payables au registraire » prévus à l'Annexe du Règlement sur les marques de commerce¹²¹. En comparaison, le USPTO, qui dispose de moyens de financement supérieurs, est en mesure de procéder à l'examen d'une désignation à l'intérieur du délai de 18 mois¹²². Par exemple, aux États-Unis, le dépôt d'une demande d'enregistrement coûte 335\$ pour chaque classe de la classification de Nice visée par la demande¹²³. Au Canada, le *Tarif des droits payables au registraire* prévoit que le dépôt d'une demande d'enregistrement coûte 150\$ pour l'ensemble des produits et services visés par la demande¹²⁴. Il serait utile

¹¹⁹ OPIC, *Traitement de votre demande de marque de commerce*, p. 1, disponible à l'adresse électronique http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tmappfr2002.pdf.

¹²⁰ OPIC, *Avis, demandes d'examen accéléré*, 02/23/2000, disponible à l'adresse électronique <http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/tmnotice.nsf/6ca6fd99b340cf14852568f50060f26a/4cb2c960d67a4d8485256966005049f5!OpenDocument>; OPIC, *op. cit.*, note 64, p. 3-4.

¹²¹ L'OPIC propose une augmentation de ses tarifs: OPIC, *Liste de contrôle des tarifs actuels et proposés de l'OPIC – Révision tarifaire*, document disponible à l'adresse électronique http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/con_dis/prop_fee_chng-f.html.

¹²² Helen Hill MINSKER, "Update on Madrid Protocol : Are we there yet?", (2001) 670 *PLI/Pat* 465, 470: Given that the USPTO does not usually take 18 months to issue rejections to trademark applications, at present there is no perceived need for special treatment for Protocol applications once they are referred to the USPTO for examination."

¹²³ 37 C.F.R. 2.6.

¹²⁴ RMC, Annexe.

de s'inspirer de l'approche américaine en matière de tarification pour satisfaire aux délais du Protocole¹²⁵.

Ajoutons que le paragraphe 14(5) du Protocole mentionne que les parties contractantes peuvent « déclarer que la protection résultant d'un enregistrement international effectué en vertu du présent Protocole avant la date d'entrée en vigueur dudit Protocole à son égard ne peut faire l'objet d'une extension à son égard ». Si le Canada ratifiait le Protocole, il pourrait déclarer qu'il refuse les demandes d'extension d'enregistrements internationaux inscrits au registre international avant l'entrée en vigueur du traité au Canada. De cette manière, le Canada pourrait limiter l'afflux du nombre de requêtes en extension suite à son adhésion au Protocole et diminuerait le risque de ne pas respecter le délai de la notification du refus d'enregistrement d'une requête en extension au Canada.

Le paragraphe qui suit analyse la compatibilité de la législation canadienne avec les instruments internationaux en regard de la durée de protection de la marque enregistrée et de la durée du renouvellement.

3. Renouvellement

Le renouvellement d'une marque de commerce est prévu à l'article 46 LMC. Cette disposition prévoit que la protection d'une marque enregistrée au Canada est d'une durée de 15 ans, renouvelable tous les 15 ans. Cependant, le TDM prévoit que la durée de l'enregistrement et de chaque renouvellement est d'une durée fixe de dix ans¹²⁶. Cette disposition est différente de l'Accord sur les ADPIC qui prévoit un délai de protection minimal de sept ans¹²⁷. Par conséquent, il faudrait modifier l'article 46 LMC pour ramener à dix ans la durée de protection d'une marque déposée. Cette modification ne contreviendrait pas à la période minimale de sept ans énoncée dans l'Accord sur les

¹²⁵ Pour une étude plus approfondie de l'analyse comparative des tarifs, voir : OPIC, *Comparaison des tarifs de l'OPIC et de ses homologues étrangers en matière de marques de commerce et de brevets*, disponible à l'adresse électronique http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/con_dis/fee_review-f.html.

¹²⁶ TDM, art. 13(7); Mary M. SQUYRES, *Trademark Practice Throughout the World*, 2003, disponible à l'adresse électronique www.westlaw.com, § 20:8- Trademark Law Treaty: "Although only a few countries have ratified the treaty, nonetheless a review of these requirements can be helpful for the trademark owner and practitioner. These requirements indicate the trend of the law in most countries today. The requirements are that trademark laws must fix initial renewal terms for ten years (...)"

¹²⁷ Accord sur les ADPIC, art. 18.

ADPIC. À titre d'exemple, les États-Unis¹²⁸ et le Royaume-Uni¹²⁹, qui ont adhéré au TDM et à l'Accord sur les ADPIC, prévoient que la durée de protection des marques enregistrées est de dix ans.

Enfin, cette dernière section examinera la question de la radiation de la marque au Canada par rapport aux instruments internationaux.

4. Radiation de la marque

La radiation d'une marque peut être obtenue par le biais de l'article 45 LMC et du sous-paragraphe 18(1)(c) LMC.

L'article 45 LMC permet de radier une marque de deux façons différentes. Tout d'abord, le registraire peut exiger, en tout temps, la preuve d'utilisation de la marque¹³⁰. Celui-ci exerce ce pouvoir discrétionnaire dans des « circonstances exceptionnelles », lors des trois premières années à compter de l'enregistrement de la marque¹³¹. D'autre part, le registraire doit exiger cette preuve lorsqu'un tiers lui en fait la demande, « après trois années à compter de la date d'enregistrement »¹³². Le registraire peut radier la marque du registre s'il juge qu'elle n'a pas été utilisée.

L'article 45 LMC est compatible avec le Protocole de Madrid. L'article 5 du Protocole n'interdit pas la radiation des extensions d'enregistrements internationaux au Canada.

D'autre part, l'article 45 LMC est conforme au sous-paragraphe 5(C)(1) de la Convention

¹²⁸ 15 U.S.C. § 1058(a): "Each registration shall remain in force for 10 years, except that the registration of any mark shall be canceled by the Director for failure to comply with the provisions of subsection (b) of this section, upon the expiration of the following time periods, as applicable: (...) (3) For all registrations, at the end of each successive 10-year period following the date of registration".

¹²⁹ Trade Marks Act 1994, s. 42: "(1) A trade mark shall be registrable for a period of ten years from the date of registration. (2) Registration may be renewed in accordance with section 43 for further periods of ten years". Voir aussi David KITCHIN, David LLEWELYN, James MELLOR, Richard MEADE et Thomas MOODY-STUART, *op. cit.*, note 9, § 9-112.

¹³⁰ Hugues G. RICHARD et Laurent CARRIÈRE, *op. cit.*, note 33, p. 443. Hugues G. RICHARD, Garabed NAHABEDIAN, Georges T. ROBIC, Laurent CARRIÈRE, Thierry ORLHAC et François GRENIER, *op. cit.*, note 33, Vol. 2, p. 45-4.

¹³¹ OPIC, *Avis, procédure prévue à l'article 45 – Règles de pratique en vigueur à compter du 1^{er} avril 1995*, 03/15/1995, disponible à l'adresse électronique <http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/tmnotice.nsf/6ca6fd99b340ef14852568f50060f26a/93c771399d806ceb85256966005049d4!OpenDocument>.

¹³² OPIC, *op. cit.*, note 131.

de Paris selon lequel le Canada peut permettre l'invalidation d'une marque « après un délai équitable et si l'intéressé ne justifie pas des causes de son inaction ».

L'article 45 LMC semble également conforme au paragraphe 19(1) de l'Accord sur les ADPIC selon lequel « l'enregistrement ne pourra être radié qu'après une période ininterrompue de non-usage d'au moins trois ans ». Le fait que le Registraire puisse demander une preuve d'utilisation au cours des trois premières années d'enregistrement de la marque ne contrevient pas au paragraphe 19(1) de l'Accord sur les ADPIC. En effet, il est possible que le délai de trois années ininterrompues de non-usage ait débuté avant la date d'enregistrement de la marque. Prenons, par exemple, le cas d'une marque enregistrée en 1997. Conformément à au paragraphe 45(1), le registraire peut exiger, à sa discrétion, une preuve d'emploi au cours des trois années suivant l'enregistrement. En l'espèce, le « délai » de discrétion s'éteint en 2000. Or, le titulaire de la marque n'a pas utilisé sa marque depuis 1995. Puisque le paragraphe 19(1) de l'Accord sur les ADPIC n'oblige pas à compter le délai ininterrompu de non-usage à compter de la date d'enregistrement, le registraire a toute la latitude voulue pour exercer sa discrétion à partir de 1998, puisque la marque a fait l'objet d'un « non-usage non interrompu » depuis 1995.

De plus, le délai prévu à l'article 45 LMC (trois ans à compter de la date d'enregistrement) correspond au paragraphe 19(1) des ADPIC, même s'il n'est pas identique à la « période ininterrompue de non-usage d'au moins trois ans ». En effet, le titulaire d'une marque visée par l'article 45 LMC peut faire la preuve d'emploi de la marque « à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis »¹³³. De cette manière, la marque sera radiée du registre seulement si elle n'a pas été utilisée pendant une période ininterrompue. D'autre part, plusieurs exemples démontrent que les demandes d'avis en vertu de l'article 45 LMC ne sont pas émises immédiatement après le délai de trois ans à compter de l'enregistrement de la marque¹³⁴.

¹³³ OPIC, *Avis, procédures sous l'article 45*, 03/20/96, disponible à l'adresse électronique <http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/tmnotice.nsf/6ca6fd99b340cf14852568f50060f26a/f13fde47ac42990c85256966005049cf1OpenDocument>.

¹³⁴ *Targa Electronics Systems, Inc. (Re)*, [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 26 (C.O.M.C.), 11 C.P.R. (4th) 413; *Gordon 7 S.R.L. (Re)*, [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 124 (C.O.M.C.), 16 C.P.R. (4th) 408; *Speedware Corp. Inc. (Re)*, [1999] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 63 (C.O.M.C.); *Silcorp Ltd. (Re)*, [1999] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 230 (C.O.M.C.); *Cluett, Peabody Canada Inc. (Re)*, [1999] T.M.O.B. (Quicklaw)

L'article 45 LMC semble aussi incompatible avec le Traité sur le droit des marques. En effet, le sous-paragraphe 13(4)(iii) TDM interdit aux parties contractantes d'exiger une preuve d'utilisation de la marque lors d'une requête en renouvellement. Or, un énoncé de pratique de l'Office canadien de la propriété intellectuelle (OPIC) énonce que le registraire doit demander une preuve d'emploi aux termes de l'article 45 LMC lors de l'envoi des avis de renouvellement¹³⁵. Il faudrait donc modifier l'article 45 LMC pour interdire expressément l'utilisation de ce recours lors du renouvellement. À titre d'exemple, le paragraphe 1058(b) du U.S. Code¹³⁶ oblige le titulaire à faire la preuve de l'utilisation de la marque au cours de l'année précédant l'expiration de la durée de protection de la marque. La disposition américaine ne contrevient pas au TDM puisqu'elle n'exige pas une preuve d'utilisation lors de la requête en renouvellement de la marque.

Le sous-paragraphe 18(1)(c) LMC permet aussi aux tiers de requérir la radiation de la marque. Ces derniers peuvent demander en tout temps l'invalidation de la marque lorsqu'elle est abandonnée. On notera que la jurisprudence canadienne n'a pas établi de balises claires permettant de déterminer l'abandon d'une marque. Les tribunaux canadiens ont seulement établi que la non-utilisation à elle seule ne suffisait pas à établir l'abandon : il faut en plus démontrer l'intention du titulaire de ne plus utiliser sa

n° 121 (C.O.M.C.); *Christina Canada Inc. (Re)*, [1999] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 76 (C.O.M.C.); *T. Eaton Holdings Ltd. (Re)*, [1998] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 115 (C.O.M.C.), (1998) 87 C.P.R. (3d) 354; *Main Knitting Inc. (Re)*, [1996] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 51 (C.O.M.C.). Pour calculer le délai à partir de la date d'enregistrement de la marque, voir OPIC, *La base de données sur les marques de commerce canadiennes*, disponible à l'adresse électronique

<http://strategis.ic.gc.ca/cipo/trademarks/search/tmSearch.do?language=fr>.

¹³⁵ OPIC, *Avis, modification aux procédures relatives à l'application de l'article 45*, 12/21/1983, disponible à l'adresse électronique

<http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/tmnotice.nsf/6ea6fd99b340ef14852568f50060f26a/d9ff3d4ae6e2851885256966005049e3!OpenDocument>.

¹³⁶ 15 U.S.C. § 1058 (b): "During the 1-year period immediately preceding the end of the applicable time period set forth in subsection (a), the owner of the registration shall pay the prescribed fee and file in the Patent and Trademark Office: 1) an affidavit setting forth those goods or services recited in the registration on or in connection with which the mark is in use in commerce and such number of specimens or facsimiles showing current use of the mark as may be required by the Commissioner; or 2) an affidavit setting forth those goods or services recited in the registration on or in connection with which the mark is not in use in commerce and showing that any such nonuse is due to special circumstances which excuse such nonuse and is not due to any intention to abandon the mark."

marque¹³⁷. Soulignons que la non-utilisation d'une marque pendant une longue période peut entraîner son abandon¹³⁸. Toutefois, la jurisprudence n'a pas établi clairement quel délai minimal de non-utilisation permettrait d'établir l'abandon d'une marque. Cette approche risque de ne pas correspondre au paragraphe 19(1) de l'Accord des ADPIC selon lequel la marque ne peut pas être invalidée pour un motif de non-usage tant qu'elle n'a pas été non utilisée pendant trois années consécutives. À titre d'exemple, le paragraphe 1064(3) du U.S. Code énonce la possibilité de produire une « petition to cancel » à la condition de prouver l'abandon de la marque. Or, l'article 1127 du U.S. Code stipule que la marque est présumée abandonnée lorsqu'elle est non utilisée pendant trois années consécutives. Cette preuve est réfutable puisque l'article 1127 du U.S. Code stipule que la preuve de non-utilisation constitue une preuve *prima facie* de l'abandon de la marque¹³⁹. Conformément au paragraphe 19(1) de l'Accord des ADPIC, il serait nécessaire d'ajouter, au paragraphe 18(1)(c) LMC, qu'une marque est présumée abandonnée au moins après trois années de non-usage¹⁴⁰.

La première moitié de la seconde partie nous a permis d'analyser la compatibilité de la législation canadienne par rapport aux instruments internationaux en regard du contenu de la demande d'enregistrement et de certaines étapes subséquentes à l'enregistrement de

¹³⁷ *Promafil Canada Ltee c. Munsingwear, Inc.*, (1990) 29 C.P.R. (3d) 391, 392 (C.F.P.I.), conf. par (1992) 44 C.P.R. (3d) 59, 64 (C.A.F.); *Philip Morris inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (No. 1)*, (1987) 17 C.P.R. (3d) 289, 298 (C.A.F.), [1987] A.C.F. (Quicklaw) n° 849 (absence de pagination); *Jean Patou Inc. c. Luxo Laboratories Ltd.* [1998] A.C.F. (Quicklaw) n° 1910, par. 32 (C.F.P.I.), conf. par [2001] A.C.F. (Quicklaw) n° 67 (C.A.F.); *White Consolidated Industries, Inc. c. Beam of Canada Inc.* (1991) 39 C.P.R. (3d) 94, 107 (C.F.P.I.), [1991] F.C.J. (Quicklaw) n° 1076 (absence de pagination); *Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. c. Labatt Brewing Co. Ltd.* (1983), 68 C.P.R. (2d) 1, 28 (C.F.P.I.); *Marineland c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, [1974] 2 C.F. 558, par. 82 (C.F.P.I.), (1974) 16 C.P.R. (2d) 97, 110-111; Kelly GILL et Scott JOLLIFFE, *op. cit.*, note 52, p. 11-43; Sheldon BURSHTEN, *The Basics of Trade-Mark Use in Canada: The Who, What, Where, When, Why and How*, Toronto, Blake, Cassels & Graydon LLP, 2002, p. 91.

¹³⁸ Dans la décision *Borden, Inc. c. Hostess Food Products Ltd.*, [1989] F.C.J. (Quicklaw) n° 1052 (C.F.P.I.), [1990] 1 C.F. 570, il a été jugé qu'une période de non-utilisation pendant vingt ans constituait un abandon de la marque. Dans la décision *Marineland v. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, précitée, note 137, par. 83, la Cour a énoncé qu'une période de non-utilisation pendant dix ans constituait un abandon de la marque. Dans la décision *Saxon Industries Inc. c. Aldo Ippolito & Co.*, (1982), 66 C.P.R. (2d) 79, 95 (C.F.P.I.), la Cour a mentionné que "the usual indicia of abandonment, though not necessarily conclusive if otherwise explainable, are long disuse and passive acceptance of wide-spread infringement".

¹³⁹ 15 U.S.C. § 1127 « abandoned » : "A mark shall be deemed to be "abandoned" if either of the following occurs: (1) When its use has been discontinued with intent not to resume such use. Intent not to resume may be inferred from circumstances. Nonuse for 3 consecutive years shall be *prima facie* evidence of abandonment. "Use" of a mark means the bona fide use of such mark made in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark."

¹⁴⁰ Pour une analyse plus détaillée, voir les pages 156 à 158 du mémoire (troisième partie).

la marque. Il semble que les instruments internationaux en marques de commerce auxquels le Canada adhérerait n'obligeraient pas à procéder à une modification de la législation canadienne relativement à l'emploi préalable au Canada ou à l'étranger. Cependant, l'adhésion au Traité sur le droit des marques (TDM) obligerait le Canada à abroger certains éléments de la LMC, notamment la demande fondée sur la révélation préalable de la marque au Canada et la preuve de l'enregistrement de la marque à l'étranger. Le TDM obligerait également le Canada à ne plus exiger de preuve d'utilisation de la marque aux termes de l'article 45, lors de l'envoi d'avis de renouvellement de la marque. L'adoption du Protocole par le Canada pourrait inciter l'OPIC à demander de nouveaux fonds pour garantir la notification au Bureau International de l'acceptation ou du refus d'une demande d'enregistrement à l'intérieur d'un délai maximal de 25 mois. L'adoption par le Canada de l'Arrangement de Nice aurait pour conséquence l'abrogation des « catégories générales » au profit des classes de la classification de Nice. Cependant, l'adoption de l'Arrangement de Nice ne modifierait pas les règles canadiennes de spécification des produits et services.

La seconde moitié de la deuxième partie du mémoire aura pour objet l'analyse de la protection des marques notoires au Canada par rapport au droit international.

C. PROTECTION AU CANADA DES MARQUES NOTOIRES

La Convention de Paris¹⁴¹, l'Accord sur les ADPIC¹⁴² et la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires¹⁴³ énoncent que les pays membres doivent protéger les marques « notoirement connues ». Cependant, la Convention de Paris¹⁴⁴ et l'Accord sur les ADPIC¹⁴⁵ n'ont pas défini exactement la

¹⁴¹ Convention de Paris, art. 6bis.

¹⁴² Accord sur les ADPIC, art. 16.

¹⁴³ *Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires* (ci-après citée « Recommandation commune sur les marques notoires »), art. 3.

¹⁴⁴ David H. TATHAM, "WIPO resolution on well-known marks : a small step or a giant leap", (2000) 2 *I.P.Q.* 127, 127: "[Article 6bis] fails to define what exactly one should understand by the term 'well-known'; it does not extend this protection to services or to goods that are not similar, and it is silent on the question of whether the well-known mark should have been used in the country where protection is being sought."; Frederick W. MOSTERT, « Well-known and famous marks : is harmony possible in the global village? » (1996) 86 *TMR* 103, 107: "Although the first recognition of the concept of a well-known mark is embodied in Article 6bis, the Paris Convention does not provide any definitions or criteria for establishing which trademarks qualify as well-known marks."; Horst-Peter GÖTTING, "Protection of Well-known,

portée de l'expression « marques notoires ». La Recommandation commune, qui établit des critères généraux pour déterminer la notoriété d'une marque, énonce seulement des lignes directrices pour les pays membres de l'OMC et de la Convention de Paris. Les dispositions internationales donnent donc toute la latitude voulue aux parties contractantes pour établir leur propre conception d'une « marque notoire »¹⁴⁶. Par exemple, on a reconnu en France qu'une marque pouvait être « bien connue » par 20% du public¹⁴⁷; en Italie, un tribunal a établi la notoriété d'une marque connue par 71% du public¹⁴⁸. En Allemagne, la notoriété requiert la connaissance de 50% d'un groupe¹⁴⁹. D'autre part, l'enregistrement d'une marque notoire ne constitue pas une condition préalable à sa protection¹⁵⁰ : la Recommandation commune va jusqu'à interdire aux pays membres d'exiger l'enregistrement des marques notoires¹⁵¹.

Conformément à ses obligations internationales, le Canada doit permettre au titulaire d'une marque notoire étrangère de s'opposer à une demande d'enregistrement, de demander la radiation d'un enregistrement ou de requérir l'interdiction d'utiliser une marque créant de la confusion avec sa marque¹⁵². Il existe au Canada trois types de recours susceptibles de répondre à ces exigences : les recours fondés sur la révélation de

unregistered marks in Europe and the United States", (2000) Vol. 31 No. 4 *IIC* 389, 406: "A generally acknowledged definition of the notoriously well-known trade mark does not exist at this point".

¹⁴⁵ Le paragraphe 16(2) de l'Accord des ADPIC applique l'article 6bis de la Convention de Paris, tout en étendant la protection aux marques de service.

¹⁴⁶ Frederick ABBOTT, Thomas COTTIER et Francis GURRY, *The International Intellectual Property System, Commentary and Materials – Part two*, The Hague, Kluwer Law International, 1999, p. 1224: "The trademark that is protected by Article 6bis must be a "well-known" trademark. Whether a trademark is well known in a member country will be determined by its competent administrative or judicial authorities."; WIPO, *Protection of Well-Known Marks: Results of the Study by the International Bureau and Prospects for Improvement of the Existing Situation*, Committee of Experts On Well-Known Marks, Meeting in Geneva, 13-16 November 1995, p. 6, cité dans Frederick W. MOSTERT, *Famous and Well-Known Marks*, (1997) Butterworths Canada Ltd., p. 17: "[S]ince the Paris Convention itself does not define the conditions under which a trademark is to be considered well known, considerable uncertainty exists as regards the circumstances under which a trademark owner can rely on Article 6bis of the Paris Convention".

¹⁴⁷ Frederick W. MOSTERT, *loc. cit.*, note 144, 120.

¹⁴⁸ Frederick W. MOSTERT, *loc. cit.*, note 144, 120.

¹⁴⁹ Mary M. SQUYRES, *op. cit.*, note 126, §25:3 – Paris Convention.

¹⁵⁰ Frederick ABBOTT, Thomas COTTIER et Francis GURRY, *op. cit.*, note 146, p. 1224: "The protection of the well-known trademark results not from its registration, which prevents the registration or use of a conflicting trademark, but from the mere fact of its reputation."

¹⁵¹ Recommandation commune, art. 2(3)(a)(i): « Un État membre ne peut, pour la détermination du caractère notoire d'une marque, exiger : (i) que la marque ait été utilisée, qu'elle ait été enregistrée ou qu'elle ait fait l'objet d'une demande d'enregistrement dans cet État membre ou pour celui-ci ».

¹⁵² Recommandation commune, art. 4(2), 4(3) et 4(4); Convention de Paris, art. 6bis(1); l'article 16 de l'Accord des ADPIC reprend l'article 6bis de la Convention de Paris.

la marque, les recours alléguant qu'une marque canadienne n'est plus distinctive et les recours en passing off. Il est important d'analyser chacun de ces recours et d'évaluer leur pertinence par rapport aux règles de droit international sur les marques notoires. De plus, il existe une controverse au Canada relativement à l'étendue de la protection conférée aux marques notoires.

1. Marque révélée au Canada

L'article 5 LMC a été initialement adopté pour se conformer à l'article 6 bis de la Convention de Paris¹⁵³. Selon l'article 5 LMC, une marque étrangère est réputée « révélée » au Canada si elle satisfait aux conditions suivantes : la marque doit être bien connue au Canada ; elle doit avoir été employée préalablement à l'étranger¹⁵⁴ ; la marque protégeant des biens ou des services est « annoncée » au Canada, ou les produits protégés par la marque doivent avoir été distribués au Canada. La publicité imprimée doit être « mise en circulation au Canada » et doit viser la clientèle habituelle des produits et services visés. La publicité radiodiffusée doit être « captée au Canada ». Enfin, la marque doit être bien connue (well known) au Canada suite à la distribution ou à la publicité de la marque au Canada¹⁵⁵. Cependant, la Cour d'appel fédérale, dans la décision *Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer*¹⁵⁶, a énoncé que l'article 5 LMC n'est pas une règle de droit substantif concernant l'acquisition et l'utilisation de la marque, puisque cette disposition

¹⁵³ *Report of Trade Mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada*, *op. cit.*, note 108, p. 1156-1158; Hugues G. RICHARD, Garabed NAHABEDIAN, Georges T. ROBIC, Laurent CARRIÈRE, Thierry ORLHAC et François GRENIER, *op. cit.*, note 33, Vol. 1, p 5-2: "Section 5 was enacted to meet Canada's obligations under Article 6 bis of the *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (1883) (...)" ; Dennis S. PRAHL, "Well Known Marks Update – North America", dans INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION, *INTA 2000 Annual Meeting*, Denver, International Trademark Association, 2000, p. 503: "(...) Section 5 of the Trade Marks Act ("TMA"), (...) was Canada's effort to implement Paris Convention Article 6^{bis}."

¹⁵⁴ *Sunshine Village Corp. c. Sun Peaks Resort Corp.*, [2000] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 102, par 20 (C.O.M.C.), (2000) 7 C.P.R. (4th) 535, 551; *Sunshine Village Corp. c. Tod Mountain Development Ltd. (Sun Peaks Resort Corp.)*, précitée, note 74, par. 22; *Sunshine Village Corp. c. Sun Peaks Resort Corp.*, précitée, note 74, par. 23; *Whistler Resort Association c. Ramsbottom*, (1996) 66 C.P.R. (3d) 550, 557 (C.O.M.C.), [1996] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 12, par. 13; *Clean Duds, Inc. c. 802248 Ontario Ltd.*, (1996) 72 C.P.R. (3d) 266, 271 (C.O.M.C.), [1996] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 191, par. 9; *Miller Brewing Co. c. Labatt Brewing Co.*, (1991) 36 C.P.R. (3d) 400, 404-405 (C.O.M.C.).

¹⁵⁵ La marque employée à l'étranger peut aussi être « révélée au Canada » lorsque les marchandises protégées par la marque ont été distribuées au Canada et que la marque est « bien connue » au Canada : LMC, art. 5.

¹⁵⁶ *Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer*, [1998] A.C.F. (Quicklaw) n° 182 (C.A.F.), (1998) 79 C.P.R. (3d) 45.

fait partie de la section « Interprétation » de la Loi. Il s'agit plutôt d'une « disposition administrative (...) qui [attribue] un sens spécial à certaines expressions »¹⁵⁷.

L'article 5 LMC permet au titulaire d'une marque révélée antérieurement de s'opposer à une demande d'enregistrement susceptible de créer de la confusion avec sa marque dans l'esprit du public¹⁵⁸. L'article 5 LMC donne la possibilité au titulaire d'une marque révélée antérieurement de demander la radiation de l'enregistrement d'un tiers si ce dernier « n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir »¹⁵⁹. Le titulaire d'une marque révélée peut aussi procéder à une demande d'enregistrement fondée sur la « révélation préalable » de sa marque au Canada¹⁶⁰.

Niveau minimal de notoriété

Il existe une controverse relativement au niveau minimal de notoriété au Canada requis pour qu'une marque étrangère soit « révélée au Canada »¹⁶¹. Tout d'abord, la Cour de l'Échiquier, a décidé, dans la cause *Robert Wian Enterprises, Inc. c. Mady*¹⁶², que seules les marques de haute renommée comme «Coca-Cola», «Esso», «Chevrolet», et «Frigidaire» pouvaient être protégées par l'article 5 LMC. Selon la Cour, la révélation d'une marque ne pouvait pas être limitée à une « local area in Canada »¹⁶³. Toutefois, cette position a été nuancée dans la décision *Valle's Steak House c. Tessier*¹⁶⁴, où la Cour fédérale de première instance a statué que la révélation d'une marque nécessitait « qu'elle soit connue dans une "partie substantielle" du pays »¹⁶⁵. Selon la Cour, « les provinces canadiennes de l'Est, et même seulement le Québec, (...) constituent une partie

¹⁵⁷ *Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer*, précitée, note 156, par. 7.

¹⁵⁸ LMC, art. 16, 17 et 38(2)(c).

¹⁵⁹ LMC, art. 17, 18(1) in fine et 57.

¹⁶⁰ LMC, art. 16(1) et 30(c).

¹⁶¹ Dennis S. PRAHL, *op. cit.*, note 153, p. 504: «The burden of proving that a mark has been made known in Canada is an uphill struggle and there is some judicial uncertainty as to whether knowledge of the mark in Canada must be pervasive or need only be present in a substantial part of Canada.»

¹⁶² *Robert C. Wian Enterprises, Inc. c. Mady*, [1965] 2 Ex. C.R. 3 (Cour de l'Échiquier), (1965) 47 C.P.R. 147.

¹⁶³ *Robert C. Wian Enterprises, Inc. c. Mady*, précitée, note 162, 29-30. Propos repris dans la décision *Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.*, précitée, note 137, par. 88 (C.F.P.I.).

¹⁶⁴ *Valle's Steak House c. Gérard Tessier et Adrien Tessier*, [1981] 1 C.F. 441 (C.F.P.I.), (1980) 49 C.P.R. (2d) 218.

¹⁶⁵ *Valle's Steak House c. Gérard Tessier et Adrien Tessier*, précitée, note 164, par. 13.

suffisamment « substantielle » du pays pour satisfaire aux exigences de l'article 5»¹⁶⁶. Il serait possible qu'une marque bénéficie d'une certaine notoriété même si elle n'est connue que dans un des grands centres urbains du Canada tels que Montréal, Toronto¹⁶⁷ ou Vancouver. La Commission des oppositions a décidé, dans la cause *Brown Group Inc. c. St. Thomas marketing Inc.*¹⁶⁸, qu'une marque bien connue dans le sud-ouest de l'Ontario était « révélée » au Canada¹⁶⁹. D'autres décisions récentes de la Commission des oppositions ont toutefois énoncé qu'une faible réputation au Canada¹⁷⁰ ou une notoriété locale¹⁷¹ ne permettait pas la « révélation » au Canada au sens de l'article 5 LMC. Néanmoins, la Cour Fédérale de première instance a mentionné en obiter, dans la cause *Redsand c. Dylex*¹⁷², que la notoriété d'une marque dans une « particular area » serait conforme à l'article 5¹⁷³. Ajoutons que la Cour fédérale de première instance, dans la cause *Enterprise Rent-A-Car*¹⁷⁴, a mentionné, en obiter, que la marque américaine ENTERPRISE n'était pas « bien connue » au Canada conformément à l'article 5 LMC, puisque le niveau de reconnaissance de la marque américaine atteignait seulement 10% des répondants d'un sondage¹⁷⁵.

Malgré les contradictions apparentes de la jurisprudence, l'article 5 LMC semble limiter son recours aux marques « notoires » visées par la Convention de Paris et l'Accord sur les ADPIC. En effet, aucun de ces traités n'a défini exactement ce qu'est une marque notoire. Ce vide juridique permet d'établir que la protection des marques de notoriété locale est conforme aux dispositions internationales. De même, la liste des conditions

¹⁶⁶ *Valle's Steak House c. Gérard Tessier et Adrien Tessier*, précitée, note 164, par. 13.

¹⁶⁷ Kelly GILL et Scott JOLLIFFE, *op. cit.*, note 52, p. 5-9.

¹⁶⁸ *Brown Group Inc. c. St. Thomas Marketing Inc.*, (1996) 72 C.P.R. (3d) 259 (C.O.M.C.), [1996] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 172.

¹⁶⁹ *Brown Group Inc. c. St. Thomas Marketing Inc.*, précitée, note 168, 263-264.

¹⁷⁰ *Stink Inc. c. Salt & Pepper Holdings Ltd.*, [1999] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 252, par. 11 (C.O.M.C.), (1999) 4 C.P.R. (4th) 549, 557, conf. par [2001] F.C.J. (Quicklaw) n° 787, par. 35-38 (C.F.P.I.), (2001) 13 C.P.R. (4th) 140, 149-150; *Reed Elsevier Properties Inc. c. Plesman Publications Ltd.*, (1997) 77 C.P.R. (3d) 370, 378 (C.O.M.C.), [1997] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 145, par. 11.

¹⁷¹ *Express File, Inc. c. HRB Royalty, Inc.*, [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 219, par. 27 (C.O.M.C.), (2001) 21 C.P.R. (4th) 274, 283 [application de la cause *Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.*, précitée, note 137, par. 88]; *Phar-Mor Inc. c. Phar Mor Super Drugs Inc.*, (1990) 29 C.P.R. (3d) 570, 573 (C.O.M.C.), [1990] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 365 (absence de pagination).

¹⁷² *Redsand c. Dylex*, (1997) 74 C.P.R. (3d) 373 (C.F.P.I.), [1997] A.C.F. (Quicklaw) n° 792.

¹⁷³ *Redsand c. Dylex*, précitée, note 172, 385.

¹⁷⁴ *Enterprise Rent-A-Car c. Singer*, (1996) 66 C.P.R. (3d) 453 (C.F.P.I.), [1996] F.C.J. (Quicklaw) n° 340.

¹⁷⁵ *Enterprise Rent-A-Car c. Singer*, précitée, note 174, 480.

énoncées dans la Recommandation commune sur les marques notoires permettrait au Canada de qualifier de « notoire » une marque « révélée » qui bénéficierait d'une réputation locale. L'article 2 de la Recommandation stipule que, « pour déterminer si une marque est notoire », les pays membres prennent en considération, notamment, « le degré de connaissance de la marque (...) dans le secteur concerné du public », « la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute utilisation de la marque » et la publicité de la marque. Aucune disposition internationale ne précise le niveau minimal de connaissance, de publicité ou d'étendue géographique de la marque pour déterminer la notoriété d'une marque.

Cependant, il est regrettable que l'article 5 LMC ne définisse pas précisément ce qu'est une marque « bien connue au Canada ». Il serait préférable que la « révélation » d'une marque au Canada soit conditionnelle à sa notoriété dans une partie substantielle du pays ou d'une province. Autrement, il pourrait être tentant de revendiquer la notoriété de sa marque pour éviter le système de protection fondé sur l'enregistrement et l'usage de sa marque au Canada. Il serait important de spécifier que l'article 5 ne s'applique qu'aux marques de haute renommée internationale telles que HONDA, COKE, WINDOWS, MICROSOFT. La protection des marques notoires doit demeurer l'exception et non la règle. À ce titre, saluons la décision *Robert Wian Enterprises, Inc. c. Mady*¹⁷⁶, où la cour a décidé que l'article 5 LMC ne s'appliquait qu'aux marques célèbres telles que COCA-COLA, ESSO, CHEVROLET et FRIGIDAIRE¹⁷⁷. De plus, il serait souhaitable d'établir un pourcentage minimal de connaissance parmi la population canadienne pour déterminer qu'une marque est « bien connue » au Canada¹⁷⁸.

Produits et services annoncés au Canada

Certaines décisions ont défini la portée des biens et services « annoncés » au Canada, tel que stipulé à l'article 5 LMC. La Cour fédérale de première instance a énoncé, dans la

¹⁷⁶ *Robert C. Wian Enterprises, Inc. c. Mady*, précitée, note 162.

¹⁷⁷ *Robert C. Wian Enterprises, Inc. c. Mady*, précitée, note 162, par. 29. Voir aussi Daniel R. BERESKIN, "Canada", dans Frederick W. MOSTERT, *op. cit.*, note 146, p. 241: "(...) the following marks are considered by the author to be well-known or famous in Canada: COCA-COLA, PEPSI-COLA, IMAX, KLEENEX, LEGO, McDONALD'S, OREO, SONY, SKI-DOO, and ROLLS ROYCE."

¹⁷⁸ Voir la page 13 du mémoire (première partie).

décision *Motel 6*¹⁷⁹, que « le fait pour une marque de devenir « bien connue au Canada » par voie orale, en raison de sa notoriété et de son emploi aux États-Unis, ne suffit pas pour répondre aux exigences de l'article 5 (...)»¹⁸⁰. D'autre part, la preuve de la connaissance de la marque par des Canadiens, à l'extérieur du Canada, ne constitue pas une révélation de la marque¹⁸¹.

La référence à une marque dans un article de journal ou de magazine n'a pas été considérée comme étant une publication imprimée au sens de l'article 5 LMC¹⁸². Certaines décisions de la Commission des oppositions énoncent qu'une « faible circulation au Canada »¹⁸³ ou une seule publicité au Canada¹⁸⁴ ne constitue pas une révélation de la marque au Canada. Cependant, il importe de souligner que la Commission des oppositions a décidé, dans la cause *Brown Group. Inc. c. St. Thomas marketing Inc.*¹⁸⁵, qu'une marque était « révélée au Canada » même dans le cas d'une distribution limitée de catalogues au Canada et d'une distribution limitée de trois journaux américains au Canada¹⁸⁶. D'autre part, la Cour fédérale de première instance, dans la décision *Redsand c. Dylex*¹⁸⁷, a mentionné que trois publications étrangères circulant au Canada permettent d'établir la « révélation » d'une marque au Canada, dans la mesure où la marque est connue dans une « particular area »¹⁸⁸.

¹⁷⁹ *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Limited et John Van Edmond Beachcroft Hawthorne*, [1982] 1 C.F. 638 (C.F.P.I.), (1981) 56 C.P.R. (2d) 44.

¹⁸⁰ *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Limited et John Van Edmond Beachcroft Hawthorne*, précitée, note 179, par. 35.

¹⁸¹ *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Limited et John Van Edmond Beachcroft Hawthorne*, précité, note 179, par. 34-35; *Anheuser-Busch, Inc. c. Racquet Sports Ltd. (BTF Canada Corp.)*, [2000] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 156, par. 11-13 (C.O.M.C.).

¹⁸² *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Limited et John Van Edmond Beachcroft Hawthorne*, précitée, note 179, par. 33, 42 et 47; *Williams Companies Inc. c. William Tel Ltd.*, [1999] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 240, par. 13 (C.O.M.C.), (1999) 4 C.P.R. (4th) 253, 262; *Bygone Daze Concepts Inc. c. Studebaker's of America, Inc.*, (1995) 62 C.P.R. (3d) 208, 213 (C.O.M.C.), [1995] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 83 (absence de pagination); *État français c. Minitel Communications Corp.*, (1994) 52 C.P.R. (3d) 532, 538-539 (C.O.M.C.), [1994] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 26 (absence de pagination).

¹⁸³ *COMPUSA Inc. c. Multitech Electronics Inc.*, [1999] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 228, par. 11-13 (C.O.M.C.), (1999) 4 C.P.R. (4th) 561, 568-569.

¹⁸⁴ *Turtle Wax, Inc. c. Curwood & Sons Ltd.*, (1997) 77 C.P.R. (3d) 266, 272 (C.O.M.C.), [1997] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 43, par. 12.

¹⁸⁵ *Brown Group. Inc. c. St. Thomas Marketing Inc.*, précitée, note 168.

¹⁸⁶ *Brown Group. Inc. c. St. Thomas Marketing Inc.*, précitée, note 168, 264.

¹⁸⁷ *Redsand c. Dylex*, précitée, note 172.

¹⁸⁸ *Redsand c. Dylex*, précitée, note 172, 385.

Plusieurs décisions ont refusé une preuve de publication qui n'était pas étayée par une preuve de l'étendue de la circulation au Canada des publications imprimées¹⁸⁹. De même, plusieurs décisions ont également statué que les preuves de radiodiffusion au Canada devaient être soutenues par une preuve de la réception de la publicité radiodiffusée au Canada¹⁹⁰. Dans la décision *Marineland*¹⁹¹, on a jugé que la marque n'était pas révélée au Canada, lorsque la preuve ne démontrait pas objectivement que les publications américaines avaient circulé au Canada. Il faut des « constatations de faits » plutôt que des « témoignages par ouï-dire » et des « énoncés d'opinion »¹⁹². Dans la décision *Valle's Steak House c. Tessier*¹⁹³, la Cour fédérale de première instance a jugé que les conditions énoncées à l'article 5 LMC ont été respectées, puisque la marque américaine figurait dans bon nombre de publications américaines circulant au Canada et qu'elle était diffusée dans plusieurs émissions de radio ou de télévision « captées au Canada ». Toutefois, la simple présence de touristes canadiens et l'installation de panneaux-réclames à l'étranger n'étaient pas suffisantes pour qu'une marque soit « considérée comme s'étant fait connaître au Canada »¹⁹⁴. Enfin, dans la récente décision *J.C. Penney Co. c. Gaberdine Clothing Co.*¹⁹⁵, la Cour fédérale a rejeté la preuve de l'envoi de 183 000 exemplaires d'un catalogue incluant la marque en question, puisqu'il n'existait pas de preuve démontrant que les exemplaires en question avaient été lus par leur destinataire¹⁹⁶. Cependant, mentionnons la décision *Brown Group. Inc. c. St. Thomas Marketing Inc.*¹⁹⁷,

¹⁸⁹ *Express File, Inc. c. HRB Royalty, Inc.*, précitée, note 171, par. 27; *Dumont Vins & Spiritueux Inc. c. Empson & Co., s.r.l.*, [1997] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 75, par. 4 (C.O.M.C.), (1997) 75 C.P.R. (3d) 236, 240; *Futurekids, Inc. c. BKW Investments PTY Ltd.*, [1999] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 251, par. 8 (C.O.M.C.), (où la preuve de « publications imprimées » incluait seulement des photocopies de brochures et de publicités publiées dans des journaux et magazines circulant au Canada).

¹⁹⁰ *COMPUSA Inc. c. Multitech Electronics Inc.*, précité, note 183, par. 12; *American Assn. of Retired Persons c. Canadian Assn. of Retired Persons/Assoc. Canadienne des Individus Retraités*, (1997) 76 C.P.R. (3d) 545, 548 (C.O.M.C.), [1997] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 30, par. 3-4; *Anheuser-Busch c. Molson Breweries, a Partnership*, (1995) 60 C.P.R. (3d) 550, 552 (C.O.M.C.), [1995] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 49 (absence de pagination); *VLI Corp. c. Carter-Wallace, Inc.*, (1994) 56 C.P.R. (3d) 412, 416 (C.O.M.C.); *Lou Diffusion, S.A. c. Dawn 'n Dusk Fashions Inc.*, (1991) 36 C.P.R. (3d) 546, 549 (C.O.M.C.), [1991] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 168 (absence de pagination).

¹⁹¹ *Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.*, précitée, note 137.

¹⁹² *Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.*, précitée, note 137, par. 91. Voir aussi *Express File, Inc. c. HRB Royalty, Inc.*, précitée, note 171, par. 19; *Anheuser-Busch c. Molson Breweries, a Partnership*, précitée, note 190, 552.

¹⁹³ *Valle's Steak House c. Gérard Tessier et Adrien Tessier*, précitée, note 164.

¹⁹⁴ *Valle's Steak House c. Gérard Tessier et Adrien Tessier*, précitée, note 164, par. 12.

¹⁹⁵ *J.C. Penney Co. c. Gaberdine Clothing Co.*, [2001] F.C.J. (Quicklaw) n° 1845 (C.F.P.I.), (2001) 16 C.P.R. (4th) 151.

¹⁹⁶ *J.C. Penney Co. c. Gaberdine Clothing Co.*, précitée, note 195, par. 97 et 99.

¹⁹⁷ *Brown Group. Inc. c. St. Thomas Marketing Inc.*, précitée, note 168.

où la Commission des oppositions a jugé acceptable la preuve de la radiodiffusion en provenance de la ville américaine de Détroit, sans même tenir compte de la preuve de la réception de la publicité au Canada¹⁹⁸.

Certaines exigences préalables à la révélation d'une marque au Canada semblent contraires à la Convention de Paris, à la Recommandation commune sur les marques notoires et à l'Accord sur les ADPIC. L'article 5 LMC exige que les produits visés par la marque révélée aient été distribués au Canada ou que la marque révélée ait été « annoncée » au Canada. Cet article exige aussi la preuve de l'utilisation de la marque à l'étranger. Or, l'article 6bis de la Convention de Paris ne semble pas aussi limité¹⁹⁹. L'article 16 de l'Accord sur les ADPIC énonce, de façon non exhaustive, que la notoriété peut être obtenue notamment « par suite de la promotion de cette marque ». Nulle part il n'est fait référence à la preuve de « l'annonce » de la marque dans le pays membre visé, de la distribution des produits et services visés par la marque dans ce pays, ni de l'exigence de l'utilisation de la marque à l'étranger. Il y a fort à parier que l'article 5 LMC ne corresponde pas aux conditions moins strictes de l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC. L'article 5 LMC pourrait aussi être contraire à la Recommandation commune sur les marques notoires : le paragraphe 2(1) de la Recommandation mentionne que la notoriété d'une marque dépend notamment de la « connaissance ou de reconnaissance » de la marque. Ce critère ne correspond pas nécessairement à l'obligation « d'annoncer » la marque au Canada²⁰⁰. De plus, le paragraphe 2(3) de la Recommandation commune sur les marques notoires interdit d'exiger « que la marque ait été utilisée (...) dans [l']État membre ». Cette disposition contredit l'obligation de « distribuer » au Canada les produits protégés par la marque « révélée ». En comparaison, l'article 56 du Trade-Marks Act du Royaume-Uni attribue la notoriété d'une marque étrangère sans qu'il y ait eu

¹⁹⁸ *Brown Group. Inc. c. St. Thomas Marketing Inc.*, précitée, note 168, 263-264.

¹⁹⁹ Isabelle JOMPHE, « L'article 5 de la *Loi sur les marques de commerce* : une espèce en voie de disparition? », (2001) Vol. 14, n°1 *Les cahiers de propriété intellectuelle*, 257, 268 : « Un bref survol du régime statutaire de certains pays démontre à quel point le Canada a ratifié, de façon restrictive, l'article 6 bis. ». Daniel R. BERESKIN, « "Making Known" a Foreign Trademark: Has Canada Fulfilled its Convention Obligations? », (1989) 4 *I.P.J.* 329, 349 : « (...) section 5 of the Canadian Trade Marks Act ought to be amended to broaden the basis upon which a trademark can become well-known in Canada. There is nothing in the Convention that requires that the "making known" be by reason of distribution of wares or advertising of wares or services (...) section 5 should be amended so that the required use in the Union country need not be use by the trademark owner itself, but could also be a "use" which inures to the benefit of the trademark owner according to the law of the country of origin ».

²⁰⁰ Voir les pages 48 et 49 du mémoire (première partie).

d'utilisation ou de publicité de la marque dans ce pays ou à l'étranger²⁰¹. Par conséquent, il semble qu'il faudrait supprimer les exigences visant la distribution et l'annonce de la marque au Canada.

Critique de l'article 17 LMC

Le titulaire d'une marque révélée antérieurement à une autre marque ou à une demande d'enregistrement peut procéder à une requête en invalidation ou à une opposition à la demande, grâce à l'article 17 LMC. En vertu du paragraphe 17(1) LMC, le titulaire d'une marque « révélée » ou « employée » antérieurement peut s'opposer à une demande d'enregistrement ou demander la radiation d'un enregistrement. Cependant, la marque « révélée » ne doit pas avoir été abandonnée au moment du recours. Ajoutons que l'article 17 LMC ne s'applique pas seulement aux marques notoires, puisque les marques employées antérieurement peuvent aussi se prévaloir de cette disposition.

De plus, le paragraphe 17(2) LMC énonce que la requête en invalidation fondée sur la révélation préalable doit être produite à l'intérieur d'un délai de cinq ans « à compter de la date d'enregistrement » de la marque attaquée. Le paragraphe 17(2) LMC permet au titulaire d'une marque révélée antérieurement de demander en tout temps la radiation d'une autre marque lorsque le tiers « était au courant (...) de la révélation antérieure ».

Le délai de cinq ans, stipulé au paragraphe 17(2) LMC, semble correspondre aux exigences de la Convention de Paris et de la Recommandation commune sur les marques notoires. Le paragraphe 6bis(2) de la Convention de Paris²⁰² et le sous-paragraphe 4(3)(a)

²⁰¹ Trade Marks Act 1994, ss. 56 (1): References in this Act to a trade mark which is entitled to protection under the Paris Convention or the WTO agreement as a well known trade mark are to a mark which is well-known

in the United Kingdom as being the mark of a person who-

(a) is a national of a Convention country, or

(b) is domiciled in, or has a real and effective industrial or commercial establishment in, a Convention country,

whether or not that person carries on business, or has any goodwill, in the United Kingdom.

²⁰² Convention de Paris, art. 6bis(2) : « Un délai minimum de cinq années à compter de la date de l'enregistrement devra être accordé pour réclamer la radiation d'une telle marque. Les pays de l'Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l'interdiction d'usage devra être réclamée ».

de la Recommandation commune sur les marques notoires²⁰³ énoncent que le titulaire de la marque notoire doit disposer au moins d'un délai de cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la marque visée, pour demander l'invalidation de la marque en question.

Cependant, le paragraphe 17(2) LMC ne semble pas entièrement conforme à la Convention de Paris et à la Recommandation commune en ce qui a trait à la mauvaise foi des titulaires des marques attaquées. Le paragraphe 6bis(2) de la Convention de Paris et le paragraphe 4(5) de la Recommandation commune sur les marques notoires permettent en tout temps le recours en radiation lorsqu'un tiers a agi de mauvaise foi. Selon la disposition canadienne, un tiers n'est pas de mauvaise foi lorsqu'il enregistre au Canada une marque similaire ou identique à une marque notoire de renommée mondiale qui n'a pas été révélée ou utilisée antérieurement au Canada. La mauvaise foi est établie seulement en prouvant que le tiers « savait » que la marque notoire étrangère avait été révélée ou utilisée au Canada²⁰⁴. Cependant, « une telle connaissance peut être inférée des faits qui doivent être prouvés par la personne demandant la radiation de l'enregistrement »²⁰⁵.

En 1954, l'adoption du concept de marques « révélées » visait à protéger les marques notoires étrangères tout en limitant leur expansion²⁰⁶. On voulait ainsi permettre aux tiers

²⁰³ Recommandation commune sur les marques notoires, art. 4(3)(a): « Le propriétaire d'une marque notoire est habilité à demander, dans un délai de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle l'enregistrement a été rendu public par l'office, l'invalidation, par une décision de l'autorité compétente, de l'enregistrement d'une marque qui est en conflit avec cette marque notoire ».

²⁰⁴ Hugues G. RICHARD et Laurent CARRIÈRE, *op. cit.*, note 33, p. 280 ; Hugues G. RICHARD, Garabed NAHABEDIAN, Georges T. ROBIC, Laurent CARRIÈRE, Thierry ORLHAC et François GRENIER, *op. cit.*, note 33, Vol. 2, p. 17-20 et 17-21. Voir aussi la décision *Kelendji (f.a.s. Diplomat Watch of Canada) c. Diplomat Fullhalter Gasellschaft Kurz & Rauchle GmbH & Co. KG*, [2001] A.C.F. (Quicklaw) n° 262, par. 5-7 (C.F.P.I.), (2001) 16 C.P.R. (4th) 93, 95, où la Cour fédérale de première instance a rejeté un recours en invalidation fondé sur l'antériorité d'une autre marque, intenté plus de cinq ans après l'enregistrement de la marque attaquée. En l'espèce, la preuve ne démontrait pas que le titulaire de la marque attaquée « savait » que la marque de la partie adverse avait été utilisée antérieurement.

²⁰⁵ Hugues G. RICHARD et Laurent CARRIÈRE, *op. cit.*, note 33, p. 281.

²⁰⁶ *Report of Trade Mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada*, *op. cit.*, note 108, p. 1157-1158: « We have had strong representations from Canadian traders that the system of *The Unfair Competition Act, 1932*, with respect to trade marks made known in Canada goes further than is necessary adequately to protect the Canadian public or to fulfil Canada's obligations as a party to the International Convention, and that it has tended to cast a cloud over the rights of Canadians who are using in this country trade marks arguably similar to trade marks which are in use in foreign countries but are not in any practical sense known in this country. We have given careful and prolonged consideration to the question and, as a result, propose in the Bill a system under which we think that traders of other Union countries will

de demander l'enregistrement de marques identiques aux marques notoires étrangères, à la condition que ces dernières ne soient pas connues au Canada. Cependant, il semble que cette position ne corresponde plus à la réalité économique actuelle²⁰⁷. Tôt ou tard, la globalisation des marchés obligera le Canada à reformuler sa position. À l'heure actuelle, le paragraphe 17(2) LMC peut facilement mener à des abus. Une personne mal intentionnée pourrait procéder à l'enregistrement d'une marque identique à une marque notoire étrangère tant que celle-ci n'aurait pas été révélée au Canada. Une telle situation est contraire à l'esprit de la Recommandation commune²⁰⁸ selon laquelle la mauvaise foi peut être établie à partir de la connaissance de la marque par un secteur concerné du public. Cependant, il importe de rappeler que la mauvaise foi devrait être invoquée seulement pour les marques notoires de haute renommée telles que COKE, HONDA, WOLKSWAGEN, MICROSOFT. Autrement, on risquerait d'accroître indûment le système de protection des marques notoires au détriment des systèmes d'enregistrement des marques.

Il existe d'autres recours qui permettent de protéger les marques notoires étrangères au Canada. Le titulaire d'une marque notoire étrangère peut alléguer qu'une marque canadienne n'est plus distinctive. Il peut aussi demander l'interdiction de l'utilisation de la marque par le biais d'un recours en passing off.

2. Marque non distinctive

Le titulaire d'une marque notoire peut s'opposer à une demande d'enregistrement²⁰⁹ ou demander la radiation d'une marque²¹⁰ en alléguant que la marque visée n'est pas

be adequately protected against activities by Canadian traders that would unfairly hamper a legitimate expansion of their trade to Canada, and under which, at the same time, the Canadian public will be satisfactorily protected against confusion arising out of the use by Canadian traders of trade marks that would imply to the public a connection, in fact non-existent, with a known foreign business."

²⁰⁷ Isabelle JOMPHE, *loc. cit.*, note 199, 260 : « Si le lourd fardeau imposé par l'article 5 s'avérait discutable en 1954 en raison des termes de l'article 6 *bis*, il appert que ce fardeau est aujourd'hui devenu inadéquat pour répondre aux réalités commerciales de notre époque. À l'ère où le papier et la radio sont en perte de vitesse au profit des communications électroniques, les marques de commerce se retrouvent aujourd'hui propulsées dans un univers technologique sans frontières. Face à cette explosion des véhicules promotionnels, des ajustements statutaires ou jurisprudentiels s'imposent pour donner un sens à l'article 5 ». Voir aussi Frederick W. Mostert, *loc. cit.*, note 144, 125.

²⁰⁸ Voir les pages 52 à 54 du mémoire (première partie).

²⁰⁹ LMC, art. 38(2)(d).

²¹⁰ LMC, art. 18(1)(b) et 57.

distinctive « à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement »²¹¹. Le défendeur doit alors démontrer les éléments ci-après pour éviter le refus de sa demande d'enregistrement ou l'invalidation de sa marque :

« 1) la marque doit être reliée à un produit (ou marchandise); (2) le "propriétaire" doit utiliser ce lien entre la marque et son produit, en plus de fabriquer et de vendre ce produit; 3) ce lien permet au propriétaire de la marque de distinguer son produit de celui d'autres fabricants. »²¹²

Le recours fondé sur l'absence de caractère distinctif n'est pas réservé uniquement aux marques notoires. La jurisprudence a déterminé que ce recours n'imposait pas un fardeau de preuve aussi élevé que celui exigé pour les marques révélées. En effet,

"(...) whereas section 5 of the Trade Marks Act requires that the "making known" be through distribution of wares or advertisements, for non-distinctiveness what matters is what the Canadian public actually thinks, and not the manner by which the trademark has been made known. Therefore, if a mark is well known to many Canadians because they have seen it displayed in a foreign country, the mark may be non-distinctive of an unauthorized third party applicant even though the mark has not been advertised at all in Canada by the foreign mark owner." ²¹³

La marque notoire doit être distinctive au Canada au moment du dépôt des procédures en radiation²¹⁴ et en opposition²¹⁵. D'autre part,

« la preuve du caractère distinctif d'une marque de commerce est établie lorsque des groupes représentatifs de la population qui habite la région visée par l'enregistrement perçoivent la marque comme étant distinctive. »²¹⁶

La décision *Motel 6*²¹⁷ a statué en outre que l'article 5 LMC ne s'appliquait pas lorsqu'il s'agissait de décider si une marque canadienne attaquée était apte à distinguer ses

²¹¹ LMC, art. 18(1)(b).

²¹² *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. c. Skyway Cigar Store*, [1998] A.C.F. (Quicklaw) n° 678, par. 62 (C.F.P.I.), (1998) 81 C.P.R. (3d) 203, 222, conf. par [1999] F.C.J. (Quicklaw) n° 1749, par. 2-3 (C.A.F.), (1999) 3 C.P.R. (4th) 501, 503. Voir aussi *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.*, (1985), 7 C.P.R. (3d) 254, 270 (C.F.P.I.), conf. par *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (No. 1)*, précitée, note 137.

²¹³ Daniel R. BERESKIN, *loc. cit.*, note 199, 342.

²¹⁴ *General Motors of Canada c. Décarie Motors Inc.*, [2000] F.C.J. (Quicklaw) n° 1653, par. 29 (C.A.F.), (2000) 9 C.P.R. (4th) 368, 376: "Coupled with paragraph 18(1)(b), which is relied on by the appellants, distinctiveness must also exist at the time the expungement proceedings were commenced in 1997."

²¹⁵ *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.*, [1976] 2 C.F. 3, par. 8 (C.A.F.), (1975) 25 C.P.R. (2d) 126, 130; *Molnlycke Aktiebolag c. Kimberly Clark of Canada Ltd.*, (1982) 61 C.P.R. (2d) 42, 52 (C.F.P.I.); *Avon Canada Inc. c. Seekers Nominees Pty. Ltd.*, (1986) 12 C.P.R. (3d) 522, 524 (C.O.M.C.), [1986] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 350 (absence de pagination).

²¹⁶ *Consorzio Del Prosciutto Di Parma c. Maple Leafs*, [2001] 2 C.F. 536, par. 26 (C.F.P.I.), (2001) 11 C.P.R. (4th) 48, 55, conf. par [2002] F.C.J. (Quicklaw) n° 656 (C.A.F.), (2002) 18 C.P.R. (4th) 414.

²¹⁷ *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Limited et John Van Edmond Beachcroft Hawtorne*, précitée, note 179.

produits d'une marque étrangère²¹⁸. La Cour a décidé que la preuve du caractère distinctif de la marque « peut être aussi fondé(e) sur la preuve d'une connaissance ou notoriété de la marque rivale acquise par le bouche à oreille et sur la preuve d'une notoriété et d'une renommée obtenues par la voie d'articles de journaux ou de magazines plutôt que par de la publicité »²¹⁹, contrairement au fardeau imposé à l'égard des marques révélées dont il est question à l'article 5 LMC. La décision *Gallo c. Andres*, de la Cour d'appel fédérale, abonde dans le même sens²²⁰. La Cour a décidé que la marque américaine « SPANADA » était bien connue au Canada puisque la publicité de la marque avait été diffusée à partir de stations de télédiffusion américaines près de la frontière canadienne. Les publicités en question avaient été « captées au Canada par un très grand nombre de téléspectateurs »²²¹.

²¹⁸ *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Limited et John Van Edmond Beachcroft Hawtorne*, précitée, note 179, par. 41 : « Quant à la question de l'absence de caractère distinctif d'une marque, bien qu'il doive être établi que la marque rivale ou adverse est connue au moins jusqu'à un certain point, il n'est pas nécessaire de prouver qu'elle est bien connue ou qu'elle a été révélée uniquement par les moyens limités prévus à l'article 5 cité plus haut. Il suffit d'établir que l'autre marque est devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque attaquée ». Ces propos ont été repris par les décisions suivantes : *Bridgestone/Firestone, Inc. c. Automobile Club de l'Ouest de la France (A.C.O.)*, [1995] A.C.F. (Quicklaw) n° 851, par. 5 (C.F.P.I.), (1995) 62 C.P.R. (3d) 292, 296; *Sequa Chemicals, Inc. c. United Color and Chemicals Ltd.*, [1992] 44 C.P.R. (3d) 371, 379 (C.F.P.I.), [1992] F.C.J. (Quicklaw) n° 702 (absence de pagination) [la Cour d'appel fédérale n'a pas contredit le principe de la décision *Motel 6*: (1993) 53 C.P.R. (3d) 216, 220, [1993] F.C.J. (Quicklaw) n° 1401, par. 14-16]; *Time Warner Entertainment Co., L.P. c. Everything for a Dollar Store (Canada) Inc.*, (2002) 19 C.P.R. (4th) 116, 128 (C.O.M.C.), [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 198, par. 45; *Brick Warehouse Corp. c. Nefco Furniture Ltd.*, [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 146, par. 9 (C.O.M.C.), (2001) 15 C.P.R. (4th) 567, 570-571; *Canada Post Corp. c. Post Office*, (2001) 15 C.P.R. (4th) 267, 278 (C.O.M.C.), [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 145, par. 15; *Moosehead Breweries Ltd. c. Stokely-Van Camp, Inc.*, [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 215, par. 17 (C.O.M.C.), (2001) 20 C.P.R. (4th) 181, 186; *Sportco Investments, Inc. c. Orca Bay Spas Ltd.*, [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 197, par. 30 (C.O.M.C.), (2001) 18 C.P.R. (4th) 559, 567; *Bensusan Restaurant Corp. c. Blue Note Restaurant Inc.*, [2000] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 183, par. 28 (C.O.M.C.), (2000) 10 C.P.R. (4th) 550, 560; *Anheuser-Busch, Inc. c. Racquet Sports Ltd. (BTF Canada Corp.)*, précitée, note 181, par. 15; *Direct Line Insurance Plc c. Investment Centre Financial Group Inc.*, [2000] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 37, par. 15 (C.O.M.C.); *Stink Inc. c. Salt & Pepper Holdings Ltd.*, précitée, note 170, par. 12, conf. par [2001] F.C.J. (Quicklaw) n° 787, par. 27 (C.F.P.I.), (2001) 13 C.P.R. (4th) 140, 147-148; *Williams Companies Inc. c. William Tel Ltd.*, précitée, note 182, par. 15; *COMPUSA Inc. c. Multitech Electronics Inc.*, précité, note 183, par. 31; *Nordstrom, Inc. c. Fen-Nelli Fashions Inc.*, [1997] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 289, par. 12 (C.O.M.C.), (1997) 83 C.P.R. (3d) 534, 540.

²¹⁹ *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Limited et John Van Edmond Beachcroft Hawtorne*, précitée, note 179, par. 42. La Cour a pris en considération le fait que la marque américaine avait été publiée dans le *New York Times*, le *Newsweek* et le *Wall Street Journal*. Ces publications étaient disponibles « dans presque tous les grands kiosques du pays » : *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Limited et John Van Edmond Beachcroft Hawtorne*, précitée, note 179, par. 47. Propos repris dans la décision *Bousquet c. Barmish Inc.*, (1991) 37 C.P.R. (3d) 516, 525-526 (C.F.P.I.), conf. par (1993) 46 C.P.R. (3d) 510, 511 (C.A.F.).

²²⁰ *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.*, précitée, note 215, par. 7.

²²¹ *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.*, précitée, note 215, par. 18.

Toutefois, la Commission des oppositions des marques de commerce, dans la cause *Avon Canada Inc.*²²², a rejeté la preuve de notoriété de la marque de l'opposante dans le cadre d'un recours fondé sur la perte du caractère distinctif d'une autre marque. En l'occurrence, même si plus de deux millions de dépliants avaient été envoyées à des familles canadiennes, seulement une partie négligeable des cahiers de soixante-quatre à quatre-vingt pages affichaient la marque de l'opposante²²³. D'autre part, la Cour d'appel fédérale, dans la décision *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.*, a mentionné que la preuve du caractère distinctif devait être faite en fonction de l'emploi de la marque au Canada. Il ne faut pas

« prendre en considération les marchés étrangers, à moins que la preuve ne montre que des marchandises vendues dans notre pays portaient une marque étrangère et que, de ce fait, on établit un rapport entre la marque ainsi utilisée et le fabricant de ces marchandises. »²²⁴

Dans la même décision, la Cour d'appel fédérale a mentionné que la notoriété d'une marque étrangère ne pouvait pas entraîner la radiation d'une marque canadienne enregistrée de bonne foi²²⁵. Dans cette affaire, le titulaire de la marque américaine « MALBORO » demandait la radiation de la marque canadienne « MALBORO » puisque celle-ci ne permettait plus de distinguer ses produits de ceux protégés par la marque américaine. Or, avant d'obtenir l'enregistrement de la marque au Canada, le titulaire de la marque canadienne avait obtenu la cession des droits de la marque MALBORO au Canada²²⁶. Le Tribunal a refusé d'invalider la marque canadienne dûment enregistrée, même si un sondage auprès de 7992 répondants indiquait que plus de 76% des fumeurs canadiens associaient la marque MALBORO (enregistrée au Canada) à la marque notoire américaine.

Le recours en opposition ou en radiation fondé sur l'absence de caractère distinctif d'une marque convient beaucoup mieux aux dispositions internationales. On permet ainsi

²²² *Avon Canada Inc. c. Seekers Nominess Pty Ltd.*, précitée, note 215.

²²³ *Avon Canada Inc. c. Seekers Nominess Pty Ltd.*, précitée, note 215, 526.

²²⁴ *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (No. 1)*, précitée, note 137, 296. Ces propos ont été repris par les décisions suivantes : *Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc.*, précitée, note 216, par. 28, conf. par [2002] F.C.J. (Quicklaw) n° 656 (C.A.F.), (2002) 18 C.P.R. (4th) 414 ; *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada*, [1995] A.C.F. (Quicklaw) n° 613, par. 32-33 (C.F.P.I.), (1995) 61 C.P.R. (3d) 12, 25-26; *Fibergrid Inc. c. Precisioneering Ltd.*, (1991) 35 C.P.R. (3d) 221, 235 (C.F.P.I.); *Bousquet c. Barmish Inc.*, précitée, note 219, 525, conf. par (1993) 46 C.P.R. (3d) 510, 511 (C.A.F.).

²²⁵ *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (No. 1)*, précitée, note 137, 297.

²²⁶ *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (No. 1)*, précitée, note 137, 294.

d'établir la notoriété en fonction de la connaissance d'une marque, sans nécessairement faire la preuve de la réception de sa publicité au Canada. De plus, le recours en radiation alléguant qu'une marque n'est plus distinctive peut être intenté en tout temps²²⁷, contrairement aux recours fondés sur la « révélation préalable » de la marque. L'absence de délai est compatible avec la Convention de Paris²²⁸ et la Recommandation commune²²⁹ qui obligent les pays membres à accorder un délai minimal de cinq ans pour demander la radiation d'une marque en raison de la notoriété antérieure d'une autre marque.

Les avantages du recours fondé sur l'absence de caractère distinctif d'une marque risquent de marginaliser les recours en opposition et en radiation fondés sur la « révélation préalable » de la marque²³⁰. Par conséquent, il serait important de songer à supprimer l'article 5 LMC. L'abrogation de l'article 5 LMC permettrait au Canada de rendre la loi canadienne plus conforme au droit anglais et au droit américain. En effet, les États-Unis²³¹ et le Royaume-Uni²³² prévoient un seul recours en radiation visant à protéger les marques notoires sur leur territoire, mise à part la possibilité d'un recours en opposition²³³ et d'un recours en passing off²³⁴. Toutefois, dans une telle éventualité, il faudrait préciser que l'application du recours fondé sur l'absence de caractère distinctif serait limitée aux marques de haute renommée internationale. À souligner une fois de

²²⁷ *Report of Trade Mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada*, *op. cit.*, note 108, 1173-1174: "We have concluded that it is proper to leave open at all times all other questions of the propriety of registration which involve an examination into such questions as whether the trade mark was registrable at the date of registration, whether it is distinctive, and whether it has been abandoned, matters which, by Section 18(1) are provided as being those which render a trade mark invalid". Voir aussi la décision *Kelendji (f.a.s. Diplomat Watch of Canada) c. Diplomat Fullhalter Gasellschaft Kurz & Rauchle GmbH & Co. KG*, [2002] A.C.F. (Quicklaw) n° 1705, par. 3-4 (C.A.F.), 2002 CAF 480, par. 3-4, où la Cour d'appel fédérale a décidé que le recours en invalidation fondé sur l'absence de caractère distinctif n'était pas soumis au délai de cinq ans du paragraphe 17(2) LMC.

²²⁸ Convention de Paris, art. 6bis(2).

²²⁹ Recommandation commune, art. 4(3).

²³⁰ Daniel R. BERESKIN, *loc. cit.*, note 199, 349-350.

²³¹ 15 U.S.C. § 1064.

²³² Christopher MORCOM, "United Kingdom", dans Frederick W. MOSTERT, *op. cit.*, note 146, p. 411: "As required by Article 6bis(2) and (3), the only bar on enforcing the rights of the proprietor of a well-known trade mark, under s 56, is provided by s 48, where the offending mark has been registered and used for five years or more to the knowledge of the proprietor, and this does not apply where the registration was applied for in bad faith".

²³³ 15 U.S.C. § 1063; Trade Marks Act 1994, s 6, ss. 7(2) & ss. 38(2).

²³⁴ J. Thomas McCARTHY, *op. cit.*, note 112, § 1:10 - Some examples of unfair competition; David KITCHIN, David LLEWELYN, James MELLOR, Richard MEADE et Thomas MOODY-STUART, *op. cit.*, note 9, p. 419-420.

plus que la protection des marques notoires doit être l'exception et non la règle. De plus, il faudrait éventuellement songer à limiter le recours en invalidation fondé sur l'absence de caractère distinctif, à un délai de cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la marque contestée par le titulaire de la marque notoire. Cet ajout serait conforme à l'article 6bis de la Convention de Paris et de l'approche américaine et anglaise²³⁵.

Les paragraphes qui suivent examineront le recours canadien en passing off par rapport au droit international.

3. Passing off

Les marques notoires étrangères peuvent aussi être protégées par le biais d'une action en passing off. Ce recours, prévu au paragraphe 7(b) de la LMC, interdit l'utilisation d'une marque « de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre ». Le paragraphe 7(b) et l'article 53.2 LMC²³⁶ permettent le dépôt d'une demande d'injonction interdisant l'utilisation d'une autre marque. L'étendue de la protection conférée varie en fonction de la réputation de la marque notoire et de la confusion engendrée par l'autre marque²³⁷. Cependant, le paragraphe 7(b) n'est pas limité aux marques notoires. Des marques sans grande renommée peuvent aussi y avoir recours²³⁸.

La constitutionnalité du paragraphe 7(b) a été analysée en obiter par la Cour Suprême du Canada dans l'arrêt *MacDonald Vapor*²³⁹. Dans ce jugement, il a été mentionné que

²³⁵ 15 U.S.C. § 1064(1); Trade Marks Act 1994, s. 48.

²³⁶ LMC, art. 53.2 : « Lorsqu'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d'injonction (...) »

²³⁷ *Viewpoint International, Inc. c. On Par Enterprises Inc.*, [2001] F.C.J. (Quicklaw) n° 959, par. 29 (C.F.P.I.), (2001) 13 C.P.R. (4th) 83, 91: "The scope of protection in respect of a restaurant turns on the extent of its reputation in Canada (see for example *Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer*, [1996] 2 F.C. 694 (T.D), sustained on appeal (1998), 79 C.P.R. (3d) 45 (C.A.F.)) and on evidence of likelihood of confusion".

²³⁸ *Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer*, précitée, note 156, par. 5: "Counsel for the appellants concedes that, under the common law, a plaintiff in a passing off action need not prove that he has used his mark in Canada or that he has made it well known in Canada".

²³⁹ *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134.

« l'art. 7 comprend des dispositions visant les fins de la loi fédérale dans la mesure où l'on peut les considérer comme un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement dans l'exercice de sa compétence à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux. Si les paragraphes de l'art. 7 se limitaient à cela, ils seraient valides (...). »²⁴⁰

La position de la Cour Suprême a été interprétée par la Cour d'appel fédérale dans la décision *Ashjorn Horgard c. Gibbs*²⁴¹. La Cour a déclaré que le paragraphe 7(b) "is intra vires of the Parliament of Canada, "in so far as it may be said to round out regulatory schemes prescribed by Parliament in the exercise of its legislative power in relation to patents, copyrights, trade-marks and trade-names""²⁴².

La Cour Suprême du Canada a défini les éléments fondamentaux d'une requête en passing off dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*²⁴³: le requérant doit démontrer l'existence d'une réputation (goodwill) dans une région donnée; le défendeur doit avoir, intentionnellement ou non, fait de la fausse représentation au détriment de la marque du requérant. Enfin, le requérant doit prouver que les agissements du défendeur sont susceptibles de lui être préjudiciables²⁴⁴.

Quel est le niveau requis de notoriété pour se prévaloir d'une action en passing off? Dans la décision *Enterprise Rent-A-Car*²⁴⁵, la Cour fédérale de première instance a décidé que les titulaires de marques notoires étrangères qui se prévalaient du paragraphe 7(b) n'étaient pas tenus de prouver la « révélation » de leur marque au Canada, tel qu'énoncé à l'article 5 LMC²⁴⁶. D'autre part, la Cour d'appel de l'Ontario a statué, dans la décision

²⁴⁰ *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*, précitée, note 239, 172-173.

²⁴¹ *Ashjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd. et al.*, (1987) 14 C.P.R. (3d) 314 (F.C.A.).

²⁴² *Ashjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd. et al.*, précitée, note 241, 325. Propos repris dans la décision *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2002] A.C.F. (Quicklaw) n° 793, par. 41 (C.F.P.I.), (2002) 20 C.P.R. (4th) 224, 245-246. La Cour en est venue à la même conclusion dans la décision *Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer*, précitée, note 156, par. 5.

²⁴³ *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] R.C.S. 120.

²⁴⁴ *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, précitée, note 243, 132.

²⁴⁵ *Enterprise Rent-A-Car c. Singer*, précitée, note 174.

²⁴⁶ *Enterprise Rent-A-Car c. Singer*, précitée, note 174, 480 conf. par *Enterprise Rent-A-Car c. Singer*, précitée, note 156, par. 5; Daniel R. BERESKIN, *op. cit.*, note 177, p. 245-246: "(...) the court expressly rejected the defendant's submission that in the absence of actual use in Canada, a foreign plaintiff cannot rely on s 7(b) unless the plaintiff is able to prove that the mark has become « well known » within the meaning of s 5 of the Act, i.e. well known across Canada. Thus as a result of the *Enterprise* case, foreign trademark owners are on precisely the same footing as domestic trademark owners to reliance on s 7(b)". La décision *Enterprise* contredit le jugement *Valle's Steak House c. Tessier*, précité, note 164, par. 1 et 10-

*Orkin Exterminating Co. Inc. c. Pestco Co. of Canada Ltd. et al.*²⁴⁷ que la marque ORKIN bénéficiait d'une réputation suffisante pour un recours en passing off, même si la notoriété se limitait à l'Ontario et même si la publicité faite au Canada était presque nulle. En l'espèce, la réputation de la marque américaine au Canada provenait des campagnes publicitaires massives aux États-Unis (spill-over)²⁴⁸. L'entreprise titulaire de la marque américaine avait aussi l'intention d'étendre ses activités en Ontario²⁴⁹. La Cour d'appel a pris en considération la mauvaise foi de la défenderesse PESTCO²⁵⁰, même si le recours en passing off ne le requiert pas²⁵¹. Le ratio de l'affaire *Orkin* a été repris par la Cour fédérale de première instance dans la décision *Enterprise Rent-A-Car*. Selon la Cour, la marque américaine ENTERPRISE bénéficiait d'une réputation au Canada, même si aucune publicité de la marque n'y avait été faite. Tout comme dans l'affaire *Orkin*, le propriétaire de la marque américaine précisait qu'il avait l'intention de faire des affaires au Canada²⁵². Enfin, la Cour d'appel de l'Alberta a décidé, dans la cause *Walt Disney Productions v. Triple Five Corp.*²⁵³, que le recours en passing off était justifié, en raison des campagnes publicitaires agressives lancées à travers le monde, qui faisaient la promotion de la marque FANTASYLAND. Le nombre important de Canadiens visitant le site d'attractions DISNEYLAND (qui comprenait une section « FANTASYLAND ») témoignait de l'efficacité des moyens publicitaires utilisés²⁵⁴.

12, où la Cour fédérale de première instance avait appliqué les critères de l'article 5 LMC dans le cadre d'une action en passing off.

²⁴⁷ *Orkin Exterminating Co. Inc. c. Pestco Co. of Canada Ltd. et al.*, (1985) 5 C.P.R. (3d) 433 (Ont. C.A.), (1985) 50 O.R. (2d) 726.

²⁴⁸ La marque figurait sur les camions de l'entreprise et sur les vêtements de ses employés, dans les magazines et sur des panneaux publicitaires ; plusieurs publicités radiodiffusées et télédiffusées aux États-Unis étaient captées au Canada : *Orkin Exterminating Co. Inc. c. Pestco Co. of Canada Ltd. et al.*, précitée, note 247, 437.

²⁴⁹ *Orkin Exterminating Co. Inc. c. Pestco Co. of Canada Ltd. et al.*, précitée, note 247, 443-444.

²⁵⁰ La défenderesse, qui oeuvrait dans le même domaine d'activité que la demanderesse ORKIN, avait adopté le logo et la marque de cette dernière : *Orkin Exterminating Co. Inc. c. Pestco Co. of Canada Ltd. et al.*, précitée, note 247, 448-449.

²⁵¹ La Cour Suprême du Canada a statué, dans la décision *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, précitée, note 243, 132, que le recours en passing off n'exigeait pas que la fausse représentation soit intentionnelle.

²⁵² *Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer*, précitée, note 174, 475-477, conf. par *Enterprise Rent-A-Car c. Singer*, précitée, note 156. Cependant, la Cour fédérale de première instance, dans la décision *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada*, précitée, note 224, par. 32-33, n'a pas appliqué le ratio de la cause *Orkin* et a refusé de prendre en considération la preuve de réputation au Canada découlant d'une campagne publicitaire intense aux États-Unis (spill-over) dans le cas d'un recours alléguant qu'une marque n'était plus distinctive.

²⁵³ *Walt Disney Productions v. Triple Five Corp.*, (1994) 53 C.P.R. (3d) 129 (Alta C.A.), [1994] A.J. (Quicklaw) n° 196.

²⁵⁴ *Walt Disney Productions v. Triple Five Corp.*, précitée, note 253, 140.

Cependant, la Cour d'appel de l'Ontario a décidé récemment, dans la décision *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.*²⁵⁵, qu'une action en passing off devait être refusée, lorsqu'elle visait une marque déposée et employée au Canada²⁵⁶. La Cour fédérale de première instance a repris récemment le ratio du jugement *Oland* dans la décision *Jonathan, Boutique pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.*²⁵⁷.

Le niveau de notoriété requis au paragraphe 7(b) LMC est-il conforme au droit international ? Il semble que tel est le cas. La Convention de Paris et la Recommandation commune n'ont pas établi de niveau minimal de notoriété pour bénéficier d'un tel recours. Or, le recours en passing off permet à la fois aux marques émergentes et aux marques de renommée internationale de protéger leur « goodwill » dans une région délimitée du Canada. Cependant, il serait souhaitable que toutes les mesures visant à protéger les marques notoires étrangères soient réservées aux marques de renommée internationale telles que COKE, MERCEDES, GM et FORD. Pourquoi ne pas alors préciser que l'application du paragraphe 7(b) LMC aux marques notoires étrangères devrait être limitée aux marques étrangères de renommée internationale ? La protection des marques notoires devrait être l'exception et non la règle.

²⁵⁵ *Molson Canada v. Oland Breweries Ltd.*, (2002) 19 C.P.R. (4th) 201 (Ont. C.A.), [2002] O.J. (Quicklaw) n° 2029.

²⁵⁶ *Molson Canada v. Oland Breweries Ltd.*, précitée, note 255, 204-205: "In *Building Products Ltd. v. B.P. Canada Ltd.* (1961), 36 C.P.R. 121, Cameron J. of the Exchequer Court observed at p. 133: "My finding, therefore, is that as the defendant has a statutory right to the use of the three trade marks which have not been shown to be invalid, the claim for infringement of the plaintiff's trade marks fails. Having that statutory right and there being no evidence that the trade marks have been used other than by way of the "permitted use", the action for passing off in relation to the trade marks, both with reference to the plaintiff's trade marks and the plaintiff's alleged nickname "BP", must fail and will be dismissed." (...) My conclusion from this review of the case law is that the respondent is entitled to use its mark throughout Canada in association with its beer. If a competitor takes exception to that use its sole recourse is to attack the validity of the registration. If it were otherwise, a plaintiff complaining of confusion caused by a competitor's registered mark would himself be infringing on the mark by establishing that confusion. This follows from s. 20 of the Act, which provides that a registered mark is deemed infringed by a person who sells wares with a confusing trade-mark or trade name".

²⁵⁷ *Jonathan, Boutique pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.*, [2003] F.C.J. (Quicklaw) n° 146, par. 4-5 (C.F.P.I.): « The question, of course is whether or not the defendant in this case is using its registered trade marks (...) I am convinced that a Court must look at all the circumstances of the case; at the state of the market and of the register; at the circumstances in which the defendant is currently making use of the marks "Jonathan G" (...) and at the fact that such use is (...) clearly with many points of similarity to the use made by the plaintiff of its registered trade mark "Jonathan".

Le paragraphe 7(b) LMC semble correspondre aux dispositions internationales en ce qui a trait à l'interdiction de l'utilisation des marques. L'article 6bis de la Convention de Paris et le paragraphe 4(4) de la Recommandation commune sur les marques notoires exigent que les Pays membres permettent un recours visant à interdire l'utilisation de marques créant de la confusion avec une marque notoire étrangère. Le droit canadien ne semble pas incompatible avec ces dispositions. À titre d'exemple, la Cour d'appel de l'Ontario a énoncé, dans la cause *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.*²⁵⁸, que l'action en passing off pouvait être invoquée contre une marque déposée non utilisée.

D'autre part, le délai prévu pour invoquer le paragraphe 7(b) LMC semble conforme à la Convention de Paris et à la Recommandation commune sur les marques notoires.

L'article 6bis de la Convention oblige le Canada à offrir un délai minimal de cinq ans à compter de l'enregistrement d'une marque pour déposer une demande d'injonction visant à interdire l'utilisation de la marque visée. Le paragraphe 4(4) de la Recommandation commune sur les marques notoires exige plutôt un délai de cinq ans à partir du moment où le titulaire de la marque notoire a eu connaissance de l'utilisation de la marque visée. Or, le recours en passing off au Canada n'est soumis à aucun délai statutaire. La tendance jurisprudentielle au Canada permet d'invoquer la défense d'acquiescement en réponse à un recours en passing off. Cependant, il faut démontrer que le demandeur d'une action en passing off n'a pas réagi aux agissements du défendeur pendant un certain délai. Or, « un simple retard ne suffit pas à priver un demandeur de ses droits juridiques »²⁵⁹. Les tribunaux canadiens ne semblent pas avoir établi de « délai moyen » pour la défense d'acquiescement. Le défendeur doit également démontrer que le recours en passing off lui serait préjudiciable en raison des investissements et des ventes effectués, et de la clientèle qu'il s'est bâtie pendant cette période²⁶⁰. Un défendeur de mauvaise foi ne peut pas invoquer la défense d'acquiescement²⁶¹.

²⁵⁸ *Molson Canada v. Oland Breweries Ltd.*, précitée, note 255.

²⁵⁹ Traduction de *Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux-de-vie c. Andres Wines Ltd.*, (1987) 16 C.P.R. (3d) 385, 443 (Ont. H.C.J.). Propos cités dans les décisions suivantes : *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précitée, note 242, par. 149; *Canadian Memorial Services c. Personal Alternative Funeral Services Ltd.*, (2000) 4 C.P.R. (4th) 440, 461 (C.F.P.I.), [2000] F.C.J. (Quicklaw) n° 140, par. 52; *White Consolidated Industries, Inc. c. Beam of Canada Inc.*, précitée, note 137, 113. La Cour Fédérale de première instance reprend des propos similaires dans la décision *Prince Edward Island Mutual Insurance Co. of Prince Edward Island*, (1999) 86 C.P.R. (3d) 342, 349 (C.F.P.I.).

²⁶⁰ *Cadbury Schweppes Inc. c. FBI Foods Ltd.*, [1999] 1 S.C.R. 142, (1999) 83 C.P.R. (3d) 289; *Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux-de-vie c. Andres Wines Ltd.*, (1990) 30 C.P.R. (3d)

Serait-il souhaitable de limiter l'accès au paragraphe 7(b) LMC pour les marques notoires étrangères, à un délai de cinq ans « à compter du moment où le propriétaire de la marque notoire a eu connaissance de l'usage de la marque venant en conflit avec la marque notoire »²⁶²? Il semble qu'il faille répondre par la négative. À titre de comparaison, l'article 1125 du U.S. Code²⁶³ ne stipule aucun délai statutaire pour empêcher l'utilisation d'une marque causant préjudice à la notoriété d'une autre marque. Au Royaume-Uni, l'article 48 et le paragraphe 56(2) du Trade Marks Act 1994 prévoient que le droit d'intenter une injonction est refusé "where the proprietor of an earlier trade mark or other earlier right has acquiesced for continuous period of five years in the use of a registered trade mark in the United Kingdom, being aware of that use". Cependant, le recours en injonction prévu au paragraphe 56(2) du Trade Marks Act 1994 du Royaume-Uni n'est pas un recours en passing off, puisqu'il ne requiert ni la preuve des dommages ni la preuve que les dommages découlent de la fausse représentation²⁶⁴. Or, au Canada, le recours en passing off permet de requérir une injonction, à condition de faire la preuve d'un préjudice irréparable²⁶⁵. Les dispositions du Trade Mark Act du Royaume-Uni ne pourraient pas s'appliquer au paragraphe 7(b) de la loi canadienne. À la lumière du droit

279, 280-281 (Ont. C.A.); *T.C. Restaurants Ltd. c. Villa Karouzios Steak house Ltd.*, (2002) 18 C.P.R. (4th) 376, 384 (Alta Q.B.), [2002] A.J. (Quicklaw) n° 210, par. 16; *Canadian Memorial Services c. Personal Alternative Funeral Services Ltd.*, précitée, note 259, 463; *1013579 Ontario Inc. c. Bedessee Imports Ltd.*, (1996) 68 C.P.R. (3d) 486, 489-490 (C.F.P.I.), [1996] F.C.J. (Quicklaw) n° 909 par. 7, conf. par (1997) 77 C.P.R. (3d) 163 (C.A.F.), [1997] F.C.J. (Quicklaw) n° 1504; *White Consolidated Industries, Inc. c. Beam of Canada Inc.*, précitée, note 137, 112-113 & 116; *Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux-de-vie c. Andres Wines Ltd.*, précitée, note 259, 443; Kelly GILL et Scott JOLLIFFE, *op. cit.*, note 52, p. 9-13: "Thus, it is important to note that mere delay alone is not sufficient to support a defense of acquiescence. The defendants must also demonstrate that the plaintiff somehow encouraged them to believe that it would not rely on its strict legal rights and the defendants, relying on this belief, acted to their detriment." Nous tenons aussi à souligner la décision *Warner-Lambert Co. c. Concord Confections Inc.*, (2000) 11 C.P.R. (4th) 516 (C.F.P.I.), où la Cour Fédérale de première instance a jugé que la défense d'acquiescement était valide en tenant compte principalement du fait que le demandeur était au courant de l'utilisation de la marque CHICLE BYTES par le défendeur depuis au moins 19 mois.

²⁶¹ *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précitée, note 242, par. 154: "Tout compte fait, et vu encore une fois l'ensemble de la preuve produite devant la Cour, je conclus que Ritvik est entrée en concurrence directe avec le Groupe LEGO en pleine connaissance de cause."; *Ling Chi Medicine Co. (H.K.) c. Persaud*, (1998) 81 C.P.R. (3d) 369, 371 (C.A.F.), [1998] F.C.J. (Quicklaw) n° 861, par. 3.

²⁶² Recommandation commune sur les marques notoires, art. 4(4).

²⁶³ 15 U.S.C. § 1125.

²⁶⁴ David KITCHIN, David LLEWELYN, James MELLOR, Richard MEADE et Thomas MOODY-STUART, *op. cit.*, note 9, p. 399-400.

²⁶⁵ *Centre Ice Ltd. c. National Hockey League*, (1994) 53 C.P.R. (3d) 34, 52-54 (C.A.F.), [1994] F.C.J. (Quicklaw) n° 68, par. 6-9.

anglais et du droit américain, il semble qu'il ne serait pas nécessaire de limiter le recours en passing off à un délai statutaire de cinq ans.

Procédons maintenant à l'analyse de l'étendue de la protection des marques notoires au Canada.

4. Étendue de la protection d'une marque notoire au Canada

Au Canada, l'étendue de la protection accordée aux marques notoires est régie par l'article 6 LMC. Lors d'un recours en opposition ou en radiation de la marque ou lors d'une action en passing off, il faut démontrer que la marque visée crée de la confusion avec la marque notoire. Cependant, les critères de confusion ne sont pas applicables seulement aux marques notoires. Ils le sont aussi à toutes les marques, sans exception.

Le titulaire d'une marque notoire peut alléguer la confusion à l'égard d'une autre marque visant des biens similaires ou non²⁶⁶ par rapport à ceux protégés par la marque notoire. Cependant, il existe au Canada une controverse au sujet de l'étendue de la protection conférée aux marques notoires. Plusieurs marques notoires se sont vu refuser une extension de leur protection à l'égard de biens et services non similaires. Parmi les victimes figurent les marques PINK PANTHER et LEXUS. Le débat porte principalement sur l'interprétation du paragraphe 6(5) LMC selon lequel le tribunal ou le registraire « tient compte de toutes les circonstances [pour déterminer la confusion], y compris » le caractère distinctif inhérent des marques, leur période d'utilisation, le genre de marchandise ou d'entreprise, la nature des produits ou services offerts et le degré de ressemblance entre les deux marques.

Il est important de rappeler l'historique de la jurisprudence canadienne dans ce domaine pour critiquer les récentes décisions qui vont à l'encontre du droit international des marques.

²⁶⁶ David S. WELKOWITZ, « Protection Against Trademark Dilution in the U.K. and Canada : Inexorable Trend or Will Tradition Triumph? », (2000) 24 *Hastings Int'l & Compl. L. Rev* 63, 112: "Unlike the U.K. trademark statute (and the E.U. Directive), Canada's statute does not have separate standards for "similar" and "non-similar" goods. Thus, even dissimilar (non-competing" goods can be subject to an infringement suit if confusion can be shown."

Tout d'abord, dans la cause *Polysar c. Gesco Distributing Ltd.*²⁶⁷, la Cour fédérale de première instance a mentionné que la protection d'une marque notoire pouvait aller bien au-delà des produits et services visés par son enregistrement. Selon la Cour,

« (...) en ce qui concerne la nature des marchandises, le lien entre deux marques concurrentes doit faire l'objet d'un examen beaucoup plus rigoureux lorsqu'on compare une marque projetée à une marque établie depuis longtemps. (...) À l'appui de ce principe directeur, je me contenterai de citer les affaires Kodak et Vogue, publiées respectivement à (1898) 15 R.P.C. 105 et 49 C.P.R. (2d) 250. (...) lorsqu'il s'agit d'une marque comme KODAK, en raison de son caractère distinctif inhérent, ou VOGUE, en raison de son influence prédominante dans le domaine de la mode, les tribunaux ont conféré une protection qui dépasse largement le domaine des appareils photo, d'une part, et celui des revues de mode, d'autre part. L'objet fondamental de la Loi sur les marques de commerce, de la Loi sur la concurrence déloyale ou de l'ancien droit à l'action en passing-off en vertu de la common law, est de protéger les droits acquis, peu importe s'ils découlent de l'usage ou de l'enregistrement. Le requérant qui veut employer la marque Kodak en rapport avec des bicyclettes, ou la marque Vogue en rapport avec des bijoux de fantaisie, porte effectivement atteinte à des droits acquis. (...) »²⁶⁸

Tel que rapporté dans la décision *Polysar*, un tiers ne peut pas envisager l'enregistrement d'une marque « KODAK » à l'égard de biens et services non reliés à la photographie. Les propos de la décision *Polysar* ont été repris dans plusieurs jugements²⁶⁹, notamment par la Cour d'appel fédérale dans la cause *Miss Universe c. Bohna*²⁷⁰. Dans cette affaire, le titulaire de la marque notoire MISS UNIVERSE s'opposait à l'enregistrement de la marque MISS NUDE UNIVERSE. Selon la Cour d'appel fédérale, « plus la marque est solide, plus grande est l'étendue de la protection qui devrait lui être accordée et plus il sera difficile au requérant de se décharger de l'obligation qui lui incombe »²⁷¹. D'autre part, « pour que l'on conclue à la vraisemblance de la confusion, il n'est pas nécessaire que les parties exercent dans le même domaine ou la même industrie, ni que les services

²⁶⁷ *Polysar Ltée c. Gesco Distributing Ltd.*, 6 C.P.R. (3d) 289 (C.F.P.I.), [1985] A.C.F. (Quicklaw) n° 948.

²⁶⁸ *Polysar Ltée c. Gesco Distributing Ltd.*, précitée, note 267, 298-299.

²⁶⁹ *United Artist Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, [1998] A.C.F. (Quicklaw) n° 441, par. 63 (C.A.F.), (1998) 80 C.P.R. (3d) 247, 273; *Advance Magazine Publishers Inc. c. Masco Building Products Corp.*, (1999) 86 C.P.R. (3d) 207, 217 (C.F.P.I.), [1999] A.C.F. (Quicklaw) n° 115, par. 34.

²⁷⁰ *Miss Universe Inc. c. Bohna*, [1995] 1 C.F. 614, par. 13 (C.A.), (1994) 58 C.P.R. (3d) 381, 388-389.

²⁷¹ *Miss Universe Inc. c. Bohna*, précitée, note 270, par. 12. Propos repris par les décisions suivantes: *Weetabix of Canada Ltd. c. Kellogg Canada Inc.* [2002] A.C.F. (Quicklaw) n° 953, par. 30 (C.F.P.I.), (2002) 20 C.P.R. (4th) 17, 23 (Cependant, la Cour a jugé qu'il n'y avait pas de confusion entre les marques FRUIT LOOPS et FRUIT DOTS); *Salomon S.A. c. Tricot Exclusive Inc.*, [2001] F.C.J. (Quicklaw) n° 1222, par. 28 (C.F.P.I.), (2001) 14 C.P.R. (4th) 520, 532-533; *Advance Magazine Publishers Inc. c. Masco Building Products Corp.*, précitée, note 269, 217-218; *Danjaq Inc. c. Zervas*, [1997] F.C.J. (Quicklaw) n° 1036, par. 16 (C.F.P.I.), (1997) 75 C.P.R. (3d) 295, 303.

soient du même genre ou de la même qualité »²⁷². La Cour d'appel fédérale a privilégié une interprétation libérale du concept de confusion énoncé à l'article 6 LMC.

Plusieurs autres décisions récentes ont un ratio semblable à la cause *Polysar*. Dans l'affaire *Viad Corp c. Fiorucci*²⁷³, la Cour fédérale de première instance a jugé que « le lévrier en course des appelantes était une marque de commerce célèbre aux États-Unis d'Amérique et au Canada (...) [La] marque de commerce des appelantes avait droit à une protection étendue. »²⁷⁴. L'enregistrement de la marque notoire visait notamment le « transport de passagers et de marchandises, des services de consultation commerciale et de placement de la main-d'œuvre de même que des jouets ». La cour a étendu la protection de la marque notoire aux produits visés par la marque du défendeur, soit « divers articles vestimentaires ». D'autre part, dans la cause *Danjaq c. Zervas*²⁷⁵, la Cour fédérale de première instance a décidé que la notoriété des marques 007 et JAMES BOND justifiait l'étendue de leur protection à des services de restauration offrant des pizzas, des pâtes et des sous-marins²⁷⁶.

Toutefois, cette tendance jurisprudentielle a été écartée lorsque la Cour d'appel fédérale s'est prononcée dans la cause *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*²⁷⁷. L'appelante United Artists Corp. était titulaire de la marque déposée PINK PANTHER relativement à des enregistrements sonores et à des films cinématographiques. La marque PINK PANTHER était « manifestement célèbre au Canada »²⁷⁸. United Artist Corp. s'opposait à la demande d'enregistrement de la marque PINK PANTHER pour des « produits de beauté et des soins capillaires »²⁷⁹.

La Cour a jugé que les différences entre les produits et services offerts par les deux parties ne permettait pas d'étendre la protection de la marque notoire aux éléments visés par la demande d'enregistrement :

²⁷² *Miss Universe Inc. c. Bohna*, précitée, note 270, par. 14.

²⁷³ *Viad Corp. c. Fiorucci S.p.A.*, [1997] A.C.F. (Quicklaw) n° 675 (C.F.P.I.), (1997) 74 C.P.R. (3) 150.

²⁷⁴ *Viad Corp. c. Fiorucci S.p.A.*, précitée, note 273, par. 13.

²⁷⁵ *Danjaq Inc. c. Zervas*, précitée, note 271.

²⁷⁶ *Danjaq Inc. c. Zervas*, précitée, note 271, par. 19.

²⁷⁷ *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, précitée, note 269.

²⁷⁸ *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, précitée, note 269, par. 49.

²⁷⁹ *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, précitée, note 269, par. 5.

« Toutefois, il ne s'agit pas de savoir à quel point la marque est célèbre, mais de déterminer s'il existe un risque de confusion, dans l'esprit du consommateur moyen, entre la marque de United Artists et la marque que l'appelante projette d'employer en liaison avec des biens et services déterminés. Il faut répondre à cette question par la négative. Il n'existe pas de probabilité de confusion quant à la source des produits. Le facteur décisif en l'espèce est l'énorme différence qui sépare le genre de marchandises et la nature du commerce. Ce n'est pas un fossé, c'est un abîme. »²⁸⁰

La Cour a jugé notamment que les différences concernant le genre de produits et services offerts par les deux marques²⁸¹ et la nature différente du commerce des deux marques²⁸² (i.e. lorsque les produits et services des deux marques ne sont pas vendus dans le même type de magasin) pouvaient être un indice de « l'improbabilité d'une confusion ».

D'autre part, la Cour a ajouté le commentaire suivant :

« (...) Conclure en effet qu'un tel lien est suffisant en l'espèce étendrait effectivement la protection à tous les domaines d'activités imaginables. Aucun secteur n'échapperait plus à la machine de mise en marché d'Hollywood. Ce n'est pas parce que les mots qui figurent dans le titre d'un film d'Hollywood sont bien connus qu'il devient interdit à tout jamais au monde entier de les employer pour mettre en marché des biens différents. »²⁸³

La Cour d'appel fédérale a pris le soin de se distinguer des décisions antérieures en mentionnant que la plupart des conflits antérieurs avaient étendu la protection d'une marque notoire lorsqu'il existait une similarité ou un lien entre les deux marques²⁸⁴. Cependant, les juges de la majorité semblent avoir omis de se référer au passage précité de la décision *Polysar*²⁸⁵ et à la décision *Danjaq c. Zervas*²⁸⁶. Dans les deux cas, la Cour fédérale de première instance avait jugé qu'une marque de haute notoriété bénéficiait d'une protection à l'égard de biens et services non similaires.

²⁸⁰ *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, précitée, note 269, par. 50.

²⁸¹ *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, précitée, note 269, par. 26.

²⁸² *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, précitée, note 269, par. 30.

²⁸³ *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, précitée, note 269, par. 53.

²⁸⁴ Au paragraphe 44 de la décision, la Cour mentionne que la décision *Miss Universe c. Bohna* (précitée, note 270) avait établi que la demande d'enregistrement MISS NUDE UNIVERSE visait des services similaires à ceux protégés par la marque notoire MISS UNIVERSE. Au paragraphe 46, la Cour stipule : « J'ai pris connaissance d'un certain nombre d'autres affaires concernant des marques de commerce célèbres : « Coca-Cola », « Cartier » et « Wedgwood ». Dans chacune d'elles, la marque célèbre l'a emporté, mais chaque fois, on a conclu à l'existence d'un lien ou d'une similarité entre les produits ou les services. Faute d'établir un tel lien, il est très difficile de justifier toute extension des droits de propriété aux domaines du commerce qui ne touchent que de loin le titulaire de la marque de commerce. Si tel devait être le cas, ce ne sera que dans des circonstances exceptionnelles. »

²⁸⁵ *Polysar Ltée c. Gesco Distributing Ltd.*, précitée, note 267.

²⁸⁶ *Danjaq Inc. c. Zervas*, précitée, note 271.

La Cour d'appel fédérale, dans la décision *Pink Panther*, a adopté une interprétation restrictive du paragraphe 16(3) de l'Accord sur les ADPIC qui permet d'étendre la protection d'une marque notoire à des biens et services non similaires, « à condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée. ». Tel que mentionné dans la décision *Polysar*, la marque de haute notoriété bénéficie d'une protection au-delà des biens et services similaires. Il est possible d'établir un lien entre les produits d'une marque de renommée mondiale avec ceux d'une autre marque créant de la confusion. La dissidence de la Cour d'appel fédérale ne semble pas avoir tenu compte de « l'énorme différence » entre les champs d'activités des parties au litige. Selon la dissidence de la cour d'appel fédérale, le consommateur pourrait se demander si le propriétaire de la marque notoire PINK PANTHER a décidé de diversifier ses activités ou de se recycler dans les produits de beauté²⁸⁷. La décision *Pink Panther* serait encore moins justifiable si le Canada appliquait les lignes directrices de la Recommandation Commune. En effet, le sous-paragraphe 4(1)(b) de la Recommandation permet l'extension de la protection dans l'un ou l'autre des cas suivants :

- « i) l'utilisation de cette marque indiquerait un lien entre les produits ou les services pour lesquels elle est utilisée, ou pour lesquels elle fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou est enregistrée, et le propriétaire de la marque notoire, et risquerait de nuire aux intérêts de ce dernier;
- ii) l'utilisation de cette marque risque de porter atteinte au caractère distinctif de la marque notoire ou de l'affaiblir de manière déloyale;
- iii) l'utilisation de cette marque bénéficierait indûment du caractère distinctif de la marque notoire. »²⁸⁸

Les États-Unis semblent conférer une plus grande protection aux marques de haute notoriété²⁸⁹. Dans la décision *Thane Intern, Inc. v. Trek Bicycle Corp.*²⁹⁰, la Cour d'appel du 9^e Circuit a rappelé que le législateur américain a stipulé que la protection des marques notoires s'étendait aux produits et services non similaires, à condition qu'il s'agisse d'une marque de haute notoriété²⁹¹. Cependant, la simple association avec une

²⁸⁷ *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, précitée, note 269, par. 71.

²⁸⁸ Recommandation commune sur les marques notoires, art. 4(1)(b).

²⁸⁹ Dennis S. PRAHL, *op. cit.*, note 153, p. 502.

²⁹⁰ *Thane Intern, Inc. v. Trek Bicycle Corp.*, 305 F.3d 894 (9th Cir. 2002).

²⁹¹ *Thane Intern, Inc. v. Trek Bicycle Corp.*, précitée, note 290, 910-911: "The legislative history speaks of protecting those marks that have an "aura" and explains that the harm from dilution occurs "when the

marque notoire ne suffit pas pour invoquer une protection étendue²⁹². Cette position a été confirmée récemment par la Cour Suprême des États-Unis dans l'arrêt *Moseley v. Secret Catalogue, Inc.*²⁹³. La Cour Suprême a décidé que la législation américaine « requires a showing of actual dilution, rather than a likelihood of dilution »²⁹⁴. Cependant, il semble exister un courant en faveur de la preuve de la « dilution » de la marque notoire par la simple association avec une autre marque²⁹⁵.

Ajoutons que le droit communautaire européen²⁹⁶ et le droit anglais²⁹⁷ permettent aussi la protection des marques notoires à l'égard de produits et services non similaires, dans la

unauthorized use of a famous mark reduces the public's perception that the mark signifies something unique, singular, or particular" [H.R. Rep. No. 104-374, at 3 (1995); S.Rep. No. 100-515, at 7 (1988). For example, such harm occurs in the hypothetical cases of "DUPONT shoes, BUICK aspirin, and KODAK pianos", according to the legislative history. (...) It is clear, then, that for the harm envisioned by Congress to occur, a mark must have achieved enough fame that someone operating a business in a completely different industry than the mark owner could reasonably believe that the mark possesses goodwill from which he could benefit. Congress' hypothetical piano manufacturer can free ride on the aura imbued in KODAK only because potential piano buyers have positive associations with that mark. These potential piano purchasers have warm feelings for KODAK not because the piano and photography industries have any particular overlap – they do not – but because KODAK has achieved fame throughout the population at large. Because the general public, and not just those with special knowledge about photography, perceive KODAK as unique, business in all industries may be tempted to trade on KODAK's name". Voir aussi l'arrêt récent de la *Moseley v. Secret Catalogue, Inc.*, 123 S.Ct. 1115, 1124 (2003) : "(...) petitioners do not contend that the statutory protection is confined to identical uses of famous marks, or that the statute should be construed more narrowly in a case such as this. Even if the legislative history might lend some support to such a contention, it surely is not compelled by the statutory text".

²⁹² *Thane Intern, Inc. v. Trek Bicycle Corp.*, précitée, note 290, 906-907 : "The Fourth Circuit has held that there must be "a sufficient similarity between the junior and senior marks to evoke an instinctive mental association of the two by a relevant universe of consumers." *Ringling Bros.- Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. Of Travel Development* 170 F.3d 449, 458 (4th Cir. 1999) (...)"

²⁹³ *Moseley v. Secret Catalogue, Inc.*, 123 S.Ct. 1115, 1124-1125 (2003)

²⁹⁴ *Moseley v. Secret Catalogue, Inc.*, précitée, note 294, 1124. Cependant, la Cour Suprême a pris le soin d'ajouter que la preuve de « dilution » ne requiert pas la preuve de baisses des ventes ou des profits.

²⁹⁵ Jerre B. SWANN, "Dilution redefined for the year 2002", (2002) 92 *TMR* 585, 611-612. L'INTA a créé un comité visant à proposer des changements législatifs suite à la décision *Moseley v. Secret Catalogue, Inc.*: INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION, *INTA Forms Select Committee to Review Famous Trademark Law after Victoria's Secret Decision*, 2003, disponible à l'adresse électronique http://www.inta.org/press/pr2003_06.shtml.

²⁹⁶ *Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, [1999] E.T.M.R. 1, 7 (Cour de justice des Communautés Européennes), [1999] R.P.C. 117, 132: "(...) according to the case law of the Court, the more distinctive the earlier mark, the greater the risk of confusion (Sabel, paragraph 24). Since protection of a trade mark depends, in accordance with Article 4(1)(b) of the Directive, on there being a likelihood of confusion, marks with a highly distinctive character, either per se or because of the reputation they possess on the market, enjoy broader protection than marks with a less distinctive character. It follows that, for the purposes of Article 4(1)(b) of the Directive, registration of a trade mark may have to be refused, despite a lesser degree of similarity between the goods or services covered, where the marks are very similar and the earlier mark, in particular its reputation, is highly distinctive"; André R. BERTRAND, *op. cit.*, note 85, p. 496.

²⁹⁷ Trade Marks Act 1994, ss. 10(3): A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which (a) is identical with or similar to the trade mark, and (b) is used in relation to goods or

mesure où le recours visant la protection d'une marque notoire n'est pas fondé uniquement sur un « likelihood of association » avec la marque notoire²⁹⁸.

Par conséquent, si les faits de la cause *Pink Panther* avaient été évalués en fonction du droit américain, du droit communautaire européen et du droit anglais, il semble que l'utilisation de la marque PINK PANTHER par un salon de beauté aurait été susceptible de porter atteinte à la notoriété de cette marque, à condition que les faits reprochés ne correspondent pas à une simple « likelihood of association » avec la marque notoire.

La décision *Pink Panther* a malheureusement constitué un point tournant dans la protection des marques notoires au Canada. La Cour d'appel fédérale a appliqué le ratio de *Pink Panther* dans la cause *Toyota Jodsha c. Lexus Foods Inc.*²⁹⁹. Dans cette affaire, la compagnie Toyota était titulaire de la marque LEXUS en liaison avec des automobiles. Cette dernière s'opposait à l'enregistrement de la marque LEXUS par un tiers pour des produits alimentaires. La Cour fédérale a soutenu que

« l'emploi de la phrase "que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale", apparaissant aux paragraphes 6(2), (3) et (4) [de la LMC], ne signifie pas que la nature des marchandises n'est pas pertinente pour déterminer s'il y a confusion; cette phrase donne uniquement à penser que la confusion peut être engendrée par des biens qui ne sont pas de "la même catégorie générale", mais qui ont une certaine ressemblance ou un certain lien avec les marchandises en question. Le genre de biens comparés afin de déterminer s'il peut y avoir de la confusion demeure pertinent, et lorsqu'ils sont à ce point différents comme des autos et des aliments en conserve, il faut donner une importance considérable à ce facteur, ce que le juge de première instance n'a pas fait, mais ce que le registraire a fait de façon appropriée. Cette question était esquissée dans l'arrêt *Pink Panther* où la Cour a dit: "si une marque renvoie à des produits d'entretien domestique tandis que l'autre s'applique à des produits automobiles et que ces produits sont distribués dans des boutiques d'un genre différent, la probabilité que les consommateurs confondent une marque avec l'autre sera moins grande". »³⁰⁰

services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign, without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark".

²⁹⁸ *Daimlerchrysler AG v. Javid Alavi*, 2001 WL 98056, par. 88 (Ch. D.), [2001] E.T.M.R. 98, p. 1102. Voir aussi Tariq A. BALOCH, "Confused About Dilution? Daimler Chrysler v. Alavi (Merc Case)", [2001] E.I.P.R. 427, 429. Sabine CASPARIE-KERDEL, "Dilution Disguised: Has the Concept of Trade Mark Dilution made its Way into the Laws of Europe?", [2001] E.I.P.R. 185, 191.

²⁹⁹ *Toyota Jidosha kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, [2000] A.C.F. (Quicklaw) n° 1890 (C.A.F.), [2001] 2 C.F. 15, (2000) 9 C.P.R. (4th) 297.

³⁰⁰ *Toyota Jidosha kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, précitée, note 299, par. 7.

Cette interprétation de l'article 6 LMC est plus restrictive par rapport à la décision *Miss Universe c. Bohna*³⁰¹, selon laquelle il n'était pas nécessaire d'établir un lien entre les produits et services des deux marques. En l'espèce, la Cour d'appel fédérale a mis l'accent sur le fait que le mot LEXUS était déjà utilisé par d'autres entreprises, notamment *Lexus Bath Mat*, *Lexus Cleaners*, *Lexus Computer Training* et *Lexus Realty*³⁰².

La Cour fédérale de première instance s'est distinguée du jugement *Pink Panther* dans le jugement *Advance Magazine Publishers Inc. c. Masco Building Products Corp*³⁰³. En l'espèce, la marque notoire VOGUE était utilisée par un magazine de « mode haute couture » et de « décoration intérieure ». La cour a étendu la protection de cette marque aux serrures de porte et aux ferrures de porte en se référant au jugement *Polysar* qui étend la protection des marques notoires à des produits et services non similaires³⁰⁴. Toutefois, la Cour a bien pris soin de mentionner qu'elle ne contredisait pas la décision *Pink Panther* puisqu'il n'y a pas une « énorme différence » entre les produits des deux marques³⁰⁵. Toutefois, dans la décision *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutique Clicquot Ltée*³⁰⁶, la Cour fédérale de première instance a appliqué le ratio du jugement *Pink Panther*, en stipulant qu'il existait une « énorme différence » entre le vin de champagne et les vêtements pour femmes. La Cour semble avoir mis l'accent sur le fait « [qu'] il n'y a aucune indication que la demanderesse [Veuve Clicquot Ponsardin] veut extensionner ses marques de commerce à l'univers de la mode »³⁰⁷.

Par ailleurs, la controverse entourant l'étendue de la protection des marques notoires s'étend aux recours en passing off. La Cour fédérale de première instance, dans la cause

³⁰¹ *Miss Universe c. Bohna*, précitée, note 270, par. 13-14.

³⁰² *Toyota Jidosha kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, précitée, note 299, par. 8.

³⁰³ *Advance Magazine Publishers Inc. c. Masco Building Products Corp.*, précitée, note 269.

³⁰⁴ *Advance Magazine Publishers Inc. c. Masco Building Products Corp.*, précitée, note 269, 217.

³⁰⁵ *Advance Magazine Publishers Inc. c. Masco Building Products Corp.*, précitée, note 269, 219. Voir aussi la décision *Time Warner Entertainment Co., L.P. c. Everything for a Dollar Store (Canada) Inc.*, précitée, note 218, où la Commission des oppositions des marques de commerce a refusé l'enregistrement de la marque EVERYTHING FOR A LONIE TOONIE STORE, visant la vente de marchandises à rabais. La Commission a jugé que les services visés par la demande d'enregistrement faisaient chevauchement avec la marque LOONEY TUNES, qui protégeait notamment des films et des produits alimentaires.

³⁰⁶ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutique Clicquot Ltée*, [2003] A.C.F. (Quicklaw) n° 148 (C.F.P.I.).

³⁰⁷ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutique Clicquot Ltée*, précitée, note 306, par. 69.

*Vulcan Northwest c. Vulcan Ventures Corp.*³⁰⁸, a cité plusieurs décisions pour étayer sa conclusion que le recours en passing off permettait la protection d'une marque notoire, même en « l'absence de concurrence directe entre les parties »³⁰⁹. En l'espèce, la marque notoire américaine VULCAN VENTURES était utilisée « dans les secteurs de la haute technologie, du multimédia et du placement dans toute l'Amérique du Nord ». La défenderesse employait le nom VULCAN VENTURES dans le cadre de l'exploration minière. On a étendu la protection de la marque notoire même si les produits offerts étaient très différents. Toutefois, la Cour fédérale de première instance, dans la décision *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutique Cliquot Ltée*, a également refusé d'accorder un recours en passing off puisqu'il n'existait pas de connexion entre le vin de champagne et les vêtements pour femmes³¹⁰. En outre, la Cour d'appel de l'Alberta, dans la décision *Walt Disney Productions v. Triple Five Corp.*³¹¹, la Cour d'appel de l'Alberta a décidé que la notoriété de la marque américaine FANTASYLAND (utilisée dans les parcs d'amusement DISNEYLAND) ne justifiait pas l'interdiction d'utiliser ce terme avec l'exploitation d'un hôtel en Alberta. La Cour a toutefois déclaré que la marque FANTASYLAND n'était pas aussi notoire que la marque DISNEYLAND³¹². Il est donc possible de croire que la Cour d'appel de l'Alberta aurait pu attribuer une protection étendue à la marque FANTASYLAND, si celle-ci avait bénéficié d'une haute notoriété.

³⁰⁸ *Vulcan Northwest Inc. c. Vulcan Ventures Corp.*, [2001] A.C.F. (Quicklaw) n° 647 (C.F.P.I.), (2001) 12 C.P.R. (4th) 95.

³⁰⁹ *Vulcan Northwest Inc. c. Vulcan Ventures Corp.*, précitée, note 308, par. 5: « L'absence de concurrence directe entre les parties n'exclut pas la conclusion d'imitation frauduleuse. S'il existe une association établie entre un nom et une entreprise, il est suffisant, pour établir l'imitation frauduleuse, que le défendeur commence, de façon délibérée ou non, à utiliser un nom dont la similitude pourrait être remarquée par les clients de l'entreprise et semer la confusion chez eux. [*Orkin Exterminating Co. Inc. c. Pestco Co. of Canada Ltd.* (1985) 5 C.P.R. (3d) 433 (C.A. Ont.); *Sunnyside Shopping Plaza Ltd. c. Sunnyside Transmission Ltd.* (1980), 60 C.P.R. (2d) 177 (C.F.P.I.) et *Mountain Shadows Resort Ltd. v. Pemsall Enterprises Ltd.* (1973), 40 D.L.R. (3d) 231 (B.C. S.C.)]. Il n'est pas nécessaire de démontrer de confusion concrète si l'on peut établir que le risque de confusion provenant de la similitude des noms en cause est probable. Toutefois, la preuve d'incidents concrets de confusion est un bon indicateur que le critère applicable en matière de confusion est rempli [*U.S. Playing Card Co. c. Hurst* (1919), 58 R.C.S. 603 (C.S.C.)]. » (les italiques sont de nous)

³¹⁰ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutique Cliquot Ltée*, précitée, note 306, par. 89. Voir aussi la décision *Mattel U.S.A., Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2858029 Canada Inc.)*, [2002] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 35, par. 12-13 (C.O.M.C.), où la Commission des oppositions des marques de commerce a repris les jugements *Pink Panther* et *Lexus*. En l'espèce, la Commission a jugé que le lien entre les produits et services des deux marques était trop ténu : BARBIE'S, la marque attaquée, visait la protection de services de restauration, tandis la marque BARBIE visait notamment la protection de figurines. La Commission a rejeté l'argument voulant que la vente de figurines BARBIE dans des restaurant McDonald's permettait un lien de connexité entre les produits et services visés par les deux marques.

³¹¹ *Walt Disney Productions v. Fantasyland Hotel Inc.*, (1996) 67 C.P.R. (3d) 444 (Alta C.A.), [1996] A.J. (Quicklaw) n° 415.

³¹² *Walt Disney Productions v. Fantasyland Hotel Inc.*, précitée, note 311, 451-452.

Les marques notoires évoluent sur un terrain miné lorsque vient le temps de revendiquer l'étendue de la protection reflétant leur renommée. L'étendue de la protection des marques notoires au Canada est limitée depuis la décision *Pink Panther* de la Cour d'appel fédérale. Il semble que le Canada devrait modifier la Loi canadienne sur les marques de commerce de sorte que les marques notoires soient protégées du risque de confusion avec une autre marque visant des biens et services similaires ou non. En effet, à quoi bon protéger des marques notoires si l'étendue de leur protection est semblable à celle d'une marque « normale » ? La tendance jurisprudentielle pourrait éventuellement donner au Canada une mauvaise réputation aux yeux des titulaires de marques de haute renommée internationale. Mentionnons le tollé qui avait suivi une décision d'une Cour de l'Afrique du Sud qui avait radié la marque notoire McDONALD'S du registre pour non-utilisation, en dépit de la connaissance de la marque par une bonne partie de la population sud-africaine. Il semble que la plus haute Cour du pays ait renversé cette décision par la suite, notamment en raison des fortes pressions politiques et économiques exercées à l'égard de l'Afrique du Sud, suite à la décision défavorable rendue par le tribunal de juridiction inférieure. Tel que mentionné par M. Webster, cet exemple « is also a warning to other jurisdictions which do not offer adequate protection to the proprietor of well-known foreign trademarks »³¹³. Un tel scénario pourrait s'avérer possible au Canada si la tendance jurisprudentielle ne changeait pas en faveur des marques notoires. Avant que le Canada ne subisse des pressions de la part des investisseurs internationaux, le Parlement canadien devrait sérieusement songer à ajouter expressément, à l'article 6 de la loi canadienne sur les marques, une disposition précisant que la confusion à l'égard d'une marque notoire peut aller au-delà des produits et services concurrentiels. Cependant, ce niveau de protection devrait être attribué uniquement aux marques de haute renommée internationale telles que DISNEYLAND, COCA-COLA ou WINDOWS. La protection des marques notoires crée un système parallèle de protection des marques qu'il ne faut pas favoriser au détriment des systèmes traditionnels de protection des marques.

³¹³ Charles E. WEBSTER, "The McDonald's Case: South Africa Joins the Global Village", (1996) 86 *TMR* 576, 576.

D. CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE

L'adhésion du Canada au Protocole de Madrid, à l'Arrangement de Nice, au Traité sur le droit des marques et à la Recommandation commune sur les marques notoires obligerait à apporter certaines modifications à la loi canadienne sur les marques de commerce (LMC). D'autre part, certaines dispositions de la LMC et certaines interprétations jurisprudentielles ne correspondent pas nécessairement aux traités auxquels le Canada a adhéré. Cette deuxième partie visait à présenter diverses solutions permettant d'harmoniser certaines notes discordantes entre la législation canadienne et les traités internationaux en propriété intellectuelle.

Dans l'ensemble, l'adoption des traités internationaux pourrait entraîner certains changements importants à la loi canadienne sur les marques de commerce (LMC). L'adoption de l'Arrangement de Nice par le Canada serait une condition à son adhésion au Protocole de Madrid et au Traité sur le droit des marques. Dans une telle éventualité, le Canada devrait délaisser les « catégories générales » des marchandises et services au profit de la classification de Nice. L'adoption du Protocole de Madrid inciterait le Canada à diminuer considérablement les délais nécessaires à l'examen de la demande d'enregistrement. De plus, l'adhésion du Traité sur le droit des marques permettrait au Canada d'harmoniser certaines règles liées à la procédure d'enregistrement des marques. Cependant, le Canada ne pourrait plus exiger une preuve d'enregistrement de la marque à l'étranger. Enfin, l'application au Canada de la Recommandation commune sur les marques notoires permettrait une meilleure protection des marques notoires au Canada.

Cependant, il semble qu'un virage devra s'effectuer pour établir de nouvelles normes mondiales dans le domaine du droit substantif des marques de commerce. Ce changement de cap devra tenir compte de l'obligation qu'auront chaque pays et chaque organisation d'exiger la preuve d'utilisation de la marque. Or, cette notion est intimement liée à l'enregistrement, au maintien et à la radiation de la marque. Tel sera l'objet de la troisième partie du mémoire.

III. TROISIEME PARTIE : UTILISATION DE LA MARQUE DE COMMERCE

Au cours de la première partie, nous avons analysé certains instruments internationaux concernant les marques de commerce. À la deuxième partie, il a été question de la conformité de la législation canadienne par rapport aux instruments internationaux en ce qui a trait, notamment, au contenu d'une demande d'enregistrement, aux procédures d'opposition et de radiation et à la protection des marques notoires.

La troisième partie du mémoire effectuera d'abord l'analyse de l'emploi de la marque à la lumière du droit comparé et de la *Recommandation commune concernant la protection des marques et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet*. Tel que mentionné au cours de la première partie, il semble que la Recommandation commune sur l'utilisation des marques sur l'internet n'oblige pas les États membres de l'OMPI et de l'Union de Paris à modifier leur législation relativement aux critères d'emploi de la marque¹. Aucune disposition de droit international n'oblige les États membres à exiger une preuve d'emploi de la marque². L'analyse de droit comparé sera faite à la lumière du droit américain, du droit anglais et du droit canadien des marques de commerce. En effet, ces trois pays, de tradition de Common law, fondent l'enregistrement et le maintien de la protection d'une marque sur son emploi. Il sera suggéré de modifier l'article 4 de la loi canadienne sur les marques de commerce et d'y incorporer certains éléments du droit américain et du droit anglais. Ajoutons que l'analyse de droit comparé visera plus particulièrement la preuve d'emploi d'une marque de produits par le biais de la publicité.

En deuxième lieu, puisqu'il semble que le Canada devrait procéder à une modification de certains de ses recours fondés sur la preuve d'emploi d'une marque, une analyse de droit

¹ Voir la page 54 du mémoire (première partie).

² *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, art. 5(C)(1) et 6quinquies(C); *Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*, Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, art. 19(1); *Traité sur le droit des marques*, art. 3(6); OMPI, *Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet (avec les notes explicatives)*, 2001, p. 4, disponible à l'adresse électronique http://www.OMPI.org/about-ip/fr/index.html?wipo_content_frame=/about-ip/fr/development_iplaw/index.htm.

comparé avec les législations des États-Unis et du Royaume-Uni laissera apparaître l'existence de moyens plus efficaces pour « balayer » du registre les marques non utilisées depuis un certain temps. Cependant, les modifications proposées ne devraient pas entraîner l'abrogation des recours fondés sur l'emploi antérieur de la marque au Canada.

Cette troisième partie sera donc divisée en deux sections principales. Tout d'abord, il y sera question de l'emploi de la marque aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada et de la conformité de lois respectives de ces pays à la *Recommandation commune concernant la protection des marques sur l'internet*. Ensuite, une analyse de droit comparé sera effectuée entre ces trois pays par rapport aux recours en opposition ou en radiation fondés sur la non-utilisation ou sur l'utilisation antérieure d'une marque.

A. EMPLOI DE LA MARQUE

Cette section aura pour objet l'analyse du droit américain, du droit anglais et du droit canadien en ce qui a trait aux critères d'utilisation des marques de produits et des marques de services. L'analyse de la conformité à la *Recommandation commune concernant la protection des marques sur l'internet* sera faite dans le cadre de l'étude de droit comparé. Certaines suggestions seront proposées pour mieux harmoniser la législation canadienne avec celle de ces pays.

1. Emploi de la marque aux États-Unis

Aux États-Unis, une marque déposée au registre fédéral doit être « utilisée dans le commerce » (« used in commerce »). Cependant, les règles d'utilisation de la marque varient selon qu'il s'agit de produits ou de services. Il sera donc traité des spécificités du droit américain en ce qui concerne l'utilisation d'une marque de produits ou de services.

L'article 1127 du US Code³ stipule qu'une marque de produits est réputée employée dans le commerce (used in commerce) lorsque les conditions suivantes ont été respectées: la

³ 15 U.S.C. § 1127: "(...) For purposes of this chapter, a mark shall be deemed to be in use in commerce—

marque est apposée (affixed) sur les produits ; dans le cas de produits en vrac, la marque peut être inscrite sur le récipient du produit en question ; les produits visés par la marque doivent aussi faire l'objet de transport entre plusieurs États des États-Unis. Les États-Unis n'acceptent pas de preuve non significative (token sale) pour établir l'emploi d'une marque de produits. Cependant, la mise en marché (test market) peut constituer l'emploi d'une marque de produits⁴.

Le Trademark Trial and Appeal Board (T.T.A.B.) a souvent décidé que la simple publicité d'un produit ne constitue pas un emploi de la marque⁵. Cependant, la Cour d'appel du 11^e Circuit a mentionné récemment, dans la cause *Planetary Motion, Inc. v. Techplosion, Inc.*⁶, que les tribunaux doivent prendre en considération toutes les circonstances pour déterminer l'emploi d'une marque de produits. Par exemple, la promotion et la publicité intensives du produit peuvent constituer un emploi d'une marque de produits⁷. En outre, il a été jugé, dans la décision *Lands' End, Inc. v. Manbeck*⁸, que la publicité d'une marque de produits dans un catalogue pouvait

(1) on goods when-- (A) it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and (B) the goods are sold or transported in commerce, and

(2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services."

⁴ J. Thomas McCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, (Fourth Edition), Deerfield, IL, Clark Boardman Callaghan, 2003, §19:110 –Legislative history.

⁵ J. Thomas McCARTHY, *op. cit.*, note 4, § 16:28 – When is a Trademark « affixed »?

⁶ *Planetary Motion, Inc. v. Techplosion, Inc.*, 261 F.3d 1188, 59 U.S.P.Q.2d 1894 (11th Cir. 2001).

⁷ *Planetary Motion, Inc. v. Techplosion, Inc.*, précitée, note 6, 1995-1196: "Courts generally must inquire into the activities surrounding the prior use of the mark to determine whether such an association or notice is present. (...) Under the "totality of circumstances" analysis, a party may establish "use in commerce" even in the absence of sales. "Although evidence of sales is highly persuasive, the question of use adequate to establish appropriation remains one to be decided on the facts of each case..." *New West*, 595 F.2d at 1200 (quoting *Mendes*, 190 F.2d at 418). The court in *New West* recognized that "mere advertising by itself may not establish priority of use," but found that promotional mailings coupled with advertiser and distributor solicitations met the *Mendes* "public identification" ownership requirement. 595 F.2d at 1200. Thus, contrary to Appellant's assertions, the existence of sales or lack thereof does not by itself determine whether a user of a mark has established ownership rights therein. Compare *Marvel Comics Ltd. v. Defian*, 837 F. Supp. 546, 549 (S.D.N.Y. 1993) (finding announcement of "Plasmer" title to 13 million comic book readers and promotion at annual trade convention sufficient to establish trademark ownership rights, notwithstanding lack of any sales) with *Warnervision Entm't Inc. v. Empire of Carolina Inc.*, 915 F. Supp. 639, 645-46 (S.D.N.Y.) (finding toy manufacturer's promotional efforts insufficient to establish priority of use where only a few presentations were made to industry buyers, even though one resulted in a sale to a major toy retailer) *aff'd in part, vacated in part*, 101 F.3d 259 (2d Cir. 1996)."

⁸ *Lands' End, Inc. v. Manbeck*, 797 F.Supp. 511, 24 U.S.P.Q. 2d 1314 (E.D. Va. 1992).

constituer un emploi de la marque, sous réserve des conditions suivantes : une représentation du produit visé doit être incluse dans le catalogue ; la marque doit être apposée près de la représentation du produit ; le catalogue doit fournir les renseignements nécessaires pour procéder à une commande par téléphone ou par courrier⁹. Par exemple, si cette décision prévalait au Canada, la publicité des produits MASTERCRAFT publiée dans le catalogue de CANADIAN TIRE constituerait un emploi de la marque, puisque le catalogue en question prévoit, à toutes les pages, la possibilité de procéder à des commandes par téléphone et en ligne. Les publicités télédiffusées pourraient aussi constituer un emploi d'une marque de produits, à condition qu'elles soient conformes aux conditions suivantes: durant le clip publicitaire, la marque doit être étroitement liée aux produits visés ; le clip publicitaire doit permettre au consommateur d'identifier le produit ; la publicité télédiffusée doit aussi inclure les renseignements utiles pour commander le produit mentionné dans la publicité¹⁰. Cependant, « the important fact in the instant case is that the goods are shown either immediately before or immediately after the mark is displayed »¹¹.

Le droit américain offre aussi une avenue intéressante dans le cas de l'emploi des marques de produits sur l'internet. La Cour d'appel du 11^e Circuit a décidé que la distribution du logiciel COOLMAIL par téléchargement via un site web constituait un emploi d'une marque de produits¹². Dans une autre cause, la Cour d'appel du 5^e Circuit a énoncé récemment que le nom de domaine du défendeur, identique à la marque du demandeur, constituait un emploi de la marque. En effet, le nom de domaine du défendeur empêchait un certain nombre d'internautes d'avoir accès au site web du titulaire de la marque, ce qui portait atteinte aux activités économiques de ce dernier¹³. La

⁹ Le paragraphe 904.06(a) du *Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)* - 3d Edition a repris le ratio du jugement *Lands' End, Inc. v. Manbeck*, précité, note 8.

¹⁰ J. Thomas McCARTHY, *op. cit.*, note 4, § 16:32.1 – Television infomercial uses.

¹¹ *In re Hydron Technologies, Inc.*, 51 U.S.P.Q.2d 1531, 1534, 1999 WL 813992 (T.T.A.B., 1999).

¹² *Planetary Motion, Inc. v. Techplosion, Inc.*, précitée, note 6, 1996-1997.

¹³ *E. & J. Gallo Winery v. Spider Webs Ltd.*, 286 F.3d 270, 275, 62 U.S.P.Q.2d 1404, 1408 (5th Cir. 2002): « (...) at least two other courts have found that when a defendant registers a domain name that is identical to someone else's trademarked name and thereby impacts the trademark owner's business by preventing internet users from reaching the trademark owner's own web site this impacts the trademark owner's business and is a use "in connection" with goods and services. » *People for the Ethical Treatment of Animals v. Doughney*, 113 F.Supp.2d 915, 919 (E.D. Va.2000) ("PETA") (citing *Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci*, 42 U.S.P.Q.2d 1430, 1435 (S.D.N.Y.1997)) ("[I]t is likely to prevent Internet users from reaching [PETA]'s own Internet web site. The prospective users of [PETA]'s services

Cour d'appel du 6^e Circuit a décidé que le nom de domaine d'un défendeur, similaire à la marque de commerce du demandeur, constituait un emploi « in commerce » de la marque de commerce du demandeur, puisque le site web du défendeur affichait des bandes-annonces publicitaires¹⁴. Cependant, la simple publicité sur un site web ne peut pas constituer, à elle seule, une preuve d'utilisation d'une marque¹⁵. L'approche américaine semble être conforme à la vision proposée par la *Recommandation commune concernant la protection des marques et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet*, puisqu'elle favorise « l'incidence commerciale », aux États-Unis, des marques affichées sur l'internet¹⁶. La Recommandation commune énonce que l'emploi d'une marque au sein d'un État membre est déterminé par « l'incidence commerciale » de la marque dans ce pays.

Ajoutons qu'il est plus facile de prouver l'utilisation d'une marque de services que l'emploi d'une marque de produits aux États-Unis. Les marques de services peuvent être utilisées par le biais de la publicité, dans la mesure où les services sont exécutés « in commerce »¹⁷ dans plusieurs États des États-Unis ou aux États-Unis et à l'étranger¹⁸. En

who mistakenly access Defendant's web site may fail to continue to search for [PETA]'s own home page, due to anger, frustration, or the belief that the Plaintiff's home page does not exist.' "). » Voir aussi la décision *Playboy Enterprises, inc. v. Universal Tel-A-Talk, inc.*, 1998 WL 767440, *4 (E.D.Pa), où la Cour a décidé que l'apposition de la marque PLAYBOY sur un site web payant pour adultes constituait l'utilisation de la marque « in commerce ».

¹⁴ *The Taudman Company v. Webfeats*, 2003 WL 255720, *4 (6th Cir., 2003) : "Although Mishkoff claims his intention in creating his website was non-commercial, the proper inquiry is not one of intent. *Daddy's Junky Music Stores, Inc. v. Big Daddy's Family Music Center*, 109 F.3d 275, 287 (6th Cir.1997). In that sense, the Lanham Act is a strict liability statute. See *Hard Rock Café Licensing Corp. v. Concession Servs., Inc.*, 955 F.2d 1143, 1152 n. 6 (7th Cir.1992). If consumers are confused by an infringing mark, the offender's motives are largely irrelevant. *Wynn Oil Co. v. Thomas*, 839 F.2d 1183, 1188 (6th Cir.1988) (citing *Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co.*, 799 F.2d 867, 875 (2d Cir.1986)). We believe the advertisements on Mishkoff's site, though extremely minimal, constituted his use of Taubman's mark "in connection with the advertising" of the goods sold by the advertisers. This is precisely what the Lanham Act prohibits."

¹⁵ Brian G. GILPIN, « Trademarks in Cyberspace: Fulfilling the "Use" Requirement Through the Internet », (1996) 78 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 830, 837: "While the trademark is accessible by the entire Web community, inclusion in a Web page alone does not provide sufficient use to acquire rights in all jurisdictions that have access to the trademark." Voir aussi *Zippo Mfg. Co. v. Zippo Dot Com, Inc.*, 952 F.Supp. 1119, 1124 (W.D.Pa. 1997) : "A passive Web site that does little more than make information available to those who are interested in it is not grounds for the exercise [of] personal jurisdiction".

¹⁶ *Recommandation commune concernant la protection des marques et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet*, (ci-après citée « Recommandation commune concernant la protection des marques sur l'internet »), art. 2.

¹⁷ 15 U.S.C. § 1127, "use in commerce". Voir aussi J. Thomas McCARTHY, *op. cit.*, note 4, § 19:83 – Use of mark in commerce to identify services : "The manner of use sufficient to support registration of a service mark is far broader in scope than that for a trademark. Use sufficient to support service mark registration includes such things as business cards, stationery, circulars, brochures, invoices, direct mailing pieces,

outre, on a statué que l'utilisation d'une marque de commerce à des fins politiques constituait un emploi « in commerce »¹⁹. La publicité d'une marque de services peut être considérée comme un emploi même lorsque le service en question est accessoire à un produit. Cependant, "the activity performed must be qualitatively different from anything necessarily done in connection with the sale of the applicant's goods or the performance of another service"²⁰. Le consommateur ne doit pas s'attendre à recevoir le service lorsqu'il achète le produit en question²¹. Par exemple, un vendeur de produits chimiques a pu enregistrer une marque de services visant l'entretien et la réparation de réservoirs, puisqu'il ne s'agissait pas d'activités « merely incidental to the sale of (...) chemicals »²².

La jurisprudence américaine concernant l'utilisation d'une marque de services sur l'internet semble être conforme à la *Recommandation commune concernant la protection des marques et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet*, qui considère « l'incidence commerciale » d'une marque comme un facteur déterminant pour établir l'utilisation de la marque dans un État membre²³. Le Federal Circuit a stipulé récemment, dans la décision *On-Line Careline, Inc. v. America Online, Inc.*²⁴, que l'affichage de la marque ONLINE TODAY sur le « on-screen menu » destiné aux

advertisements, store signs and almost every type of printed matter. The mere announcement of a future service is not evidence of use as a service mark. Advertising specimens must relate to a service that has been offered to the public prior to filing a use-based application."

¹⁸ 15 USC § 1127, "use in commerce"; J. Thomas McCARTHY, *op. cit.*, note 4, § 19:103 – Nature of use necessary to support a service mark registration.

¹⁹ *United We Stand America, Inc. v. United We Stand, America New York Inc.*, 128 F.3d 86, 91 (2d Cir., 1997) : « A political organization that adopts a platform and endorses candidates under a trade name performs the valuable service of communicating to voters that it has determined that the election of those candidates would be beneficial to the objectives of the organization. Thus voters who support those objectives can support the endorsed candidates with some confidence that doing so will advance the voters' objectives. If different organizations were permitted to employ the same trade name in endorsing candidates, voters would be unable to derive any significance from an endorsement, as they would not know whether the endorsement came from the organization whose objectives they shared or from another organization using the same name. Any group trading in political ideas would be free to distribute publicity statements, endorsements, and position papers in the name of the "Republican Party," the "Democratic Party," or any other. The resulting confusion would be catastrophic; voters would have no way of understanding the significance of an endorsement or position taken by parties of recognized major names. The suggestion that the performance of such functions is not within the scope of "services in commerce" seem to us to be not only wrong but extraordinarily impractical for the functioning of our political system.»

²⁰ USPTO, *Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) – 3d Edition*, (rev. June 2002), §1301.01(a) - Criteria for Determining What Constitutes a Service, disponible à l'adresse électronique <http://www.uspto.gov/web/offices/tac/tmep/>.

²¹ J. Thomas McCARTHY, *op. cit.*, note 4, §19:89 – Ancillary services.

²² *In re Betz Paperchem, Inc.*, 1984 WL 63026, 222 U.S.P.Q. 89 (T.T.A.B., 1984).

²³ *Recommandation commune concernant la protection des marques sur l'internet*, art. 2

²⁴ *On-Line Careline, Inc. v. America Online, Inc.*, 229 F.3d 1080, 56 U.S.P.Q.2d 1471 (Fed. Cir. 2000).

usagers du service d'accès internet constituait un emploi de la marque de services²⁵. D'autre part, la publicité d'une marque sur un site web ne peut pas constituer, à elle seule, une preuve d'utilisation d'une marque²⁶.

Le Canada devrait porter une attention particulière à certains principes du droit américain en regard de l'utilisation des marques de commerce. La publicité est un élément primordial pour faire connaître les marques et maintenir une fidélité auprès de la clientèle. L'influence croissante de la publicité sur les habitudes de consommation est déterminante pour maintenir le succès d'une marque. Par exemple, les campagnes publicitaires agressives de la marque GAP KIDS ont fait de cette marque une référence pour les vêtements pour enfants. Il serait donc intéressant de considérer la publicité intensive comme un facteur pouvant établir l'utilisation d'une marque de produits ou de services. D'autre part, l'approche américaine est particulièrement intéressante en ce qui a trait à l'utilisation d'une marque par le biais de l'internet. En effet, la jurisprudence américaine considère qu'une marque diffusée sur internet est employée aux États-Unis, dès lors que la diffusion a une « incidence commerciale » dans ce pays. Cette position semble conforme à la *Recommandation commune concernant la protection des marques et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet*²⁷.

Passons maintenant à l'analyse de l'emploi des marques de commerce au Royaume-Uni.

2. Emploi de la marque au Royaume-Uni

Le droit anglais est plus permissif que le droit américain lorsque vient le temps de déterminer les conditions préalables à l'emploi d'une marque. En effet, le Royaume-Uni ne distingue pas les conditions préalables à l'utilisation d'une marque de produits ou

²⁵ *On-Line Careline, Inc. v. America Online, Inc.*, précitée, note 24, 1088: "Because it found that AOL had provided its users with "access" to its service through on-screen menu items, the TTAB determined that AOL had used the ONLINE TODAY mark in accordance with the registration, and hence did not abandon the mark."

²⁶ Brian G. GILPIN, *loc. cit.*, note 15, 837. Voir aussi *Zippo Mfg. Co. v. Zippo Dot Com, Inc.*, précitée, note 15, 1124.

²⁷ Voir les pages 54 à 56 du mémoire (première partie).

d'une marque de services. Le paragraphe 10(4) du Trade Mark Act²⁸ mentionne qu'une marque est utilisée dans l'une des situations suivantes : la marque est apposée sur les marchandises visées ; des produits ou services sont offerts ou exposés à côté d'une bannière de la marque; la marque est affichée dans des publicités. Dans la décision *R. v. BUD and Budweiser Budräu Trade Marks*²⁹, la Chancery Division a appliqué le paragraphe 10(4) du Trade Mark Act et a décidé que l'emploi d'une marque de produits n'était pas restreint à l'apposition de la marque sur les produits visés par l'enregistrement³⁰. D'autre part, la Chancery Division a mentionné, dans la décision *La Mer Technology Inc. v. Laboratories Goemar SA*³¹:

“(...) Where the use is not actually on the goods or the packaging (for instance it is in advertisement) then one must further inquire whether that advertisement was really directed at customers here. For then, the place of use is also called into question, as in *Euromarket*.”³²

Enfin, la Court of Appeal a décidé, dans la cause *R. v. 800-Flowers Trade Mark*³³, que la publicité d'une marque de commerce, par le biais d'une ligne téléphonique ou d'un site web, constituait un élément de preuve d'emploi de la marque seulement si la publicité visait la clientèle au Royaume-Uni. La Cour a aussi pris en considération le fait que le titulaire de la marque en question n'avait pas de place d'affaires au Royaume-Uni et que les services n'étaient pas exécutés dans ce pays³⁴. Cette position semble conforme à la

²⁸ *Trade Marks Act 1994*, 1994 Chapter c. 26 (ci-après citée “Trade Marks Act 1994”), ss. 10(4): For the purposes of this section a person uses a sign if, in particular, he-

(a) affixes it to goods or the packaging thereof;

(b) offers or exposes goods for sale, puts them on the market or stocks them for those purposes under the sign, or offers or supplies services under the sign; (...)

(d) uses the sign on business papers or in advertising.

²⁹ *R. v. BUD and Budweiser Budräu Trade Marks*, 2001 WL 1476193, [2002] R.P.C. 38 (Ch D).

³⁰ *R. v. BUD and Budweiser Budräu Trade Marks*, précitée, note 29, par. 44: “The Act does not draw a distinction between different types of usage. Section 46, as with many other sections of the Act, refers to use “in relation to” the goods or services for which it is registered. As is made plain by section 10(4) in the context of infringement, use by affixing the mark to goods is but one of the uses to which a trade mark can be put. Use of the sign on business papers or on advertising is just as material a use as the use on the goods.”. Propos confirmés par la Court of Appeal dans *Budejovicky Budvar Narodni Podnik v. Anheuser-Busch Inc*, 2002 WL 31413920, par. 38 (Court of Appeal – Civil Division).

³¹ *La Mer Technology Inc v. Laboratories Goemar SA*, 2001 WL 1479827, [2002] E.T.M.R. 34 (Ch. D.).

³² *La Mer Technology Inc v. Laboratories Goemar SA*, précitée, note 31, par. 29. Voir aussi *Euromarket Designs Incorporated v. Peters and another* [2000] E.T.M.R. 1025, 1030-1031 et 1033-1035 (Ch D).

³³ *R. v. 800-Flowers Trade Mark*, [2002] F.S.R. 12 (Court of Appeal).

³⁴ *R. v. 800-Flowers Trade Mark*, précitée, note 33, par. 100: “(...) I reject as unreal the submission that a telephone call from the U.K. to the applicant's U.S. telephone number necessarily involves a use of the mark in the U.K. Nor, in my judgment, is the evidence (such as it is) concerning the applicant's Internet website sufficient to justify the conclusion that accessing the website amounts to use of the mark at the point of access. In any event, the evidence does not disclose the extent to which the website has in fact been

Recommandation commune concernant la protection des marques et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet. Cet instrument international suggère aux États membres de reconnaître l'emploi d'une marque diffusée sur l'internet lorsque la diffusion a une « incidence commerciale » dans leur juridiction³⁵.

Le Canada devrait s'inspirer du droit anglais en ce qui concerne l'utilisation d'une marque de produits ou de services à l'aide de la publicité. En effet, la publicité fait partie intégrante de la stratégie de vente des produits et services visés par la marque. La société de consommation, telle qu'elle existe en Europe et en Amérique du Nord, exige un battage médiatique constant pour maintenir l'attention du public sur les produits et services protégés par la marque. Par conséquent, il semble que la publicité devrait être considérée comme un élément de preuve d'emploi d'une marque de produits ou de services.

D'autre part, l'approche du droit anglais par rapport à l'utilisation d'une marque dans le contexte de l'internet est très intéressante. Il semble raisonnable de pouvoir considérer la publicité d'une marque sur un site web comme un élément de preuve d'emploi, à condition que le site en question cible la clientèle du pays visé et que les produits ou services soient offerts dans ce pays. Autrement, il serait trop facile d'invoquer l'utilisation d'une marque à l'aide de la publicité qui lui serait faite sur un site web ne visant pas la clientèle de ce pays.

3. Emploi de la marque au Canada

Au Canada, la définition d'emploi de la marque n'est pas la même pour les produits et les services visés par une demande d'enregistrement. Le paragraphe 4(1) de la loi canadienne sur les marques de commerce³⁶ énonce qu'une marque est « réputée employée » avec des marchandises si, « au moment du transfert », la marque est apposée sur la marchandise

accessed from the U.K. The applicant has never had a place of business in the U.K.; the services which it provides are performed outside the U.K.; and, so far as the evidence goes, the only piece of advertising directed specifically at the U.K. is the one advertisement in the Independent newspaper to which I referred earlier.”

³⁵ *Recommandation commune concernant la protection des marques sur l'internet*, art. 2.

³⁶ *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 4(1) (ci après citée « LMC »).

visée par l'enregistrement. Pour être considérée comme un emploi de la marque, la marchandise doit être transférée « dans le cours normal du commerce ».

Prenons, par exemple, le cas de l'achat d'une bouteille FRUTOPIA à partir d'une machine distributrice. Au moment du transfert du produit, le consommateur voit la marque FRUTOPIA inscrite sur la bouteille de verre. Il y a donc emploi de la marque de produits au sens du paragraphe 4(1) LMC³⁷. Reprenons l'exemple d'une autre façon : le consommateur voit une bannière FRUTOPIA vantant les mérites de cette boisson. Puisqu'il n'achète pas de produits FRUTOPIA lorsqu'il voit la bannière, ce moyen de publicité ne constitue pas, à lui seul, un emploi de la marque de produits. En effet, le paragraphe 4(1) de la LMC et la jurisprudence canadienne ne considèrent pas que la publicité d'une marque de produits constitue une preuve d'emploi³⁸. On a aussi jugé qu'une marque de marchandises n'était pas utilisée lorsqu'elle était apposée sur un prospectus agissant à la fois comme « annonce et bon de commande »³⁹. Par exemple, la publicité des produits MASTERCRAFT publiés dans le catalogue de CANADIAN TIRE

³⁷ *Riches, McKenzie & Herbert c. Pepper King Ltd.*, (2000) 8 C.P.R. (4th) 471, 478 (C.F.P.I.): "I am satisfied that the registrant Pepper King Ltd. did not meet the onus compelled by section to establish (...) that the invoices bearing the mark "VOLCANO" met the statutory requirements of subsection 4(1) of the Act, i.e. establishing that, at the time of transfer, the purchaser had notice of association between the mark and the wares".

³⁸ *Clairol Int'l Corp. et al. c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al.*, (1968) 55 C.P.R. 176, 190 (Cour de l'Échiquier), [1968] 2 Ex. C.R. 552, par. 28 : "Pausing here it is, I think, apparent that the presence of the plaintiffs' marks on the defendants' packages is a use of those marks "in association with" the wares in the defendants' packages within the meaning of s. 4(1) because, and as I see it, simply because it is marked on the packages. The purpose for which it is there is, I think, irrelevant on this point which, as I read s. 4, raises only the question of association or no association and states that association is to be deemed to exist in the three defined cases. To my mind, however, the presence of the plaintiffs' marks on the comparative shade charts of the defendants' brochures is not a use of such marks within the meaning of s. 4(1) since the brochures are neither the wares themselves nor the packages in which the wares are distributed and nothing that I would regard as notice to any person purchasing the defendants' wares of any association of the plaintiffs' marks with those wares, so far as I am aware, ever occurs in any use to which the brochure or its chart can be put at the time of the transfer of the property or possession of the defendants' goods to their purchaser." Propos repris dans les décisions suivantes : *J.C. Penney Co. c. Gaberdine Clothing Co.*, (2001) 16 C.P.R. (4th) 151, 172-173 (C.F.P.I.), [2001] F.C.J. (Quicklaw) n° 1845, par. 75; *Cie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. C.A.W.-Canada*, (1996) 71 C.P.R. (3d) 348, 360-361 (C.F.P.I.), [1997] 2 F.C. 306, par. 27-28; *Fibergrid Inc. c. Precisioneering Ltd.*, (1991) 35 C.P.R. (3d) 221, 233-234 (C.F.P.I.); *Parker-Knoll Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1977) 32 C.P.R. (2d) 148, 151 (C.F.P.I.), [1977] A.C.F. (Quicklaw) n° 106, par. 4. Voir aussi *Boutique Limité Inc. c. Limco Investments, Inc.*, (1998) 84 C.P.R. (3d) 164, 169 (C.A.F.), [1998] A.C.F. (Quicklaw) n° 1419, par. 18; *Syntex c. Apotex*, [1984] 2 C.F. 1012, 1020-1021 (C.A.), (1984) 1 C.P.R. (3d) 145, 151-152.

³⁹ *Syntex c. Apotex*, précitée, note 38, 1020. Propos repris par les décisions suivantes : *Pro-C Ltd. c. Computer City, Inc.*, (2001) 14 C.P.R. (4th) 441, 446 (Ont. C.A.), [2001] 55 O.R. (3d) 583, par. 14; *Fibergrid Inc. c. Precisioneering Ltd.*, précitée, note 38, 233.

ne constituerait pas un emploi de la marque, même si le catalogue en question prévoit, à toutes les pages, la possibilité de procéder à des commandes par téléphone et en ligne.

Toutefois, il semble que certains jugements relativement récents aient pris en considération la publicité pour établir l'emploi d'une marque de produits. Dans la décision *Boutiques Progolfe Inc. c. Canada*⁴⁰, la Cour d'appel fédérale a décidé que la publicité d'une marque de produits est un élément permettant de prouver la continuité de l'emploi de la marque⁴¹. La Cour Fédérale de première instance, dans la décision *J.C. Penney Co. c. Gaberdine Clothing Co.*⁴², a décidé qu'une marque de produits était utilisée en prenant en considération, notamment, le fait que la marque était publiée dans un catalogue distribué en milliers d'exemplaires au Canada⁴³. Les récents développements jurisprudentiels semblent ouvrir la porte à la publicité d'une marque de produits comme de preuve dans le cas de l'emploi d'une marque.

Cependant, il semble que la simple publicité d'une marque de produits sur un site web ne constitue pas une preuve d'emploi. En effet, la Cour d'appel de l'Ontario, dans la décision *Pro-C Ltd. c. Computer City, Inc.*⁴⁴ a décidé qu'un site web passif, créé uniquement à des fins publicitaires, ne constituait pas un emploi d'une marque de produits. La Cour d'appel de l'Ontario a mentionné que l'affichage d'une marque sur un site web pouvait constituer une utilisation d'une marque de produits, à la condition que le site web serve au « transfert de propriété », conformément aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi⁴⁵. Ajoutons que la Commission des oppositions a décidé récemment qu'une marque de produits est utilisée lorsqu'elle figure sur un site web permettant la vente des produits en question⁴⁶. Il en est de même lorsqu'une marque figure à l'écran d'un

⁴⁰ *Boutiques Progolfe Inc. c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, (1993) 54 C.P.R. (3d) 451 (C.A.F.), [1993] F.C.J. (Quicklaw) n° 1363.

⁴¹ *Boutiques Progolfe Inc. c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, précitée, note 40, 471: "I agree with the trial judge that mere advertising alone cannot prove use of a trade mark. However, like the evidence of sales subsequent to the notice, the advertising may in my view be used to prove continuity of use".

⁴² *J.C. Penney Co. c. Gaberdine Clothing Co.*, précitée, note 38.

⁴³ *J.C. Penney Co. c. Gaberdine Clothing Co.*, précitée note 38, 178-179.

⁴⁴ *Pro-C Ltd. c. Computer City, Inc.*, précitée, note 39.

⁴⁵ *Pro-C Ltd. c. Computer City, Inc.*, précitée, note 39, 446-447.

⁴⁶ *Law Office of Philip B. Kerr c. Face Stockholm, Ltd.*, (2001) 16 C.P.R. (4th) 105, 107-108 (C.O.M.C.), [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 121, par. 5-8; *Time Manager International A/S (Re)*, [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 231, par. 14-15 (C.O.M.C.).

utilisateur au moment du téléchargement des mises à jour (updates) d'un logiciel⁴⁷. La jurisprudence canadienne semble conforme à la *Recommandation commune concernant la protection des marques et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet*, en vertu de laquelle la diffusion d'une marque sur l'internet constitue l'emploi d'une marque, dans un État membre, lorsque la diffusion a une « incidence commerciale » dans la juridiction de l'État membre⁴⁸.

La preuve de l'utilisation d'une marque « de services » semble plus facile à démontrer. Le paragraphe 4(2) LMC énonce qu'une marque de services est « réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services ». La Cour d'appel fédérale a jugé, dans la décision *Gesco Industries, Inc. c. Sim & McBurney*⁴⁹, que le législateur n'a pas imposé aux marques de services l'exigence qu'elles soient employées « dans la pratique normale du commerce », « lors d'un transfert de propriété »⁵⁰. Cependant, il existe une autre tendance jurisprudentielle voulant que l'utilisation d'une marque de services doive avoir un caractère commercial⁵¹. D'autre part, il est utile de préciser que les « services » prévus au paragraphe 4(2) de la Loi incluent ceux qui sont « accessoire(s) à la vente de biens ». Dans l'affaire *Gesco*, la Cour d'appel fédérale a reconnu que la marque STAINSHIELD était une marque de services, puisqu'elle avait pour objet une « solution anti-taches » pour des tapis fabriqués par l'entreprise GESCO⁵².

⁴⁷ *Speedware Corp. Inc. (Re)*, [1999] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 63, par. 15 (C.O.M.C.): "If the registrant had shown that the trade-mark appeared on the end user screen when the updates were received by such end users, then I would have been prepared to conclude that logically the trade-mark had to have appeared on the updates in Canada and that it so appeared when the product was electronically exported from Canada."

⁴⁸ *Recommandation commune concernant la protection des marques sur l'internet*, art. 2.

⁴⁹ *Gesco Industries, Inc. c. Sim & McBurney*, [2000] A.C.F. (Quicklaw) n° 1766. (2000) (C.A.F.), 9 C.P.R. (4th) 480.

⁵⁰ *Gesco Industries, Inc. c. Sim & McBurney*, précitée, note 49, par. 9 : "En revanche, aux termes du paragraphe 4(1), pour qu'une marque de commerce soit réputée employée en liaison avec des marchandises, un certain nombre de conditions doivent être remplies: au moment du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises, la marque de commerce est-elle employée? Cet emploi se fait-il dans le cours normal des affaires et la marque est-elle apposée sur les marchandises ou les emballages? Le législateur n'a pas imposé ces restrictions ou conditions à la présomption d'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises."

⁵¹ *Cie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. C.A.W.-Canada*, précitée, note 38, 367-368; *British Columbia Automobile Assn v. O.P.E.I.U., Local 378, BC Automobile Association*, (2001) 10 C.P.R. (4th) 423, 462-464 (B.C.S.C.), [2001] B.C.J. (Quicklaw) n° 151, par. 151-155; *Bell ExpressVu Ltd. Partnership c. Tedmonds & Co. Inc.*, [2001] O.J. (Quicklaw) n° 1558, par. 43 (Ont. S.C.J.).

⁵² *Gesco Industries, Inc. c. Sim & McBurney*, précitée, note 49, par. 10-11. Voir aussi *Renaud Cointreau & Co. c. Cordon Bleu International Ltd.*, (2000) 11 C.P.R. (4th) 95, 100 (C.F.P.I.), [2000] A.C.F. (Quicklaw)

D'autre part, la publicité d'une marque de services constitue un emploi de la marque dans la mesure où les services ont été exécutés au Canada⁵³ ou peuvent être exécutés au Canada⁵⁴. Plusieurs décisions ont mentionné que la publicité dans les journaux et magazines circulant au Canada⁵⁵ ou que la publicité télédiffusée au Canada⁵⁶ constituait

n° 882 par. 27, conf. par *Renaud Cointreau & Co. c. Cordon Bleu International Ltd*, (2002) 18 C.P.R. (4th) 415, 416 (C.A.F.), [2002] A.C.F. (Quicklaw) n° 143, par. 1-2; *Société nationale des chemins de fer français c. Venice Simplon-Orient-Express Inc.*, (2000) 9 C.P.R. (4th) 443, 447 (C.F.P.I.), [2000] A.C.F. (Quicklaw) n° 1897, par. 9; *Kraft Limited c. Registrar of Trade Marks*, (1984) 1 C.P.R. (3d) 457, 461 (C.F.P.I.): "The basic requirement of a trade mark with respect to services, then, is that it "distinguish" ... services ... performed by [a person] from those ... performed by others ...". It is this definition which brings within the scope of the Act trade marks with respect to services. I can see nothing in this definition to suggest that the "services" with respect to which a trade mark may be established are limited to those which are not "incidental" or "ancillary" to the sale of goods". Cette position semble différente de l'approche américaine selon laquelle une marque de services ne doit pas être « merely incidental » à la vente de produits. Voir les pages 6 et 7 de la troisième partie du mémoire.

⁵³ *Canadian Kennel Club v. Continental Kennel Club*, (1997) 77 C.P.R. (3d) 470, 472 (C.F.P.I.), [1997] A.C.F. (Quicklaw) n° 1728, par. 3-4 (C.F.P.I.); *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Limited et John Van Edmond Beachcroft Hawthorne*, (1981) 56 C.P.R. (2d) 44, 57 (C.F.P.I.), [1982] 1 C.F. 638, par. 39; *Parker-Knoll Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, précitée, note 38, 150; *Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.*, (1974), 16 C.P.R. 97, 106-109 (C.F.P.I.), [1974] 2 C.F. 558, par. 50-64; *Porter c. Don the Beachcomber*, (1966) 48 C.P.R. 280, 285-286 (Cour de l'Échiquier), [1966] Ex. C.R. 982, par. 13-14; *Ridout & Maybee c. Trattoria Spago*, (2001) 19 C.P.R. (4th) 557, 562 (C.O.M.C.). Cependant, il existe un courant jurisprudentiel plus libéral: *Société nationale des chemins de fer français c. Venice Simplon-Orient-Express Inc.*, précitée, note 52, 447-448; *Tuffy Associates Corp. (Re)*, [1998] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 218, par. 6 (C.O.M.C.); *International Board of Standards and Practices for Certified Financial Planners Inc. c. Canadian Institute of Financial Planning*, (1993) 48 C.P.R. (3d) 134, 142-143 (C.F.P.I.); *Saks & Co. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, (1989) 24 C.P.R. (3d) 49, 60-61 (C.F.P.I.).

⁵⁴ *HRB Royalty, Inc. c. Express File, Inc.*, [2002] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 68, par. 16 et 20-21 (C.O.M.C.); *Time Manager International A/S (Re)*, précitée, note 46, par. 17; *Smith Lyons c. Vertrag Investments Ltd.*, (2000) 7 C.P.R. (4th) 557, 566-567 (C.O.M.C.), [2000] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 91, par. 40 et 43; *Bedwin Management Systems Inc. c. Mayflower Transit, Inc.*, (1999) 2 C.P.R. (4th) 543, 548-549 (C.O.M.C.); *Tuffy Associates Corp. (Re)*, précitée, note 53, par. 6; *Flowers Direct Inc. c. Florists on Fourth Inc.*, (1998) 83 C.P.R. (3d) 543, 549 (C.O.M.C.), [1997] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 301, par. 10; *Clean Duds, Inc. c. 802248 Ontario Ltd.*, (1996) 72 C.P.R. (3d) 266, 271 (C.O.M.C.), [1996] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 191, par. 8; *Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf Co.*, (1976) 28 C.P.R. (2d) 20, 25 (C.O.M.C.); Isabelle JOMPHE, "Protection de la propriété intellectuelle" p. 4, dans ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN – QUÉBEC, *Symposium sur la Propriété Intellectuelle*, 2003; Sheldon BURSSTEIN, *The Basics of Trade-Mark Use in Canada : The Who, What Where, When, Why and How*, Toronto, Blake, Cassels & Graydon LLP, 2002, p. 36.

⁵⁵ *86129 Ontario Inc. c. Sony Kabushiki Kaisha*, (1995) 65 C.P.R. (3d) 171, 175-176, [1995] A.C.F. (Quicklaw) n° 1709, par. 7-8 (C.F.P.I.); *Saks & Co. c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, précitée, note 53, 60-61; *Giles Enterprises Inc. c. Campero International Corp.*, (2000) 9 C.P.R. (4th) 560, 568 (C.O.M.C.), [2000] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 155, par. 24; *Temam (Re)*, [1999] C.O.M.C. (Quicklaw) n° 110, par. 6, 18, 19 et 28 (C.O.M.C.); *Rainbow Energeteks Inc. (Re)*, [1999] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 20, par. 6-9 (C.O.M.C.); *Curry-General Rent-A-Car Inc. (Re)*, [1990] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 650 (C.O.M.C.). Cependant, dans la décision *Cornerstone Securities Canada Inc. c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, (1994) 58 C.P.R. (3d) 417, 420 (C.F.P.I.), [1994] A.C.F. (Quicklaw) n° 1713, par. 8, la Cour fédérale de première instance a exigé que la publicité d'une marque de service soit distribuée à des acheteurs potentiels.

⁵⁶ *Johnston c. Crazy Canucks Enterprises Ltd.*, (2001) 14 C.P.R. (4th) 398, 399-400 (C.O.M.C.), [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 113, par. 4-5.

un facteur permettant de déterminer si une marque de services était utilisée au sens du paragraphe 4(2) de la Loi. De plus, la Commission des oppositions des marques de commerce a énoncé récemment que l'emploi d'une marque de services peut être prouvé par la publication de la marque sur le site web du titulaire de la marque, à condition d'exécuter les services au Canada⁵⁷. Par conséquent, il semble que l'emploi d'une marque de services à l'aide d'une publicité soit conditionnelle à l'exécution des services au Canada ou à la possibilité d'exécuter les services au Canada. À première vue, la jurisprudence canadienne concernant l'utilisation d'une marque de services sur l'internet pourrait ne pas correspondre à la notion « d'incidence commerciale » énoncée dans la *Recommandation commune concernant la protection des marques et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet*. En effet, il existe une controverse au Canada entourant la nécessité ou non du caractère commercial d'une marque de services. Cependant, le paragraphe 3(b)i) de la Recommandation mentionne que « l'exécution de services à des consommateurs se trouvant dans cet État » peut constituer une « incidence commerciale ». Cette disposition ressemble à l'obligation, énoncée par la jurisprudence, d'exécuter les services au Canada. Ajoutons que, le Canada ne serait pas obligé de modifier sa législation, dans l'éventualité où la jurisprudence canadienne serait en contradiction avec les principes énoncés par la Recommandation. En effet, cet instrument international émet des lignes directrices non obligatoires⁵⁸.

Ajoutons que la Cour fédérale de première instance a mentionné récemment, dans la cause *FileNet Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*⁵⁹, qu'une marque officielle visant des services était employée en raison du nombre de consultations du site web où figurait la marque⁶⁰. Selon la Cour, l'emploi d'une marque officielle de

⁵⁷ *Law Office of Philip B. Kerr c. Face Stockholm, Ltd.*, précitée, note 46, 108 (C.O.M.C.); voir aussi *Anheuser-Busch, Inc. c. Racquet Sports Ltd. (BTF Canada Corp.)*, [2000] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 156, par. 12-13 (C.O.M.C.); *Riches, McKenzie & Herbert c. Source Telecomputing Corp.*, (1992) 46 C.P.R. (3d) 563, 564 (C.O.M.C.). Cependant, dans la cause *Time Manager International A/S (Re)*, précitée, note 46, par. 17, la Commission des oppositions des marques de commerce n'a pas tenu compte de la publication de la marque de service sur un site web et a jugé que la marque n'avait pas été employée.

⁵⁸ OMPI, *Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet (avec les notes explicatives)*, 2001, p. 4.

⁵⁹ *FileNet Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [2002] F.C.J. (Quicklaw) n° 1223 (C.F.P.I.), (2001) 13 C.P.R. (4th) 385, conf. par *FileNet Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, (2002) 22 C.P.R. (4th) 328, (C.A.F.), [2002] F.C.J. (Quicklaw) n° 1508.

⁶⁰ *FileNet Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, précitée, note 59, par. 65 (C.F.P.I.), conf. par *FileNet Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, précitée, note 59, 331 (C.A.F.).

« services » ne requiert pas l'exécution du service en question. Cependant, la Cour a bien pris soin de préciser, que l'emploi d'une marque « officielle » n'était pas restreint aux critères de l'emploi d'une marque de services, énoncés à l'article 4 LMC⁶¹. Par conséquent, il semble que le ratio du jugement *FileNet* soit difficilement applicable aux marques de services qui ne sont pas des « marques officielles ».

Il est regrettable qu'il existe une différence importante entre les critères relatifs à l'emploi d'une marque de produits et d'une marque de services. En effet, la preuve de l'emploi d'une marque de produits au Canada est restreinte à « l'apposition » de la marque au moment du « transfert de propriété ». À titre de comparaison, la publicité peut constituer une preuve d'emploi d'une marque de services dans la mesure où les services ont été exécutés au Canada ou peuvent être exécutés au Canada. Or, dans l'affaire *Eye Master Limited c. Ross King Holdings Ltd.*⁶², la Cour fédérale de première instance a mentionné, en obiter, qu'il était quelque peu « bizarre » de pouvoir interdire l'emploi d'une marque de services par le biais de la publicité comparative non autorisée alors que ce genre d'interdiction est impossible à l'égard d'une marque de produits⁶³. Il semble que la discrimination entre les marques de produits et les marques de services au Canada n'ait plus sa raison d'être⁶⁴. À l'heure de la société de consommation, la publicité devient une composante de plus en plus importante dans le cadre de l'analyse de l'utilisation d'une marque de produits. Il serait donc nécessaire de modifier le paragraphe 4(1)LMC de sorte que la publicité soit un facteur permettant d'établir qu'une marque de produits est utilisée ou non.

Propos repris dans la décision *Sullivan Entertainment Inc. c. Anne of Green Gables Licensing Authority Inc.*, [2002] F.C.J. (Quicklaw) n° 1810, par. 79-80 (C.F.P.I.).

⁶¹ *FileNet Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, précitée, note 59, par. 62 (C.F.P.I.), conf. par *FileNet Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, *op. cit.*, note 59, par. 9 (C.A.F.). Voir aussi BAGGOTT, J.S., ROBBINS, M.L., "What's New on Atypical Marks, Round 2: Official Marks and Famous Marks", p. 7, dans INTELLECTUAL PROPERTY INSTITUTE OF CANADA, *37th Spring Meeting and 9th Annual Continuing Education Symposium on IP Law*, Ottawa, 2003.

⁶² *Eye Master Limited c. Ross King Holdings Ltd.*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 459 (C.F.P.I.), [1992] F.C.J. (Quicklaw) n° 815.

⁶³ *Eye Master Limited c. Ross King Holdings Ltd.*, précitée, note 62, 463.

⁶⁴ Le comité de révision de la LMC de 1953, qui a suggéré cette discrimination, n'a pas motivé sa position: *Report of Trade Mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada*, dans Harold G. FOX, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition (second edition)*, vol.2, The Carswell Company Limited, 1956, p. 1156.

À cet effet, le Canada pourrait s'inspirer du droit américain et du droit anglais. Par exemple, le droit américain considère que les catalogues et les publicités télédiffusées constituent une utilisation d'une marque de produits, dans la mesure où l'on inclut les coordonnées permettant de procéder à l'achat du produit en question. Cette façon de faire serait particulièrement utile pour des entreprises canadiennes telles que Canadian Tire, Kanuk et Mountain Equipment Co-op, qui procèdent notamment à la vente de leurs produits à l'aide d'un catalogue. Une telle approche serait possible grâce à une interprétation libérale du paragraphe 4(1) de la Loi canadienne. En effet, la possibilité de commander un produit à l'aide d'un catalogue ou d'une publicité télédiffusée pourrait constituer une « apposition » de la marque de produits « au moment du transfert de propriété », dans la mesure où le consommateur aurait été informé des moyens pour procéder à la commande de ce produit.

D'autre part, il semble que l'approche américaine par rapport aux marques de services ressemble à la position canadienne sur certains points. En effet, il semble que le droit américain applique de façon libérale l'obligation d'utiliser une marque de services « in commerce ». Par exemple, la contrefaçon d'une marque visant à protéger un slogan politique a été considérée comme une utilisation « in commerce » d'une marque de services⁶⁵. Or, le Canada ne semble pas avoir établi clairement si la marque de services doit obligatoirement avoir un caractère commercial⁶⁶. De plus, les positions canadienne et américaine semblent compatibles en ce qui a trait à l'utilisation des marques de services sur l'internet. En effet, la jurisprudence des deux pays semble mettre l'accent sur le fait que la publicité de la marque de services, sur un site web, constitue une utilisation de la marque, dans la mesure où le service en question est « exécuté ». La jurisprudence américaine a décidé qu'une marque de services était utilisée « in commerce », en prenant en considération le fait que la marque était affichée sur le menu des utilisateurs d'un service internet. Au Canada, il a été jugé qu'une marque de services publiée sur un site web constituait un emploi de la marque, dans la mesure où les services étaient exécutés

⁶⁵ *United We Stand America, Inc. v. United We Stand, America New York Inc.*, précitée, note 19, 91.

⁶⁶ *Gesco Industries, Inc. c. Sim & McBurney*, précitée, note 49, par. 9 ; *Cie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. C.A.W.-Canada*, précitée, note 38, 367-368; *British Columbia Automobile Assn v. O.P.E.I.U., Local 378, BC Automobile Association*, précitée, note 51, 462-464; *Bell ExpressVu Ltd. Partnership c. Tedmonds & Co. Inc.*, précitée, note 51, par. 43.

au Canada. Il semble donc que le droit canadien et le droit américain soient globalement compatibles en ce qui a trait à l'utilisation des marques de services⁶⁷.

De plus, l'approche anglaise par rapport aux critères d'emploi d'une marque de produits ou de services est semblable aux conditions du droit canadien relativement à l'utilisation des marques de services. En effet, le Royaume-Uni permet de prouver l'utilisation d'une marque par le biais de la publicité, dans la mesure où les produits ou services sont offerts dans ce pays. Il semble que le Canada devrait accorder plus d'importance à la publicité lorsque vient le temps de déterminer si une marque de produits a été utilisée. En effet, la publicité intensive est une composante essentielle à la vente des produits et services. Or, la vente est fortement liée à l'emploi de la marque de commerce. Cependant, il existe une différence mineure entre le Royaume-Uni et le Canada en ce qui a trait à l'emploi des marques de services. Au Royaume-Uni, la publicité d'une marque de services doit viser le public du pays en question, alors que le droit canadien met l'accent sur le fait que les publicités d'une marque de services ont « circulé au Canada ». Il ne semble pas nécessaire de modifier l'approche canadienne à ce sujet. En effet, l'importance du commerce interfrontalier entre le Canada et les États-Unis fait en sorte que des publicités américaines peuvent « circuler » ou être diffusées au Canada. En somme, le Canada et le Royaume-Uni semblent partager certains points communs relatifs à l'utilisation des marques de services.

En outre, l'approche canadienne par rapport à l'utilisation d'une marque sur un site web pourrait être éventuellement le signe avant-coureur d'une modification des critères relatifs à la preuve de l'utilisation des marques de marchandises au Canada. En effet, des décisions récentes au Canada ont tenu compte de l'affichage d'une marque de produits sur un site web, dans la mesure où le site en question permettait la vente ou le

⁶⁷ Il semble toutefois que le Canada et les États-Unis ne partagent pas la même vision en ce qui a trait aux services accessoires à des produits. La jurisprudence américaine énonce qu'une marque de services ne doit pas être « merely incidental » à la vente de produits, alors que la jurisprudence canadienne permet qu'une marque de service soit enregistrée à l'égard de services « accessoires » à la vente de produits. Cependant, il semble que le Canada ne devrait pas modifier sa législation en conséquence. En effet, la tendance jurisprudentielle canadienne a été adoptée par la Cour d'appel fédérale dans deux décisions récentes (*Gesco Industries, Inc. c. Sim & McBurney*, précitée, note 49, par. 10-11; *Renaud Cointreau & Co. c. Cordon Bleu International Ltd.*, précitée, note 52, 100 (C.F.P.I.), conf. par *Renaud Cointreau & Co. c. Cordon Bleu International Ltd.*, précitée, note 52, 416 (C.A.F.)). De plus, il ne semble pas que cette question fasse l'objet d'un débat majeur au Canada.

téléchargement de produits⁶⁸. Cette avancée pourrait inciter les tribunaux à approfondir la brèche ouverte par les jugements *Boutiques Progolfe Inc. c. Canada* et *J.C. Penney Co. c. Gaberdine Clothing Co.*, où la publicité avait servi à titre d'élément de preuve d'une marque de marchandises. Le Canada pourrait aussi songer à adopter les positions plus libérales du Royaume-Uni et des États-Unis dans le cas de l'utilisation de la marque par le biais de l'internet. En effet, le droit anglais permet de considérer la publicité d'une marque sur un site web comme une preuve d'emploi de la marque, dans la mesure où les produits ou services protégés par la marque sont offerts au Royaume-Uni⁶⁹. Cette mesure serait avantageuse, puisqu'elle permettrait d'évaluer les critères d'utilisation des marques de produits en fonction de ceux élaborés à l'égard des marques de services.

De plus, le Canada pourrait s'inspirer de l'approche américaine selon laquelle un nom de domaine constitue une utilisation « in commerce » d'une marque lorsque le nom de domaine porte atteinte aux activités économiques du véritable titulaire de la marque⁷⁰. Le genre de situations où un nom de domaine ou un signe affiché sur internet cause préjudice à une marque de commerce risque de s'accroître, en raison de l'importance de l'internet dans le monde d'aujourd'hui. Présentement, le jugement *Pro-C Ltd. c. Computer City, Inc.*, de la Cour d'appel de l'Ontario, semble difficilement conciliable avec cette position. En effet, la Cour d'appel a mentionné que l'affichage de la marque « WINGEN » sur le site web de la défenderesse ne constituait pas un emploi de la marque « WINGEN » de la demanderesse, puisque la défenderesse ne vendait pas de produits portant la marque « WINGEN » par le biais de son site web. Pourtant, les agissements de la défenderesse avaient porté atteinte aux activités économiques de la demanderesse, puisque le serveur de la demanderesse a été encombré à plusieurs reprises par des consommateurs intéressés par les produits de la défenderesse⁷¹. Or, il serait

⁶⁸ *Pro-C Ltd. c. Computer City, Inc.*, précitée, note 39; *Law Office of Philip B. Kerr c. Face Stockholm, Ltd.*, précitée, note 46, 107-108; *Time Manager International A/S (Re)*, précitée, note 46, par. 14-15; *Speedware Corp. Inc. (Re)*, précitée, note 47, par. 15.

⁶⁹ *R. v. 800-Flowers Trade Mark*, [2002] F.S.R. 12 (Court of Appeal), précitée, note 33, par. 100.

⁷⁰ *E. & J. Gallo Winery v. Spider Webs Ltd.*, précitée, note 13, 275.

⁷¹ *Pro-C c. Computer City, Inc.*, précitée, note 39, 444: "(...) many Computer City customers seeking information or service for their purchased computers mistakenly found their way to Pro-C's Web site. They saw the label WINGEN on their units and sought out a site in that name rather than Computer City. Pro-C's evidence at trial was that over a period of some months it received over 100,000 hits (visits) per month by Computer City's customers. Because of the unwanted traffic to its Web site, Pro-C alleged that it could no longer service its clients or effectively sell its programs and that its business was destroyed. Its statement of claim is based solely on infringement of its trade-mark in Canada."

possible d'échapper aux contraintes du jugement *Pro-C* grâce au recours en passing off. Certains jugements récents au Canada ont établi qu'un recours en passing off peut interdire l'utilisation d'un nom de domaine ou la publication d'un signe sur internet, qui constituerait une atteinte économique aux droits du véritable titulaire d'une marque au Canada⁷². Cependant, le gouvernement canadien pourrait envisager de modifier le paragraphe 4(1) LMC si les tribunaux canadiens décidaient d'appliquer le ratio du jugement *Pro-C c. Computer City, Inc.* aux recours en passing off.

L'étude de droit comparé du droit canadien, américain et anglais a permis de constater qu'il ne serait pas incompatible de modifier sensiblement la législation canadienne de sorte que la publicité constitue une preuve d'utilisation d'une marque de produits. Il semble également que la position canadienne par rapport à l'utilisation des marques de services concorde globalement avec le droit américain et le droit anglais. D'autre part, la jurisprudence canadienne par rapport à l'utilisation des marques sur internet pourrait éventuellement influencer l'adoption d'une interprétation plus libérale des critères visant l'utilisation d'une marque de marchandises au Canada. Cependant, il serait utile que le droit canadien porte une attention particulière aux approches plus libérales du droit anglais et américain par rapport à l'utilisation d'une marque par le biais de l'internet.

Passons maintenant à l'analyse du niveau minimal d'utilisation de la marque dans le cas des recours fondés sur l'emploi de la marque de commerce.

B. RECOURS FONDÉS SUR L'EMPLOI DE LA MARQUE

Les pays de Common law permettent certains recours en radiation ou en opposition fondés sur l'emploi d'une marque. En effet, il est possible de demander la radiation d'une marque en raison de sa non-utilisation. Cette mesure permet d'obtenir la radiation par voie sommaire ou par le biais d'un recours en abandon de la marque. D'autre part, la preuve de l'utilisation préalable ou de la révélation préalable au Canada est nécessaire

⁷² *Rolls-Royce plc c. Fitzwilliam*, (2002) 19 C.P.R. (4th) 1, 7-9, 21 (C.F.P.I.), [2002] A.C.F. (Quicklaw) n° 788, par. 30, 31, 69-71; *Itravel2000.com Inc. (c.o.b. Itravel) v. Fagan*, (2001) 11 C.P.R. (4th) 164, 169-170 (Ont. S.C.J.), [2001] O.J. (Quicklaw) n° 943, par. 28-30; *Bell Actimedia Inc. c. Puzo (Communications Globe Tête)*, (1999) 2 C.P.R. (4th) 289, 290, 291, 295-296 (C.F.P.I.), [1999] A.C.F. (Quicklaw) n° 683, par. 7, 19, 55-60.

lors des recours en opposition ou en radiation fondés sur l'antériorité d'une marque. Retenons cependant que l'analyse de la preuve d'emploi diffère au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

La première analyse examinera les procédures sommaires d'invalidation prévues par le droit américain, le droit anglais et le droit canadien. La seconde passera en revue les recours en invalidation fondés sur l'abandon et sur l'antériorité d'une marque.

1. Procédures sommaires d'invalidation

Les règles entourant les procédures sommaires d'invalidation peuvent varier d'un pays à l'autre. Au cours de cette section, nous comparerons le droit américain, le droit anglais et le droit canadien sous ce rapport. Il y sera suggéré de modifier le droit canadien pour mettre fin à une controverse entourant la compétence du Registraire à analyser une preuve d'emploi lors d'un recours sommaire.

a. Approches américaine et anglaise

Les États-Unis prévoient une procédure sommaire permettant la radiation de marques de commerce non utilisées. L'article 1058 du U.S. Code⁷³ stipule que le titulaire d'une marque enregistrée a l'obligation statutaire d'envoyer une preuve d'utilisation de la marque à deux périodes précises, soit avant le sixième anniversaire de l'enregistrement de la marque et au cours de l'année précédant le renouvellement de la marque.

Pour être conforme à l'article 1058, il suffit d'envoyer un affidavit d'utilisation de la marque ainsi qu'un spécimen d'utilisation pour chacun des biens et services visés par

⁷³ 15 U.S.C. §1058 (a): "Each registration shall remain in force for 10 years, except that the registration of any mark shall be canceled by the Director for failure to comply with the provisions of subsection (b) of this section, upon the expiration of the following time periods, as applicable: (1) For registrations issued pursuant to the provisions of this Act, at the end of 6 years following the date of registration. (...)
(b) During the 1-year period immediately preceding the end of the applicable time period set forth in subsection (a), the owner of the registration shall pay the prescribed fee and file in the patent and trademark office—(1) an affidavit setting forth those goods or services recited in the registration on or in connection with which the mark is in use in commerce and such number of specimens or facsimiles showing current use of the mark as may be required by the Director; or (2) an affidavit setting forth those goods or services recited in the registration on or in connection with which the mark is not in use in commerce and showing that any such nonuse is due to special circumstances which excuse such nonuse and is not due to any intention to abandon the mark.

l'enregistrement. La preuve d'utilisation d'une marque de produits peut inclure les tests de mise en marché. Toute omission à l'égard d'un bien ou service entraîne la radiation de la marque à l'égard de cet élément⁷⁴.

L'USPTO présume que la déclaration d'utilisation « in commerce » est véridique, à moins d'indications contraires dans la preuve qui lui est présentée par le titulaire de la marque⁷⁵. Il suffit que l'affidavit stipule que la marque a été employée « in commerce » dans plusieurs États des États-Unis. L'USPTO peut aussi invalider un enregistrement, lorsqu'il existe des différences notables avec la marque telle qu'employée⁷⁶. En outre, les tiers peuvent, à tout moment, intenter une « petition to cancel » à l'égard de la marque lorsque l'affidavit mentionne faussement que la marque a été utilisée⁷⁷. Le recours en « petition to cancel » est une procédure inter partes, entendue devant un tribunal administratif (T.T.A.B.)⁷⁸. En déterminant s'il y a eu fraude, le tribunal a la compétence d'évaluer si la marque a été utilisée « in commerce »⁷⁹.

⁷⁴ USPTO, *op. cit.*, note 20, §1604.09(c) - Failure to List All Goods and/or Services Recited in Registration: "If the owner does not file a substitute or supplemental affidavit or declaration that the mark was in use in commerce on or in connection with the omitted goods/services within the period for response to the Office action (*see* TMEP §1604.16), the omitted goods/services will be deleted from the registration".

⁷⁵ USPTO, *op. cit.*, note 20, § 1604.10 - Use in Commerce: "(...) The Office presumes that a registrant who states that the mark is in use in commerce is stating that the mark is in use in a type of commerce that Congress can regulate, unless there is contradictory evidence in the record.

⁷⁶ USPTO, *op. cit.*, note 20, § 1604.13 - Differences in the Mark As Used on the Specimen and the Mark as Registered; J. Thomas McCARTHY, *op. cit.*, note 4, § 17:27 – Illustrative applications of the rule.

⁷⁷ 15 U.S.C. §1064(3); Louis ALTMAN, *Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies* (4th Edition), New York, Clark Boardman Callaghan, 2001, §26:22 – Section 8 and 15 affidavits or declarations, and renewal of registrations: "(...) It is fraud to file such an affidavit falsely stating that the mark is still in use, when in fact it has been abandoned [First Nat. Bank v. Autoteller Sys. Serv. Corp., 9 U.S.P.Q. 2d 1740, 1742-43 (T.T.A.B. 1988); Pilates, Inc. v. Current Concepts, Inc., 120 F. Supp.2d 286, 57 U.S.P.Q.2d 1174, 1196 (S.D.N.Y. 2000) (dictum)]"; James E. HAWES, *Trademark Registration Practice*, Second Edition, 2002, West Group, "Appendix D. Trademark Fraud in the PTO – A Trap for the Unwary? (An inquiry into Duto to Search for, and to Disclose, Adverse Use or Registration)", disponible à l'adresse électronique www.westlaw.com: "Fraud in the procurement or maintenance of a federal trademark registration (sometimes referred to as "fraud in the Trademark Office") can arise in proceedings before the United States Patent and Trademark Office (PTO) (...) as grounds for cancellation of a registration (...)".

⁷⁸ J. Thomas McCARTHY, *op. cit.*, note 4, § 20:101 – Summary of trial procedure - trial on depositions: "(...) Except as otherwise provided, procedures in Patent and Trademark Office trademark inter partes proceedings are governed by the Federal Rules of Civil Procedure. [37 C.F.R. 2.116(a)]. To effect a bridge between trademark practice and courtroom procedure, the Trademark Rules of Practice provide that the taking of trial testimony by depositions during the assigned testimony periods corresponds to the trial in court proceedings [37 C.F.R. 2.116(e)]."

⁷⁹ *Pilates, Inc. v. Current Concepts, Inc.*, 120 F. Supp.2d 286, 312-313, 57 U.S.P.Q.2d 1174, 1195-1196 (S.D.N.Y. 2000); *First Nat. Bank v. Autoteller Sys. Serv. Corp.*, 9 U.S.P.Q. 2d 1740, 1743, 1988 WL 252335, 4 (T.T.A.B. 1988).

L'approche américaine est très intéressante, puisqu'elle permet de balayer du Registre les marques qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'utilisation. En effet, on a estimé que plus de 33% des marques sont radiées du registre américain des marques de commerce pour le simple fait que leurs titulaires respectifs n'ont pas déposé l'affidavit indiquant que la marque a été utilisée « in commerce »⁸⁰. Cette manière expéditive est bénéfique, puisqu'elle sanctionne les titulaires de marques qui ne se sont pas donné la peine de fournir une preuve sommaire d'emploi de la marque. D'autre part, l'analyse non approfondie de la preuve d'emploi par le Registraire permet aussi de « désengorger » le processus d'évaluation de l'emploi des marques. En effet, toute partie s'estimant lésée par la fausseté d'une déclaration peut se présenter devant un tribunal administratif qui évaluera en profondeur la preuve d'emploi de la marque.

Contrairement aux États-Unis, le Royaume-Uni n'a pas adopté de procédure sommaire ayant pour objet la radiation des marques. L'article 46 du Trade Mark Act 1994 du Royaume-Uni permet la radiation d'une marque pour absence d'usage sérieux (*genuine use*) après cinq ans à compter de son enregistrement. Cependant, ce recours prévoit la tenue de procédures *inter partes*⁸¹. Enfin, tel que prévu aux États-Unis et au Canada, le Registraire a la compétence d'évaluer si l'utilisation d'une marque modifiée est conforme à la marque enregistrée⁸².

Procédons maintenant à l'analyse de l'approche canadienne par rapport à la preuve d'emploi requise dans le cadre d'une procédure sommaire en invalidation.

⁸⁰ J. Thomas McCARTHY, *op. cit.*, note 4, § 19:136 – Registration is automatically cancelled unless proper section 8 affidavit is filed: “It has been estimated that about 33 percent of granted registrations are cancelled for failure of the registrant to file a § 8 affidavit within the fifth year of registration.”

⁸¹ Trade Marks Act 1994, ss. 46(4): “An application for revocation may be made by any person, and may be made either to the registrar or to the court (...);” *The Trade Mark Rules 2000*, Statutory Instrument 2000 No. 136, rule 31(9): “Upon completion of the evidence the registrar shall request the parties to state by notice to her in writing whether they wish to be heard; if any party requests to be heard the registrar shall send to the parties notice of a date for the hearing.”

⁸² *Budejovicky Budvar Narodni Podnik v. Anheuser-Busch Inc.*, précitée, note 30, par. 11.

b. Approche canadienne

Le recours prévu à l'article 45 LMC est une procédure sommaire⁸³ : « cette procédure a été décrite avec justesse comme visant à éliminer du registre le "bois mort" »⁸⁴. Il ne s'agit pas d'une procédure inter partes⁸⁵ comme ce qui est prévu à l'article 57 LMC. Une analyse approfondie de la véracité d'un affidavit déposé en vertu de l'article 45 LMC nécessiterait un recours en vertu de l'article 57 LMC⁸⁶.

Toutefois, il existe une controverse quant à la possibilité de contre-interroger au cours du processus régi par l'article 45. Certaines décisions interdisent la tenue d'un contre-interrogatoire au cours de cette période⁸⁷. Cependant, la tendance jurisprudentielle actuelle offre la possibilité de demander la permission au tribunal de procéder à un

⁸³ *Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney*, précitée, note 49, par. 4; *Vogue Brassiere Inc. c. Sim & McBurney*, (2000) 5 C.P.R. (4th) 537, 548-549 (C.F.P.I.), [2000] A.C.F. (Quicklaw) n° 64, par. 43; *Osler, Hoskin & Harcourt c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, (1997) 77 C.P.R. (3d) 475, 482 (C.F.P.I.), [1997] F.C.J. (Quicklaw) n° 1671, par. 16; *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco*, (1987) 13 C.P.R. (3d) 289, [1987] A.C.F. (Quicklaw) n° 26 (C.F.P.I.); *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco (No. 2)*, (1987) 17 C.P.R. (3d) 237, 241 (C.A.F.).

⁸⁴ *Swabey Ogilvy Renault v. Golden Brand Clothing (Canada) Ltd.*, (2002) 19 C.P.R. (4th) 516, 520 (C.F.P.I.), [2002] F.C.J. (Quicklaw) n° 588, par. 7; *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco*, précitée, note 83, 293 (C.F.P.I.).

⁸⁵ *Meredith & Finlayson c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, (1991) 40 C.P.R. (3d) 409, 412 (C.A.F.) : "Section 45 provides a simple and expeditious method of removing from the register marks which have fallen into disuse. It is not intended to provide an alternative to the usual inter partes attack on a trade mark envisaged by s. 57. The fact that an applicant under s. 45 is not even required to have an interest in the matter (...) speaks eloquently to the public nature of the concerns the section is designed to protect (...) Clearly it is not intended that there should be any trial of a contested issue of fact, but simply an opportunity for the registered owner to show, if he can, that his mark is in use or if not, why not." Propos repris par les décisions suivantes: *Renaud Cointreau & Co. c. Cordon Bleu International Ltd.*, précitée, note 52, 100 (C.F.P.I.), conf. par *Renaud Cointreau & Co. c. Cordon Bleu International Ltd.*, précitée, note 52, 416 (C.A.F.); *Austin Nichols & Co., Inc. c. Cinnabon Inc.*, (1998) 82 C.P.R. (3d) 513, 520 (C.A.F.), [1998] F.C.J. (Quicklaw) n° 1352, par. 14; *Johann Becher oHG Likorfabrik c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, (1997) 71 C.P.R. (3d) 461, 464 (C.F.P.I.), [1997] A.C.F. (Quicklaw) n° 14, par. 5; *Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney*, (1997) 76 C.P.R. (3d) 289, 293-294 (C.F.P.I.), [1997] A.C.F. (Quicklaw) n° 1466, par. 11; *Woods Canada Ltd. c. Lang Michener*, (1996) 71 C.P.R. (3d) 477, 480 (C.F.P.I.), [1996] A.C.F. (Quicklaw) n° 1701, par. 10.

⁸⁶ *Boutiques Progol Inc. c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, précitée, note 40, 458; *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (No. 2)*, précitée, note 83, 241; *Moosehead Breweries Ltd. c. Molson Cos. Ltd. et al.*, (1985) 11 C.P.R. (3d) 208, 210 (C.A.F.); *Burke-Robertson c. Carhartt Canada Ltd.*, (1994) 56 C.P.R. (3d) 353, 354-355.

⁸⁷ *Osler, Hoskin & Harcourt c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, précitée, note 83, 482-483; *Burke-Robertson c. Carhartt Canada Ltd.*, précitée, note 86, 355; *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, [1980] 2 C.F. 338, par. 22 (C.F.P.I.), (1979) 45 C.P.R. (2d) 194, 198. Voir aussi Hugues G. RICHARD, Garabed NAHABEDIAN, Georges T. ROBIC, Laurent CARRIÈRE, Thierry ORLHAC et François GRENIER, *Canadian Trade-Marks Act Annotated revised*, Vol. 2, Toronto, Carswell, 2002, p. 45-15 et 45-16.

contre-interrogatoire⁸⁸. Or, il semble que la tenue de contre-interrogatoires risque de « détourner » le recours de l'article 45 LMC de son objectif premier, c'est-à-dire radier du registre les marques non utilisées, grâce à une procédure sommaire. La tenue de contre-interrogatoires risque de favoriser la tenue de procès « de facto », au détriment des recours en invalidation⁸⁹ qui prévoient expressément un recours « inter partes » devant la Cour fédérale. En comparaison, le droit américain ne permet pas la tenue de contre-interrogatoires lors de l'examen de la déclaration d'utilisation. Tel que mentionné précédemment, l'USPTO présume que la déclaration d'utilisation est valide, à moins d'indications contraires dans la preuve qui lui est présentée par le titulaire de la marque. Or, le contre-interrogatoire est possible lorsqu'une partie intente une « petition to cancel » pour fausseté de la déclaration d'utilisation de la marque « in commerce ». Il semble que le Canada devrait s'inspirer de l'approche américaine. En effet, le recours prévu à l'article 45 LMC est une procédure sommaire et ne devrait pas se transformer en un véritable procès.

L'article 45 LMC ne requiert pas une preuve d'emploi continu de la marque⁹⁰. La Cour d'appel fédérale a stipulé, dans la décision *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco*⁹¹, qu'une seule vente peut suffire à conserver une marque visée par l'article 45 LMC⁹². Ce principe a été repris par plusieurs jugements⁹³, notamment dans la décision *Pernod*

⁸⁸ *House of Kwong Sang Hong International Ltd. c. Borden Ladner Gervais LLP*, (2001) 16 C.P.R. (4th) 51, 52 (C.A.F.), [2001] F.C.J. (Quicklaw) n° 1694, par. 2-3; *Sim & McBurney c. Microtel Ltd.*, (2000) 7 C.P.R. (4th) 260, 263-264 (C.F.P.I.), [2000] F.C.J. (Quicklaw) n° 996, par. 9-12.

⁸⁹ LMC, art. 18 et 57.

⁹⁰ *Boutiques Pro Golf Inc. c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, précitée, note 40, 464; *Vogue Brassiere Inc. c. Sim & McBurney*, précitée, note 83, 549; *Osler, Hoskin & Harcourt c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, précitée, note 83, 483; *Coscelebre Inc c. Registrar of Trade Marks*, (1991) 35 C.P.R. (3d) 74, 82 (C.F.P.I.). Voir aussi OPIC, *Avis, procédures sous l'article 45*, 03/20/96, disponible à l'adresse électronique

<http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/tmnotice.nsf/6ea6fd99b340cf14852568f50060f26a/f13fde47ae42990c85256966005049cf?OpenDocument>: « (...) la période pertinente pour démontrer l'emploi est maintenant « à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis ».

⁹¹ *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco (No. 2)*, précitée, note 83.

⁹² *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.*, précitée, note 83 (absence de pagination), (1987) 13 C.P.R. (3d) 289, 293 (C.F.P.I.): « La preuve d'une seule vente, en gros ou au détail, effectuée dans la pratique normale du commerce peut suffire, dans la mesure où il s'agit d'une véritable transaction commerciale et qu'elle n'est pas perçue comme ayant été fabriquée ou conçue délibérément pour protéger l'enregistrement de la marque de commerce. La preuve qui donne suite à l'avis de l'article 44 doit se fonder sur la qualité, non la quantité, et une preuve surabondante serait inutile et injustifiable ».

⁹³ *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco (No. 2)*, précité, note 83, 241; *Vogue Brassiere Inc. c. Sim & McBurney*, précitée, note 83, 549; *Osler, Hoskin & Harcourt c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, précitée, note 83, 484; *Molson Co. c. Moosehead Breweries Ltd.*, (1990) 32 C.P.R. (3d) 363, 368 (C.F.P.I.).

*Ricard c. Molson Companies Ltd.*⁹⁴. Dans cette affaire, la Cour Fédérale de première instance a décidé qu'une seule vente de 959 boîtes de Ricard était suffisante pour maintenir l'enregistrement de la marque visée par un recours en vertu de l'article 45 LMC⁹⁵. Cependant, la Cour d'appel fédérale a décidé, dans la cause *Bacaardi v. Quarry Corp.*⁹⁶, qu'une « vente isolée, dissociée de tout contexte », ne pouvait pas suffire à maintenir un enregistrement attaqué en vertu de l'article 45 LMC⁹⁷. Dans cette affaire, la preuve de l'utilisation de la marque était limitée à une seule vente de quarante et une boîtes comprenant du rhum CASTILLO. Cette décision est conforme à la cause *Philip Morris*⁹⁸, où la Cour d'appel fédérale avait mentionné que la preuve d'une seule vente ne devait pas être faite délibérément pour maintenir l'enregistrement de la marque.

Le niveau de preuve requis est peu élevé lorsqu'il s'agit d'éviter une radiation de la marque en vertu de l'article 45 LMC⁹⁹. Cependant, la Cour d'appel fédérale a déclaré, dans la cause *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*¹⁰⁰, que le Registraire devait déterminer si l'affidavit du titulaire de la marque visée était suffisant au regard des critères énoncés à l'article 4 LMC. Selon la Cour, l'objet de l'article 45 LMC est de « débarrasser le registre des inscriptions des marques de commerce dont les propriétaires inscrits ne revendiquent plus de bonne foi l'emploi¹⁰¹ ». Le registraire ne peut pas se contenter d'accepter une simple déclaration d'utilisation de la marque : le titulaire de la marque visée doit « indiquer » et non simplement « énoncer » les biens et services avec lesquels la marque a été employée¹⁰². Pour ce faire, le Registraire doit évaluer la preuve qui lui est soumise en fonction des critères énoncés à l'article 4 de la LMC¹⁰³.

⁹⁴ *Pernod Ricard c. Molson Companies Ltd.*, (1987) 18 C.P.R. (3d) 160 (C.F.P.I.).

⁹⁵ *Pernod Ricard c. Molson Companies Ltd.*, précitée, note 94, 169.

⁹⁶ *Bacaardi c. Quarry Corp.*, [1999] A.C.F. (Quicklaw) n° 345 (C.A.F.), (1999) 86 C.P.R. (3d) 127.

⁹⁷ *Bacaardi c. Quarry Corp.*, précitée, note 96, par. 2.

⁹⁸ *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco (No. 2)*, précitée, note 83, 241 (C.A.F.).

⁹⁹ *Austin Nichols & Co., Inc. c. Cinnabon Inc.*, précitée, note 85, 525; *Central Transport, Inc. c. Mantha & Associates*, (1995) 64 C.P.R. (3d) 354, 355 (C.A.F.), [1995] A.C.F. (Quicklaw) n° 1544, par. 1-3; *Woods Canada Ltd. v. Lang Michener*, précitée, note 85, 480.

¹⁰⁰ *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 C.F. 679 (C.A.F.), (1980) 53 C.P.R. (2d) 62.

¹⁰¹ *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, précitée, note 100, par. 9.

¹⁰² *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, précitée, note 100, par. 10: « Le paragraphe 44(1) exige qu'il soit fourni au registraire un affidavit ou une déclaration statutaire "indiquant", et non simplement énonçant, si la marque de commerce est employée, c'est-à-dire décrivant l'emploi de cette marque de commerce au sens de la définition de l'expression "marque de commerce" à l'article 2 et de l'expression "emploi" à l'article 4. Cela ressort clairement des termes du paragraphe en question puisqu'il exige que le propriétaire inscrit fournisse un affidavit ou une déclaration statutaire indiquant, à l'égard de chacune des

Il existe une controverse quant à l'étendue des pouvoirs d'appréciation de la preuve d'emploi de la marque dans le contexte de l'article 45. Plusieurs décisions ont adopté une position semblable au ratio de la décision *Plough*¹⁰⁴ qui confère au Registraire le pouvoir d'évaluer la preuve d'utilisation de la marque en fonction des critères de l'article 4 de la loi canadienne. La Cour d'appel fédérale, dans la décision *Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney*¹⁰⁵, a statué que le Registraire n'excédait pas sa compétence lorsqu'il décidait si la preuve démontrait ou non un emploi de la marque¹⁰⁶. Toutefois, un autre courant jurisprudentiel favorise une interprétation restrictive des pouvoirs conférés au Registraire. En première instance, la Cour fédérale, dans la décision *Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney*¹⁰⁷, avait cité plusieurs décisions selon lesquelles les questions de fait et de droit ne doivent pas être débattues dans le cadre d'un recours en vertu de l'article 45

marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Cela a pour but non seulement d'indiquer au registraire que le propriétaire inscrit ne veut pas renoncer à l'enregistrement, mais aussi de l'informer quant à l'emploi de la marque de commerce afin que lui et la Cour, s'il y a appel, puissent être en mesure d'apprécier la situation et d'appliquer, le cas échéant, la règle de fond énoncée au paragraphe 44(3). Il n'est pas permis à un propriétaire inscrit de garder sa marque s'il ne l'emploie pas, c'est-à-dire s'il ne l'emploie pas du tout ou s'il ne l'emploie pas à l'égard de certaines des marchandises pour lesquelles cette marque a été enregistrée. ». Voir aussi *Swabey Ogilvy Renault v. Golden Brand Clothing (Canada) Ltd.*, op. cit., note 84, 520.

¹⁰³ *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, précitée, note 100, par. 11.

¹⁰⁴ *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co. et al.*, (1984) 80 C.P.R. (2d) 228, 235-236 (C.A.F.); *Cullman Ventures, Inc. c. Quo Vadis International Ltd./Ltée*, (2000) 9 C.P.R. (4th) 330, 341 (C.F.P.I.), [2000] A.C.F. (Quicklaw) n° 1763, par. 40; *Kaisha (c.o.b. Sharp Corp.) c. 88766 Canada Inc.*, (1997) 72 C.P.R. (3d) 195, 199-200 (C.F.P.I.) [1997] F.C.J. (Quicklaw) n° 154, par. 7-11; *Royal Bank of Canada c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, (1995) 63 C.P.R. (3d) 322, 326-327 (C.F.P.I.), [1995] A.C.F. (Quicklaw) n° 1049, par. 11-13.

¹⁰⁵ *Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney*, précitée, note 49.

¹⁰⁶ *Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney*, précitée, note 49, par. 4 : « Nous sommes d'avis que la registraire n'a pas excédé sa compétence en examinant si l'emploi décrit par Gesco se faisait en liaison avec des marchandises ou des services. L'article 45 est certes une procédure sommaire, mais il exige que le registraire détermine si une marque de commerce est utilisée en liaison avec des marchandises ou des services spécifiés dans l'enregistrement. Les mots pertinents du paragraphe 45(3) concernent la question de savoir si la marque de commerce est employée "soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard d'une de ces marchandises ou de l'un de ces services". Lorsque aucune preuve d'emploi en liaison avec une des marchandises ou un des services spécifiés dans l'enregistrement n'est fournie, l'enregistrement de la marque de commerce est susceptible d'être radié. Lorsqu'il y a une preuve d'emploi à l'égard d'une partie mais non de la totalité des marchandises ou des services spécifiés dans l'enregistrement, l'enregistrement est susceptible d'être modifié par la suppression des marchandises ou des services pour lesquels il n'y a pas de preuve d'emploi. Pour cette raison, nous ne souscrivons pas à la conclusion du juge de première instance selon laquelle la compétence du registraire aux termes du paragraphe 45(3) se limite à établir l'existence d'une preuve d'emploi. La registraire n'a pas excédé sa compétence en décidant s'il y avait emploi de la marque de commerce en liaison avec des services. »

¹⁰⁷ *Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney*, précitée, note 85.

LMC¹⁰⁸. Récemment, la Cour d'appel fédérale a refusé au Registraire le pouvoir d'évaluer si une marque avait été employée de façon à se distinguer des biens des concurrents du titulaire de la marque¹⁰⁹. Les décisions favorisant l'approche restrictive fondent leur argumentation sur la décision *Meredith & Finlayson c. Canada (Registrar of Trade Marks)*¹¹⁰ de la Cour d'appel fédérale, selon laquelle l'article 45 LMC ne permet pas la tenue d'un procès en fonction des faits de la preuve présentés devant le Registraire¹¹¹. Si l'on se fonde sur ce raisonnement, l'analyse approfondie de la preuve d'emploi par le Registraire pourrait constituer un « procès déguisé ». Cependant, plusieurs décisions ont attribué au Registraire le pouvoir de déterminer si une marque modifiée pouvait constituer un emploi de la marque telle qu'enregistrée¹¹².

Il semblerait préférable que l'article 45 LMC soit modifié de façon à ce que le Registraire n'ait pas de pouvoir d'appréciation de la preuve d'utilisation qui lui est soumise. En effet,

¹⁰⁸ *Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney*, précitée, note 85, 294: "[The object of the procedure provided under s. 45] is not to be used by opposing parties to resolve difficult questions of fact and law concerning conflicting commercial claims to the use of a trademark: *Moosehead Breweries Ltd. c. Molson Cos. Ltd. et al.* (1985) 11 C.P.R. (3d) 208 at 211 (F.C.A.); *Effem Foods Ltd. c. Sears Canada Inc.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 23 at 24 (F.C.T.D.); *Value Village Markets (1990) Ltd. c. Canada (Reg. T.M.)* (1995), 60 C.P.R. (3d) 502 at 509 (F.C.T.D.); *International Board of Standards and Practices for Certified Financial Planners Inc. c. Canadian Institute of Financial Planning* (1993), 48 C.P.R. (3d) 134 at 148 (F.C.T.D.)"; Voir aussi la décision *Central Transport, Inc. c. Mantha & Associates*, précitée, note 99, 355.

¹⁰⁹ *United Grain Growers Ltd. c. Lang Michener*, [2001] 3 C.F. 102, par. 14-15 (C.A.), (2001) 12 C.P.R. (4th) 89, 94: « En toute déférence, le registraire a mal interprété ses fonctions sous l'article 45 et a commis une erreur de droit en s'engageant dans une enquête pour décider si les mots "Country Living" étaient utilisés de façon à distinguer le magazine de l'appelante. Il n'y a rien dans l'article 45 qui demande au registraire de réexaminer la question de savoir si la marque de commerce déposée est employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises. Aux termes de l'article 45, le seul devoir du registraire est plutôt de déterminer, à l'égard des marchandises que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce, telle qu'elle se trouve dans le registre, a été employée dans les trois ans précédant l'avis. En l'espèce, le fait que la marque de commerce déposée "Country Living" était apposée sur le magazine Country Guide lors du transfert de la propriété ou de la possession du magazine dans la pratique normale du commerce n'est pas contesté. Nous sommes d'avis qu'une fois qu'il a été établi qu'une marque de commerce déposée, telle qu'elle est inscrite dans le registre, était employée en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement, l'enquête prévue à l'article 45 est terminée ». Voir aussi *Novopharm Ltd. c. AstraZeneca AB*, [2001] A.C.F. (Quicklaw) n° 1066, par. 29 (C.F.P.I.) (obiter).

¹¹⁰ *Meredith & Finlayson c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, précitée, note 85.

¹¹¹ *Meredith & Finlayson c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, précitée, note 85, 412.

¹¹² *Registrar of Trade Marks c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, société anonyme*, (1985) 4 C.P.R. (3d) 523, 525 (C.A.F.); *Ivy Lea Shirt Co. c. 1227624 Ontario Ltd. (c.o.b. Muskoka Fine Watercraft and Supply Co.)*, (2001) 11 C.P.R. (4th) 489, 499-500 (C.F.P.I.), [2001] A.C.F. (Quicklaw) n° 468, par. 19-23; *Anheuser-Busch, Inc. c. McDermid and Co.*, [2000] A.C.F. (Quicklaw) n° 153, par. 13 (C.F.P.I.); *Cullman Ventures, Inc. c. Quo Vadis International Ltd./Ltée*, précitée, note 104, 343; *Jean Patou Inc. c. Luxo Laboratories Ltd.*, [1998] F.C.J. (Quicklaw) n° 1910, par. 36 (C.F.P.I.), conf. par *Jean Patou Inc. c. Luxo Laboratories Ltd.*, [2001] A.C.F. (Quicklaw) n° 67 (C.A.F.); *Johann Becher oHG Likorfabrik c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, précitée, note 85, 465-467; *Little Eagle Corp. c. Aliments Dainty Foods Inc.*, (1994) 53 C.P.R. (3d) 573, 574-575 (C.O.M.C.); *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*, (1984) 2 C.P.R. (3d) 535, 538-539 (Hearing officer, Trade Marks).

l'article 45 LMC est une procédure sommaire. Le fait que le Registraire évalue la preuve d'utilisation constitue un « détournement de procès » au détriment du recours en abandon de la marque, prévu au sous-paragraphe 18(1)(c) LMC et à l'article 57 LMC. Les exigences élevées du recours fondé sur l'abandon de la marque semblent avoir encouragé plus d'un à se prévaloir de l'article 45 LMC au détriment de l'article 57 LMC et du sous-paragraphe 18(1)(c) LMC¹¹³. En effet, l'article 45 LMC n'impose pas de fardeau de preuve aux tiers qui exigent une preuve d'utilisation de la marque. Il est regrettable de constater que plusieurs ont tenté d'obtenir une analyse en profondeur de la preuve d'utilisation par le biais de l'article 45 LMC, au lieu de procéder à un procès en bonne et due forme. Le Canada pourrait donc modifier l'article 45 LMC en s'inspirant de l'approche américaine. Le registraire pourrait présumer que la déclaration d'utilisation de la marque est valide, sauf s'il existe une preuve contraire par rapport à la déclaration et aux spécimens d'utilisation qui lui sont soumis¹¹⁴. Le registraire conserverait cependant le pouvoir de radier une marque, lorsque l'enregistrement et la marque employée n'auraient plus les mêmes caractéristiques dominantes¹¹⁵. Cela permettrait de mettre un terme au débat entourant la compétence du registraire en vertu de l'article 45 LMC.

Cependant, l'évaluation sommaire de la preuve d'emploi par le registraire pourrait encourager certains fraudeurs à présenter de fausses déclarations. Dans une telle éventualité, il pourrait être important de songer à prévoir un nouveau recours en invalidation de la marque fondé sur la fausseté de la déclaration d'emploi de la marque. Ce nouveau recours permettrait aux parties lésées de demander au tribunal d'évaluer en profondeur la preuve d'utilisation de la marque. Les tiers pourraient donc intenter un recours en radiation devant la Cour fédérale lorsque l'affidavit mentionnerait faussement que la marque avait été utilisée. Puisque le nouveau recours en radiation serait une procédure *inter partes*, l'autorité saisie du recours pourrait permettre la tenue de contre-interrogatoires et aurait la compétence pour évaluer la preuve d'utilisation de la marque.

¹¹³ Il existe peu de décisions traitant du recours en radiation fondé sur l'abandon d'une marque. En contrepartie, il existe plusieurs décisions analysant la portée de l'article 45 LMC dans le cadre d'une demande de radiation d'une marque non utilisée: Sheldon BURSHTEN, *op. cit.*, note 54, p. 91.

¹¹⁴ USPTO, *op. cit.*, note 20, § 1604.10.

¹¹⁵ *Supra*, note 112.

Procédons maintenant à l'analyse du recours en radiation fondé sur l'abandon d'une marque en fonction du droit américain, du droit anglais et du droit canadien.

2. Recours en radiation fondé sur l'abandon de la marque

Au Canada, le recours en invalidation fondé sur l'abandon d'une marque¹¹⁶ est plus exigeant que la procédure sommaire en radiation d'une marque. En effet, il s'agit d'un recours « inter partes »¹¹⁷, où les parties ont la possibilité de présenter leur preuve et de contre-interroger les témoins de la partie adverse¹¹⁸. D'autre part, l'autorité saisie d'un recours en abandon a le loisir d'évaluer de façon exhaustive la preuve d'utilisation qui lui est soumise. Le fardeau de preuve doit être assumé par celui qui intente le recours en question¹¹⁹. Le droit américain¹²⁰ et le droit anglais¹²¹ comportent des dispositions similaires.

Cependant, le droit canadien exige, en plus de la preuve de non-utilisation¹²², la preuve de l'intention du titulaire d'abandonner la marque visée¹²³. Or, il est possible de présumer

¹¹⁶ LMC, art. 18(1)(c) et 57(1).

¹¹⁷ LMC, art. 57; Hugues G. RICHARD, Garabed NAHABEDIAN, Georges T. ROBIC, Laurent CARRIÈRE, Thierry ORLHAC et François GRENIER, *op. cit.*, note 87, Vol.2, p. 57-3: "Section 57 read with section 20(b) of the *Federal Court Act* gives the Federal Court-Trial Division an exclusive original jurisdiction to hear a request to expunge or amend an entry on the register."

¹¹⁸ *Règles de la Cour fédérale* (1998), (1998), 132 Gaz. Can. II, 424, art. 282(1) et 299(2).

¹¹⁹ Kelly GILL et Scott JOLLIFFE, *Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition* (4th edition), Carswell, 2002, p. 11-37.

¹²⁰ J. Thomas McCARTHY, *op. cit.*, note 4, § 17:4 – Procedural contexts of abandonment; J. Thomas McCARTHY, *op. cit.*, note 4, § 20:41 – What petitioner must plead and prove; J. Thomas McCARTHY, *op. cit.*, note 4, § 20:43 – Pleading and procedure.

¹²¹ David KITCHIN, David LLEWELYN, James MELLOR, Richard MEADE et Thomas MOODY-STUART, *Kerly's law of Trade Marks and Trade Names (Thirteenth edition)*, London, Sweet & Maxwell, 2001, p. 298.

¹²² La jurisprudence canadienne a statué qu'une marque est non utilisée, notamment lorsque la marque employée n'a plus les caractéristiques dominantes de la marque enregistrée: *Promafil Canada Ltee c. Munsingwear, Inc.*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 59, 70-71 (C.A.F.); *Alibi Roadhouse Inc. c. Grandma Lee's International Holdings Ltd.*, (1997) 76 C.P.R. (3d) 327, 337-338 et 340 (C.F.P.I.), [1997] A.C.F. (Quicklaw) n° 1329, par. 32, 33 et 40.

¹²³ *Philip Morris inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (No. 1)*, (1987) 17 C.P.R. (3d) 289, 298 (C.A.F.); *Jean Patou Inc. c. Luxo Laboratories Ltd.*, précitée, note 112, par. 32 (C.F.P.I.), conf. par *Jean Patou Inc. c. Luxo Laboratories Ltd.*, précitée, note 112 (C.A.F.); *White Consolidated Industries, Inc. c. Beam of Canada Inc.*, (1991) 39 C.P.R. (3d) 94, 107-108 (C.F.P.I.); *Promafil Canada Ltee c. Munsingwear, Inc.*, précitée, note 122, 64; *Marineland Inc. c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, précitée, note 53, 110-111; *Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. c. Labatt Brewing Co. Ltd.*, (1983) 68 C.P.R. (2d) 1, 28 (C.F.P.I.); Sheldon BURSHTEN, *op. cit.*, note 54, p. 91; Kelly GILL et Scott JOLLIFFE, *op. cit.*, note 119, p. 11-43.

l'abandon d'une marque sur la base d'une certaine période de non-utilisation. Au Canada, il n'existe aucun délai minimal pour établir l'abandon d'une marque. La Cour Fédérale de première instance a jugé qu'une marque était abandonnée lorsqu'elle n'était pas utilisée pendant 10¹²⁴ et 20 ans¹²⁵.

Le droit américain est similaire à la position canadienne. Le paragraphe 1064(3) du U.S. Code mentionne la possibilité d'intenter une « petition to cancel » à tout moment, lorsque la marque visée est abandonnée. Celui qui se prévaut d'un tel recours doit prouver que le titulaire de la marque attaquée n'a pas l'intention de faire à nouveau un emploi « in commerce » de sa marque¹²⁶. À défaut, l'article 1127 du U.S. Code¹²⁷ mentionne que l'abandon d'une marque est présumé après trois années continues de non-utilisation¹²⁸.

Le Royaume-Uni prévoit la possibilité d'intenter un recours en invalidation d'une marque qui n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux (genuine use) pendant cinq années à compter de son enregistrement¹²⁹. Cependant, le Royaume-Uni ne requiert pas la preuve de l'intention de l'abandon de la marque. La marque attaquée est maintenue dans le registre si elle a fait l'objet d'un « genuine use » dans le cadre d'activités commerciales au Royaume-Uni au cours des cinq années après son enregistrement. La Court of Appeal a défini le « genuine use » dans la décision *Budejovicky Budvar Narodni Podnik v. Anheuser-Busch Inc.*:

“It is not a question of whether or not you are genuinely in the beer trade and happen to have used the mark one or more times in the course of that trade. You have to justify maintaining your monopoly excluding others from using the mark. And the justification for that must lie not in the fact that you happen

¹²⁴ *Marineland Inc. c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, précitée, note 53, 111.

¹²⁵ *Borden, Inc. c. Hostess Food Products Ltd.*, (1989) 28 C.P.R. (3d) 45, 55-57, [1990] 1 C.F. 570, par. 28 et 31.

¹²⁶ Toutefois, aux États-Unis, le niveau de preuve exigé semble plus difficile à atteindre, puisque le recours en abandon de la marque requiert la preuve de l'intention de ne pas employer à nouveau la marque. En effet, « An “intent to resume” requires the trademark owner to have plans to resume commercial use of the mark. Stopping at an “intent not to abandon” tolerates an owner’s protecting a mark with neither commercial use nor plans to resume commercial use. Such a license is not permitted by the Lanham Act »: *Exxon Corp v. Humble Exploration Co.*, 217 U.S.P.Q. 1200, 1204-1205 (5th Cir. 1983), cité dans J. Thomas McCARTHY, *op. cit.*, note 4, §17:11 – Intent not to resume use.

¹²⁷ 15 U.S.C. § 1127 “abandoned”.

¹²⁸ Le droit américain permet le recours en abandon lorsque marque employée pendant plusieurs années n'a pas la même « commercial impression » que la marque enregistrée. Voir J. Thomas McCARTHY, *op. cit.*, note 4, § 17: 25 - Changes in Format of Mark: Abandonment, Priority and Tacking-on; J. Thomas McCARTHY, *op. cit.*, note 4, § 17:26 – Continuing Commercial Impression Rule.

¹²⁹ Trade Marks Act 1994, s. 46.

to have used it, but in the fact that you are conducting a business under that mark.”¹³⁰

Par conséquent, le titulaire d’une marque peut éviter la sanction d’un recours en abandon seulement en faisant la preuve qu’il commerce avec cette marque. La preuve d’emploi, à elle seule, n’est pas suffisante pour éviter l’invalidation de la marque.

Il serait souhaitable de modifier le sous-paragraphe 18(1)(c) LMC pour permettre un recours en abandon après un certain nombre d’années. La jurisprudence canadienne a mentionné, seulement à deux reprises, que la non-utilisation pendant 10 ans¹³¹ et 20 ans¹³² constituait un abandon de la marque. Or, à la lumière du droit américain et du droit anglais, il semble qu’il serait possible de modifier le sous-paragraphe 18(1)(c) LMC de sorte que l’abandon soit présumé après un certain nombre d’années de non-utilisation. L’établissement de balises claires permettrait de redorer le blason du recours prévu au sous-paragraphe 18(1)(c) et à l’article 57 de la LMC. En effet, la transformation graduelle du recours sommaire de l’article 45 LMC en un procès « de facto » a rendu de moins en moins intéressant le recours en invalidation fondé sur l’abandon de la marque. Par conséquent, la modification proposée pourrait confirmer le rôle sommaire du Registraire dans le cadre d’une procédure intentée en vertu de l’article 45 LMC.

Procédons maintenant à l’analyse des recours en radiation et en opposition fondés sur l’antériorité de la marque.

3. Recours fondés sur l’antériorité de la marque

Les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada prévoient la possibilité de s’opposer à une demande d’enregistrement ou de demander la radiation d’une marque en raison de l’antériorité d’une autre marque. Cependant, ces trois pays n’exigent pas tous que la marque antérieure soit encore utilisée.

¹³⁰ *Budejovicky Budvar Narodni Podnik v. Anheuser-Busch Inc.*, précitée, note 30, par. 29.

¹³¹ *Marineland Inc. c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, précitée, note 53, 111

¹³² *Borden, Inc. c. Hostess Food Products Ltd.*, précitée, note 125, 55-57.

Aux États-Unis, le paragraphe 1052(d) du U.S. Code¹³³ permet d'invoquer l'antériorité d'un enregistrement ou de l'utilisation d'une marque pour demander la radiation d'une marque du registre dans le cadre d'une « petition to cancel »¹³⁴. Conformément à cette disposition, la marque du requérant doit avoir été utilisée antérieurement et ne doit pas avoir été abandonnée. Le requérant d'une « petition to cancel » a le fardeau de prouver l'emploi antérieur et le non-abandon de sa marque si le titulaire de la marque attaquée invoque ce moyen à titre de défense¹³⁵. Le recours fondé sur l'antériorité d'une marque, prévu au paragraphe 1052(d) du U.S. Code, permet aussi de s'opposer à l'enregistrement d'une autre marque. Le requérant d'une requête en opposition n'est pas obligé de prouver l'antériorité de l'utilisation de sa marque : il lui suffit de démontrer l'antériorité de l'enregistrement de sa marque¹³⁶. Il semble que le déposant d'une demande d'enregistrement faisant l'objet d'une opposition pourrait invoquer, à titre de défense, l'abandon ou l'absence d'utilisation antérieure de la marque de l'opposant¹³⁷.

Le Royaume-Uni permet aussi de s'opposer¹³⁸ ou de demander l'invalidation¹³⁹ d'une marque en alléguant l'antériorité d'une autre marque. Cependant, l'utilisation antérieure

¹³³ 15 U.S.C. § 1052(d): "No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it – (d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive (...)"

¹³⁴ 15 U.S.C. § 1064. Voir aussi J. Thomas McCARTHY, *op. cit.*, note 4, § 20:53 – Cancellation based on Lanham Act § 2(d).

¹³⁵ *West Florida Seafood v. Jet Restaurants, Inc.*, 31 F.3d 1122, 1128-1129, 31 U.S.P.Q.2d 1660, 1665-1666 (Fed. Cir. 1994): "The governing statute does not speak of "continuous use", but rather of whether the mark or trade name has been "previously used in the United States by another and not abandoned." 15 U.S.C. § 1052(d) (emphasis added) (...) The abandonment allegation is, in effect in the stance of a defense to a prior use assertion. Under the facts of this case, the party asserting abandonment bears at minimum a burden of coming forth with some evidence of abandonment. Consequently, we hold the TTAB's abandonment holding to be in error on the basis that Jet failed to come forth with any evidence to support an abandonment holding." Voir aussi J. Thomas McCARTHY, *op. cit.*, note 4, § 20:17 – Priority of use.

¹³⁶ J. Thomas McCARTHY, *op. cit.*, note 4, § 20:17 – Priority of use: "In an opposition grounded on § 2(d), the question of priority of use of the mark is often in issue. That is, if the marks are confusingly similar and the goods are related, then the only issue is one of priority of use between applicant and opposer. The Trademark Rules do not require an applicant to submit proof of use in order to prevail in an opposition. An applicant is not required to introduce evidence of the date of use or of use of the specimens submitted with the application, and may rely upon the filing date of the application. [*Levi Strauss & Co. v. R. Josephs Sportswear, Inc.* 36 U.S.P.Q. 2d 1328 (T.T.A.B. 1994) referring to T.M.R.P. 2.122(b)(2)]."

¹³⁷ J. Thomas McCARTHY, *op. cit.*, note 4, § 20:17 – Priority of use.

¹³⁸ Trade Marks Act 1994, s 6, ss. 7(2) et ss. 38(2).

¹³⁹ Trade Marks Act 1994, ss. 47(2): "The registration of a trade mark may be declared invalid on the ground-(a) that there is an earlier trade mark in relation to which the conditions set out in section 5(1), (2)

ne constitue pas un facteur établissant l'antériorité d'une marque. L'antériorité de la marque est déterminée par la date d'enregistrement de la marque antérieure. Néanmoins, l'antériorité peut aussi être obtenue par la notoriété d'une marque¹⁴⁰. Toutefois, le titulaire d'une marque ou d'une demande d'enregistrement visé par un recours en invalidation ou en opposition pourrait « contre-attaquer » en présentant une demande d'invalidation de la marque de la partie adverse, sous prétexte qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant cinq années ininterrompues depuis sa date d'enregistrement¹⁴¹.

Au Canada, l'application conjointe des articles 16 et 17 LMC permet notamment d'invoquer l'antériorité d'une marque dans le cadre d'une requête en radiation¹⁴² et d'une requête en opposition¹⁴³. Le requérant doit prouver qu'il a « employé » ou « révélé » sa marque au Canada antérieurement à la marque contestée, même si le défendeur n'a pas invoqué l'antériorité à titre de moyen de défense. Cette façon de faire ne correspond pas à la tendance actuelle du droit américain.

Au Canada, le degré d'utilisation exigé est assez élevé, dans le cas d'un recours fondé sur l'antériorité d'une marque. L'utilisation antérieure d'une marque se démontre à l'aide de ventes continues et substantielles¹⁴⁴. Cependant, certaines décisions récentes ont

or (3) obtain, or (b) that there is an earlier right in relation to which the condition set out in section 5(4) is satisfied (...)"

¹⁴⁰ David KITCHIN, David LLEWELYN, James MELLOR, Richard MEADE et Thomas MOODY-STUART, *op. cit.*, note 121, p. 253: "All of the prohibitions provided by section 5(1), (2) and (3) of the 1994 Act are concerned with earlier trade marks. These are defined in section 6 of the Act. Section 6(1) of the Act identifies the various types of trade mark in relation to which a conflict may arise. In summary they are earlier United Kingdom national registrations, registrations entitled to protection in the United Kingdom under the Madrid Protocol, Community trade marks and marks entitled to protection in the United Kingdom under the Paris Convention or the WTO Agreement (TRIPS) as well known marks."

¹⁴¹ Trade Marks Act 1994, ss. 46(1)(a).

¹⁴² Le paragraphe 18(1) in fine LMC énonce qu'un enregistrement est « invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir ». Or, les conditions relatives à la validité d'un enregistrement sont énoncées à l'article 16 LMC.

¹⁴³ Le sous-paragraphe 38(2)(c) LMC permet de s'opposer à une demande d'enregistrement lorsque « le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement ». Or, l'article 16 LMC « [traite] des personnes ayant droit à l'enregistrement d'une marque de commerce » : Hugues G. RICHARD et Laurent CARRIÈRE, *Loi canadienne sur les marques de commerce annotée*, Scarborough, Carswell, 2000, p. 387; Hugues G. RICHARD, Garabed NAHABEDIAN, Georges T. ROBIC, Laurent CARRIÈRE, Thierry ORLHAC et François GRENIER, *Canadian Trade-Marks Act Annotated revised*, *op. cit.*, note 87, Vol.2, p.38-6.

¹⁴⁴ *Caricline Ventures Ltd. c. ZZTY Holdings Ltd.*, (2001) 16 C.P.R. (4th) 484, 503 (C.F.P.I.), [2001] A.C.F. (Quicklaw) n° 1855, par. 50; *CompuLife Software Inc. c. CompuOffice Software Inc.*, (2001) 13

maintenu l'utilisation antérieure à l'aide d'une simple vente¹⁴⁵. L'emploi d'une marque « dans la pratique normale du commerce » peut varier d'un secteur à l'autre de l'économie canadienne. On a décidé que les ventes d'une entreprise « saisonnière » constituaient un emploi de la marque¹⁴⁶. Toutefois, l'apposition d'une marque sur une facture ne constitue pas en soi une utilisation d'une marque de produits au sens de l'article 16 LMC, tant qu'il n'y a pas de preuve que la facture « accompagnait » les produits en question au moment du transfert de propriété¹⁴⁷.

Le Canada ne devrait pas supprimer l'exigence d'une preuve d'emploi d'une marque dans le cadre d'un recours en opposition ou en radiation fondé sur l'antériorité d'une marque. En effet, le droit canadien des marques de commerce est fondé sur l'utilisation des marques. La preuve d'emploi d'une marque antérieure est la contrepartie nécessaire au recours fondé sur l'antériorité de cette marque. Le fait de limiter cette exigence permettrait aux titulaires de marques non utilisées de se prévaloir d'un recours en opposition ou en radiation fondé sur l'antériorité de leur marque. Or, le droit canadien des marques de commerce ne favorise pas le maintien d'une marque non utilisée : les articles 18, 45 et 57 LMC prévoient la possibilité de radier du registre une marque non utilisée ou abandonnée. Par conséquent, le fait de permettre ce recours à des marques antérieures non utilisées serait contraire à la philosophie canadienne des marques de commerce.

Le Canada ne devrait pas non plus limiter le fardeau de la preuve d'emploi antérieur aux moyens de défense dans le cadre d'un recours en opposition ou en radiation fondé sur

C.P.R. (4th) 117, 133 (C.F.P.I.), [2001] A.C.F. (Quicklaw) n° 856, par. 51; *Cheung Kong (Holdings) Ltd. c. Living Realty Inc.*, (1999) 4 C.P.R. (4th) 71, 81 (C.F.P.I.), [1999] F.C.J. (Quicklaw) n° 1966, par. 35; *Redsand, Inc. c. Dylex Ltd.*, (1997) 74 C.P.R. (3d) 373, 384 (C.F.P.I.), [1997] F.C.J. (Quicklaw) n° 792, par. 36; *Uniwel Corp. c. Uniwel North America Inc.*, (1996) 66 C.P.R. (3d) 436, 451 (C.F.P.I.), [1996] A.C.F. (Quicklaw) n° 336, par. 53-55; *Labatt Brewing Co. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd.*, (1996) 67 C.P.R. (3d) 258, 261-262 (C.F.P.I.), [1996] A.C.F. (Quicklaw) n° 370, par. 11-12; *Mr. Goodwrench Inc. c. General Motors Corp.*, (1994) 55 C.P.R. (3d) 508, 513 (C.F.P.I.), [1994] F.C.J. (Quicklaw) n° 555, par. 18-20; *Sequa Chemicals, Inc. c. United Color and Chemicals Ltd.*, (1993) 53 C.P.R. (3d) 216, 218-220 (C.A.F.), [1993] F.C.J. (Quicklaw) n° 1401, par. 8-12; *Borden, Inc. c. Hostess Food Products Ltd.*, précitée, note 125, 53-54; *Grants of St. James Ltd. c. Andres Wines Ltd.*, (1969) 58 C.P.R. 281, 283 (C.O.M.C.).

¹⁴⁵ *J.C. Penney Co. c. Gaberdine Clothing Co.*, précitée, note 38, 178; *Aircraft Technical Publishers c. ATP Aero Training*, (1998) 84 C.P.R. (3d) 480, 488 (C.F.P.I.), [1998] F.C.J. (Quicklaw) n° 1797, par. 45.

¹⁴⁶ *Ivy Lea Shirt Co. c. 1227624 Ontario Ltd. (c.o.b. Muskoka Fine Watercraft and Supply Co.)*, précitée, note 112, 497-498.

¹⁴⁷ *J.C. Penney Co. c. Gaberdine Clothing Co.*, précitée, note 38, 174-175; *Jalite Public Ltd. c. Suarez Lencina*, [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 191 (C.O.M.C.) par. 14.

l'antériorité d'une marque. En effet, il semble logique que celui qui se prévaut d'un recours fondé sur l'antériorité de sa marque a le fardeau de prouver ses prétentions. Il serait regrettable que le droit canadien adopte la position américaine, où l'antériorité sert de moyen de défense¹⁴⁸.

¹⁴⁸ *West Florida Seafood v. Jet Restaurants, Inc.*, précitée, note 135, 1128-1129.

C. CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE

L'utilisation de la marque fait partie intégrante du droit des marques de commerce au Canada. Cependant, certaines modifications importantes devraient être apportées à la loi canadienne sur les marques de commerce. Il faudrait ainsi permettre que la publicité serve de preuve d'utilisation d'une marque de produits. En effet, la publicité est devenue une composante essentielle à la vente des biens et services protégés par une marque de commerce. D'autre part, le droit canadien pourrait s'inspirer de l'approche américaine selon laquelle un nom de domaine peut constituer un emploi « in commerce » d'une marque, dans la mesure où le nom de domaine constitue une entrave aux activités économiques du véritable titulaire de la marque de commerce.

De plus, le Canada devrait modifier certains de ses recours en opposition et en radiation fondés sur l'emploi de la marque. Il faudrait clarifier la nature sommaire du recours prévu à l'article 45 LMC et préciser expressément que le registraire n'a pas le pouvoir d'évaluer en profondeur la preuve d'utilisation qui lui est soumise. En effet, la controverse actuelle entourant la possibilité de contre-interroger et la compétence du Registraire par rapport à l'évaluation de la preuve d'utilisation tend à créer un type de procès « de facto », au détriment du recours en abandon de la marque prévu au sous-paragraphe 18(1)(c) de la Loi.

L'article 57 devrait aussi être modifié de façon à énoncer clairement le délai minimal permettant de présumer l'abandon d'une marque après un délai de non-utilisation. En effet, l'incertitude entourant le délai minimal de non-utilisation a encouragé plus d'un à se prévaloir de la procédure sommaire prévue à l'article 45, au détriment du recours en abandon.

Enfin, il ne faudrait pas supprimer l'exigence de la preuve d'utilisation antérieure d'une marque dans le cadre d'un recours en invalidation ou en opposition fondé sur l'antériorité d'une marque, puisque l'emploi de la marque fait partie intégrante du droit canadien des marques de commerce.

CONCLUSION FINALE

Depuis près d'un siècle, les pays de Common law et ceux de droit civil visent à adopter des critères communs en droit des marques de commerce. Pensons, par exemple, à la liste de motifs de refus permis en vertu de l'article 6quinquies de la Convention de Paris. Depuis la dernière décennie, l'exigence d'une preuve d'emploi de la marque ne semble plus être l'apanage des pays de Common law. Plusieurs pays européens permettent la radiation d'une marque n'ayant pas fait l'objet d'un emploi sérieux pendant un certain nombre d'années. Il pourrait être possible éventuellement d'assister à l'établissement de critères communs dans d'autres domaines tels que la classification et la spécification des biens et services, l'établissement de balises claires permettant de mieux définir les marques notoires et l'emploi de la marque.

À court terme, nous risquons d'assister à une internationalisation plutôt qu'à une uniformisation du droit des marques. En effet, peu de pays sont enclins à délaisser des pans entiers de leur législation nationale au profit de notions de droit étranger. On devrait plutôt assister à l'adoption de nouveaux critères communs visant à rapprocher graduellement les pays de Common law et de droit civil. Il est à espérer que la globalisation des marchés incitera les pays à modifier rapidement leur législation en marques de commerce. Dans le contexte de la mondialisation, il est préférable de réduire les différences entre les législations nationales, de façon à ne pas réduire la croissance du commerce international. Nous faisons plus que jamais partie d'un village planétaire, où les divers intervenants seront de plus en plus interdépendants.

Toutefois, la « mondialisation » du droit des marques de commerce ne devrait pas servir de prétexte pour diminuer les exigences liées à l'enregistrement et à la protection des marques. Au contraire, le droit international des marques devrait éventuellement exiger certaines notions de Common law telles que le refus d'une demande d'enregistrement pour cause de confusion avec une marque employée antérieurement et l'invalidation d'une marque pour cause de non-utilisation pendant un certain délai. Ces notions seraient conformes au commerce international, puisqu'elles sont le gage de la libre concurrence. En effet, les recours fondés sur l'emploi de la marque empêchent tout monopole indu attribué à une marque.

Le Canada a déjà adopté certains critères internationaux du droit des marques, puisqu'il est membre de la Convention de Paris et de l'Accord sur les ADPIC. Il pourrait aussi adopter de nouveaux critères communs en adhérant au Protocole de Madrid, au Traité sur le droit des marques et à l'Arrangement de Nice, et en appliquant la Recommandation commune sur les marques notoires et la Recommandation commune concernant la protection des marques sur l'internet. L'adhésion au Protocole de Madrid faciliterait les demandes d'enregistrement à l'étranger. À titre d'exemple, les titulaires de marques canadiennes pourraient procéder plus rapidement à une demande d'enregistrement de la marque communautaire européenne, puisque l'Union Européenne est une partie contractante de ce traité. D'autre part, le Traité sur le droit des marques établit une liste maximale de conditions pouvant être exigées à l'égard d'une demande d'enregistrement. Cette liste exhaustive permet d'aplanir les différences en matière d'enregistrement des marques de commerce. Le Canada devrait aussi adopter la classification de Nice, puisque ce traité constitue un prérequis à l'adoption du Protocole de Madrid et du Traité sur le droit des marques. En outre, la mise en application de la Recommandation commune sur les marques notoires permettrait au Canada de modifier sa législation pour la rendre plus conforme au droit international.

Le Protocole de Madrid et le Traité sur le droit des marques permettent les demandes d'enregistrement fondées sur l'emploi préalable. L'adoption par le Canada du Protocole de Madrid et du Traité sur le droit des marques ne devrait donc pas entraîner de modifications des règles relatives aux demandes d'enregistrement fondées sur l'emploi préalable au Canada ou sur l'emploi préalable à l'étranger. La mise en application des nouvelles dispositions internationales n'obligerait pas non plus le Canada à ne plus exiger la date de première utilisation de la marque au moment du dépôt de la demande d'enregistrement fondée sur l'utilisation préalable de la marque. L'adoption par le Canada de l'Arrangement de Nice n'entraînerait pas une modification des règles canadiennes visant la spécification des biens et services.

Le Canada devrait cependant procéder à certains changements législatifs en vue de l'adoption de ces traités. Par exemple, il devrait songer à modifier ou à abolir la protection accordée aux marques « révélées ». En effet, l'obligation de prouver

l'utilisation à l'étranger de la marque « révélée au Canada » semble contraire à l'Accord sur les ADPIC et à la Recommandation commune sur les marques notoires. D'autres recours visant la protection des marques notoires au Canada semblent plus accessibles que le recours en protection des marques « révélées au Canada » énoncé à l'article 5 LMC. Par exemple, le recours en passing off et le recours alléguant qu'une marque est non distinctive semblent mieux correspondre aux obligations internationales du Canada. D'autre part, le Canada devrait délaissier les « catégories générales » au profit des classes de la classification de Nice. Toutefois, le Canada pourrait militer pour abroger certaines dispositions internationales qui semblent contraires à la philosophie canadienne du droit des marques. Par exemple, il devrait demander la suppression de la disposition du Traité sur le droit des marques interdisant la preuve automatique de l'enregistrement à l'étranger. Au Canada, la preuve d'enregistrement à l'étranger constitue une garantie contre les fraudeurs voulant bénéficier d'un traitement favorable accordé aux titulaires de marques étrangères.

En outre, le Canada devrait procéder à une importante modification de la définition de l'emploi d'une marque de commerce. Par exemple, il devrait songer à inclure la publicité à titre d'élément de preuve d'emploi d'une marque de marchandises. La publicité intensive d'une marque de commerce est une composante essentielle dans la vente des produits et services. Une mise à jour de la législation canadienne semble nécessaire pour mieux répondre aux besoins et aux attentes de la société de consommation. Le Canada devrait aussi mettre fin à la controverse entourant le recours en radiation prévu à l'article 45 de la Loi canadienne sur les marques de commerce, en précisant expressément qu'il s'agit d'une procédure sommaire. Cet ajout empêcherait dès lors la transformation graduelle de ce recours en un « procès de facto ».

Les marques de commerce font partie de notre culture moderne. Elles sont souvent le gage de la santé financière des entreprises. Il serait donc important que le gouvernement canadien démontre un intérêt accru à l'égard du droit des marques de commerce.

Présentement, il semble que les priorités du gouvernement canadien soient principalement axées sur le droit d'auteur¹⁴⁹ et sur un projet de modification des tarifs de

¹⁴⁹ *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur*, Projet de loi C-11, (1^{re} lecture), 2^e session, 37^e législature (Can.).

l'OPIC¹⁵⁰. Il est regrettable que la récente analyse de l'OPIC, écrite par M. Alan Troicuk, sur « les incidences juridiques et techniques de l'adhésion du Canada au Protocole de Madrid »¹⁵¹ n'ait pas encore donné lieu à un débat au Parlement. Tout en reconnaissant l'importance primordiale du droit des brevets et du droit d'auteur, nous rappelons que l'avenir des marques de commerce est directement lié à la santé financière des entreprises. Il faudrait donc que le gouvernement canadien accorde une importance équivalente au droit des marques et apporte des modifications en fonction de la nouvelle conjoncture internationale en droit des marques.

¹⁵⁰ OPIC, *Révision des tarifs de l'OPIC - Révision des tarifs et changements administratifs proposés modifiant les Règles sur les brevets, le Règlement sur les marques de commerce, le Règlement sur les dessins industriels et le Règlement sur le droit d'auteur*, disponible à l'adresse électronique http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/con_dis/condis-f.html#feereview.

¹⁵¹ OPIC, *Les incidences juridiques et techniques de l'adhésion du Canada au Protocole de Madrid*, Gatineau, Industrie Canada, 2002, disponible à l'adresse électronique http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/madrid-f.pdf.

Sources documentaires

TABLE DE LA LÉGISLATION

Législation canadienne

Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, Projet de loi C-11, (1^{re} lecture), 2^e session, 37^e législature (Can.).

Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13

Règles de la Cour fédérale (1998), (1998), 132 Gaz. Can. II, 424

Règlement sur les marques de commerce (1996), (1996) 130 Gaz. Can. II, 1306, modifié par (1999) 133 Gaz. Can. II, 1855.

Législation des États-Unis

An Act to implement the provisions of the Trademark Law Treaty, Publ. L. No.105-330, 112 Stat. 3064 (1998), disponible à l'adresse électronique <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/tm/wtrty/pl105330.html>.

H.R. 741, 107th Cong. (2001), disponible à l'adresse électronique <http://thomas.loc.gov/>.

Lanham Act, 15 U.S.C. Chapter 22, disponible à l'adresse électronique <http://www4.law.cornell.edu/uscode>.

S. 407, 107th Cong. (2001), disponible à l'adresse électronique <http://thomas.loc.gov/>.

Législation du Royaume-Uni

Trade Marks Act 1994, 1994, Chapter c. 26, disponible à l'adresse électronique <http://www.patent.gov.uk/tm/legal/tmlaw.htm>.

The Trade Mark Rules 2000, Statutory Instrument 2000 No. 136, disponible à l'adresse électronique <http://www.legislation.hmso.gov.uk/si/si2000/20000136.htm>.

The Trade Marks (International Registration) (Amendment) Order 2000, Statutory Instrument 2000 No. 138, disponible à l'adresse électronique <http://www.patent.gov.uk/tm/legal/tmlaw.htm>.

The Trade Marks (International Registration) Order 1996, Statutory Instrument 1996 No. 714, disponible à l'adresse électronique <http://www.patent.gov.uk/tm/legal/tmlaw.htm>.

Législation de la France

Code de la propriété Intellectuelle – Partie législative, Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs, disponible à l'adresse électronique <http://www.legifrance.gouv.fr/>.

Code de la Propriété Intellectuelle – Partie réglementaire, Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs, disponible à l'adresse électronique <http://www.legifrance.gouv.fr/>.

Législation de l'Union Européenne

Première Directive n° 89-104 du Conseil, du 21 décembre 1988.

RÈGLEMENT (CE) No 2868/95 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, disponible à l'adresse électronique <http://oami.eu.int/fr/mark/aspects/reg.htm>.

Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (J.O.C.E. du 14 janvier 1994, L.11), disponible à l'adresse électronique <http://oami.eu.int/fr/mark/aspects/reg.htm>.

Traités internationaux et propositions internationales

Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle, 1883, disponible à l'adresse électronique <http://www.wipo.org/treaties/ip/paris/index-fr.html>.

Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, 1891, disponible à l'adresse électronique <http://www.wipo.int/clea/docs/fr/wo/wo015fr.htm>.

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, 1957, disponible à l'adresse électronique, disponible à l'adresse électronique <http://www.wipo.int/treaties/classification/nice/index-fr.html>.

Trademark Registration Treaty, 1973.

Protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, 1989, disponible à l'adresse électronique <http://www.wipo.int/clea/docs/fr/wo/wo016fr.htm>.

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, 1995, disponible à l'adresse électronique http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm.

Traité sur le droit des marques, 1994, disponible à l'adresse électronique <http://www.wipo.int/clea/docs/fr/wo/wo027fr.htm>.

Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet, 2001, disponible à l'adresse électronique http://www.OMPI.org/about-ip/fr/index.html?wipo_content_frame=/about-ip/fr/development_iplaw/index.htm.

Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, 1999, disponible à l'adresse électronique http://www.wipo.org/about-ip/fr/index.html?wipo_content_frame=/about-ip/fr/trademarks.html.

Règlement d'exécution sur le droit des marque, 1994, disponible à l'adresse électronique <http://www.wipo.int/clea/docs/fr/wo/wo028fr.htm>.

Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement, 2002, disponible à l'adresse électronique <http://www.wipo.org/madrid/fr/index.html>.

TABLE DES JUGEMENTS

Jurisprudence canadienne

1013579 Ontario Inc. c. Bedessee Imports Ltd., (1996) 68 C.P.R. (3d) 486 (C.F.P.I.), [1996] F.C.J. (Quicklaw) n° 909.

1013579 Ontario Inc. c. Bedessee Imports Ltd., (1997) 77 C.P.R. (3d) 163 (C.A.F.), [1997] F.C.J. (Quicklaw) n° 1504.

86129 Ontario Inc. c. Sony Kabushiki Kaisha, (1995) 65 C.P.R. (3d) 171 (C.F.P.I.), [1995] A.C.F. (Quicklaw) n° 1709.

Advance Magazine Publishers Inc. c. Masco Building Products Corp., (1999) 86 C.P.R. (3d) 207 (C.F.P.I.), [1999] A.C.F. (Quicklaw) n° 115.

Aircraft Technical Publishers c. ATP Aero Training, (1998) 84 C.P.R. (3d) 480 (C.F.P.I.), [1998] F.C.J. (Quicklaw) n° 1797.

Alibi Roadhouse Inc. c. Grandma Lee's International Holdings Ltd., (1997) 76 C.P.R. (3d) 327 (C.F.P.I.), [1997] A.C.F. (Quicklaw) n° 1329.

American Assn. of Retired Persons c. Canadian Assn. of Retired Persons/Assoc. Canadienne des Individus Retraités, (1997) 76 C.P.R. (3d) 545 (C.O.M.C.), [1997] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 30.

Anheuser-Busch, Inc. c. McDermid and Co., [2000] A.C.F. (Quicklaw) n° 153 (C.F.P.I.).

Anheuser-Busch c. Molson Breweries, a Partnership, (1995) 60 C.P.R. (3d) 550 (C.O.M.C.), [1995] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 49.

Anheuser-Busch, Inc. c. Racquet Sports Ltd. (BTF Canada Corp.), [2000] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 156 (C.O.M.C.).

Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd. et al., (1987) 14 C.P.R. (3d) 314 (C.A.F.).

Austin Nichols & Co. c. Cinnabon Inc., (1998) 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.), [1998] F.C.J. (Quicklaw) n° 1352.

Avon Canada Inc. c. Seekers Nominess pty Ltd., (1986) 12 C.P.R. (3d) 522 (C.O.M.C.), [1986] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 350.

Bacaardi c. Quarry Corp., [1999] A.C.F. (Quicklaw) n° 345 (C.A.F.), (1999) 86 C.P.R. (3d) 127.

Bank of Montreal c. Merrill Lynch & Co., (1997) 84 C.P.R. (3d) 262 (C.O.M.C.).

Baylor University c. The Bay, [2000] F.C.J. (Quicklaw) n° 984 (C.A.F.).

Bedwell Management Systems Inc. c. Mayflower Transit, Inc., (1999) 2 C.P.R. (4th) 543 (C.O.M.C.).

Bell Actimedia Inc. c. Puzo (Communications Globe Tête), (1999) 2 C.P.R. (4th) 289 (C.F.P.I.), [1999] A.C.F. (Quicklaw) n° 683.

Bell ExpressVu Ltd. Partnership c. Tedmonds & Co. Inc., [2001] O.J. (Quicklaw) n° 1558, (Ont. S.C.J.).

Bensusan Restaurant Corp. c. Blue Note Restaurant Inc., [2000] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 183 (C.O.M.C.), (2000) 10 C.P.R. (4th) 550.

Borden, Inc. c. Hostess Food Products Ltd., (1989) 28 C.P.R. (3d) 45 (C.F.P.I.), [1990] 1 C.F. 570.

Bousquet c. Barmish Inc., (1991) 37 C.P.R. (3d) 516 (C.F.P.I.).

Bousquet c. Barmish Inc., (1993) 46 C.P.R. (3d) 510 (C.A.F.).

Boutique Limité Inc. c. Limco Investments, Inc., (1998) 84 C.P.R. (3d) 164 (C.A.F.), [1998] A.C.F. (Quicklaw) n° 1419.

Boutiques Progolfe Inc. c. Canada (Registrar of Trade Marks), (1993) 54 C.P.R. (3d) 451 (C.A.F.), [1993] F.C.J. (Quicklaw) n° 1363 (C.A.F.).

Brick Warehouse Corp. c. Nefco Furniture Ltd., [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 146 (C.O.M.C.), (2001) 15 C.P.R. (4th) 567.

Bridgestone/Firestone, Inc. c. Automobile Club de l'Ouest de la France (A.C.O.), [1995] A.C.F. (Quicklaw) n° 851 (C.F.P.I.), (1995) 62 C.P.R. (3d) 292.

British Columbia Automobile Assn v. O.P.E.I.U., Local 378, BC Automobile Association, (2001) 10 C.P.R. (4th) 423 (B.C.S.C.), [2001] B.C.J. (Quicklaw) n° 151.

Brown Group, Inc. c. St. Thomas Marketing Inc., (1996) 72 C.P.R. (3d) 259 (C.O.M.C.), [1996] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 172.

Burke-Robertson c. Carhart Canada Ltd., (1994) 56 C.P.R. (3d) 353 (C.F.P.I.), [1994] F.C.J. (Quicklaw) n° 995.

Bygone Daze Concepts Inc. c. Studebaker's of America, Inc., (1995) 62 C.P.R. (3d) 208 (C.O.M.C.), [1995] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 83.

Cadbury Schweppes Inc. c. FBI Foods Ltd., [1999] 1 S.C.R. 142, (1999) 83 C.P.R. (3d) 289.

Canada Post Corp. c. Post Office, (2001) 15 C.P.R. (4th) 267 (C.O.M.C.), [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 145.

Canadian Kennel Club c. Continental Kennel Club, (1997) 77 C.P.R. (3d) 470 (C.F.P.I.), [1997] A.C.F. (Quicklaw) n° 1728.

Canadian Memorial Services c. Personal Alternative Funeral Services Ltd., (2000) 4 C.P.R. (4th) 440 (C.F.P.I.), [2000] F.C.J. (Quicklaw) n° 140.

Caricline Ventures Ltd. c. ZZTY Holdings Ltd., (2001) 16 C.P.R. (4th) 484 (C.F.P.I.), [2001] A.C.F. (Quicklaw) n° 1855.

Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. c. Labatt Brewing Co., (1983) 68 C.P.R. (2d) 1 (C.F.P.I.).

Central Transport, Inc. c. Mantha & Associates, (1995) 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.), [1995] A.C.F. (Quicklaw) n° 1544.

Centre Ice Ltd. c. National Hockey League, (1994) 53 C.P.R. (3d) 34, [1994] F.C.J. (Quicklaw) n° 68 (C.A.F.).

Cheung Kong (Holdings) Ltd. c. Living Realty Inc., (1999) 4 C.P.R. (4th) 71 (C.F.P.I.), [1999] F.C.J. (Quicklaw) n° 1966.

Christina Canada Inc. (Re), [1999] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 76 (C.O.M.C.).

Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., [1992] R.C.S. 120.

Cie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. C.A.W.-Canada, (1996) 71 C.P.R. (3d) 348 (C.F.P.I.), [1997] 2 C.F. 306.

Clairol Int'l Corp. et al. c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al., (1968) 55 C.P.R. 176 (Cour de l'Échiquier), [1968] 2 Ex. C.R. 552.

Clean Duds, Inc. c. 802248 Ontario Ltd., (1996) 72 C.P.R. (3d) 266 (C.O.M.C.), [1996] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 191.

Cluett, Peabody Canada Inc. (Re), [1999] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 121 (C.O.M.C.).

Compulife Software Inc. c. CompuOffice Software Inc., (2001) 13 C.P.R. (4th) 117 (C.F.P.I.), [2001] A.C.F. (Quicklaw) n° 856.

COMPUSA Inc. c. Multitech Electronics Inc., [1999] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 228 (C.O.M.C.), (1999) 4 C.P.R. (4th) 561.

Conseil canadien des ingénieurs c. Lubrication Engineers, Inc., [1992] 2 C.F. 329 (C.A.F.), (1992) 41 C.P.R. (3d) 243.

Consorzio Del Prosciutto Di Parma c. Maple Leafs, [2001] 2 C.F. 536 (C.F.P.I.), (2001) 11 C.P.R. (4th) 48.

Consorzio Del Prosciutto Di Parma c. Maple Leafs, [2002] F.C.J. (Quicklaw) n° 656 (C.A.F.), (2002) 18 C.P.R. (4th) 414.

Cornerstone Securities Canada Inc. c. Canada (Registrar of Trade Marks), (1994) 58 C.P.R. (3d) 417 (C.F.P.I.), [1994] A.C.F. (Quicklaw) n° 1713.

Coscelebre Inc c. Registrar of Trade Marks, (1991) 35 C.P.R. (3d) 74 (C.F.P.I.).

Cullman Ventures, Inc. c. Quo Vadis International Ltd, (2000) 9 C.P.R. (4th) 330 (C.F.P.I.), [2000] A.C.F. (Quicklaw) n° 1763.

Curry-General Rent-A-Car Inc. (Re), [1990] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 650 (C.O.M.C.).

Danjaq Inc. c. Zervas, [1997] F.C.J. (Quicklaw) n° 1036 (C.F.P.I.), (1997) 75 C.P.R. (3d) 295.

Direct Line Insurance Plc c. Inverstment Centre Financial Group Inc., [2000] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 37 (C.O.M.C.).

Dumont Vins & Spritueux Inc. c. Empson & Co., s.r.l., [1997] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 75 (C.O.M.C.), (1997) 75 C.P.R. (3d) 236.

E.&J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd., [1976] 2 C.F.3 (C.A.F.), (1975) 25 C.P.R. (2d) 126.

Effem Foods Ltd. c. Sears Canada Inc., (1987) 16 C.P.R. (3d) 23 (C.F.P.I.).

Enterprise Rent-A-Car c. Singer, 66 C.P.R. (3d) 453 (C.F.P.I.), [1996] F.C.J. (Quicklaw) n° 340.

Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer, [1998] F.C.J. (Quicklaw) n° 182 (C.A.F.), (1998) 79 C.P.R. (3d) 45.

État français c. Minitel Communications Corp., [1994] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 26 (C.O.M.C.), [1994] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 26.

Express File, Inc. c. HRB Royalty, Inc., [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 219 (C.O.M.C.), (2001) 21 C.P.R. (4th) 274.

Eye Master Limited c. Ross King Holdings Ltd., (1992) 44 C.P.R. (3d) 459 (C.F.P.I.), [1992] F.C.J. (Quicklaw) n° 815.

Fibergrid Inc. c. Precisioneering Ltd., (1991) 35 C.P.R. (3d) 221, 233-234 (C.F.P.I.).

FileNet Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce), [2002] F.C.J. (Quicklaw) n° 1223 (C.F.P.I.), (2001) 13 C.P.R. (4th) 385.

FileNet Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce), (2002) 22 C.P.R. (4th) 328, (C.A.F.), [2002] F.C.J. (Quicklaw) n° 1508.

Flowers Direct Inc. c. Florists on Fourth Inc., (1998) 83 C.P.R. (3d) 543 (C.O.M.C.), [1997] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 301.

Futurekids, Inc. c. BKW Investments PTY Ltd., [1999] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 251 (C.O.M.C.).

General Motors of Canada c. Décarie Motors Inc., [2000] F.C.J. (Quicklaw) n° 1653 (C.A.F.), (2000) 9 C.P.R. (4th) 368.

Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney, (1997) 76 C.P.R. (3d) 289 (C.F.P.I.), [1997] A.C.F. (Quicklaw) n° 1466.

Gesco Industries, Inc. c. Sim & McBurney, [2000] A.C.F. (Quicklaw) n° 1766 (C.A.F.), (2000) 9 C.P.R. (4th) 480.

Giles Enterprises Inc. c. Campero International Corp., (2000) 9 C.P.R. (4th) 560 (C.O.M.C.), [2000] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 155.

Gordon 7 S.R.L. (Re), [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 124 (C.O.M.C.), 16 C.P.R. (4th) 408.

Grants of St. James Ltd. c. Andres Wines Ltd., (1969) 58 C.P.R. 281 (C.O.M.C.).

Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. c. Skyway Cigar Store, [1998] A.C.F. (Quicklaw) n° 678 (C.F.P.I.), (1998) 81 C.P.R. (3d) 203.

Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. c. Skyway Cigar Store, [1999] F.C.J. (Quicklaw) n° 1749 (C.A.F.), (1999) 3 C.P.R. (4th) 501.

Holiday Juice Ltd c. Sundor Brand Inc., (1990) 33 C.P.R. (3d) 509 (C.O.M.C.).

House of Kwong Sang Hong International Ltd. c. Borden Ladner Gervais LLP, (2001) 16 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.), [2001] F.C.J. (Quicklaw) n° 1694.

HRB Royalty, Inc. c. Express File, Inc., [2002] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 68 (C.O.M.C.).

Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux-de-vie c. Andres Wines Ltd., (1990) 30 C.P.R. (3d) 279 (Ont. C.A.).

Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux-de-vie c. Andres Wines Ltd., (1987) 16 C.P.R. (3d) 385 (Ont. H.C.J.).

International Board of Standards and Practices for Certified Financial Planners Inc. c. Canadian Institute of Financial Planning, (1993) 48 C.P.R. (3d) 134 (C.F.P.I.).

Itravel2000.com Inc. (c.o.b. Itravel) v. Fagan, (2001) 11 C.P.R. (4th) 164 (Ont S.C.J.), [2001] O.J. (Quicklaw) n° 943.

Ivy Lea Shirt Co. c. 1227624 Ontario Ltd. (c.o.b. Muskoka Fine Watercraft and Supply Co.), (2001) 11 C.P.R. (4th) 489 (C.F.P.I.), [2001] A.C.F. (Quicklaw) n° 468.

Jalite Public Ltd. c. Suarez Lencina, [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 191 (C.O.M.C.).

J.C. Penney Co. c. Gaberdine Clothing Co., (2001) 16 C.P.R. (4th) 151 (C.F.P.I.), [2001] F.C.J. (Quicklaw) n° 1845.

Jean Patou Inc. c. Luxo Laboratories Ltd., [1998] A.C.F. (Quicklaw) n° 1910 (C.F.P.I.).

Jean Patou Inc. c. Luxo Laboratories Ltd., [2001] A.C.F. (Quicklaw) n° 67 (C.A.F.).

Johann Becher oHG Likorfabrik c. Canada (Registrar of Trade Marks), (1997) 71 C.P.R. (3d) 461 (C.F.P.I.), [1997] A.C.F. (Quicklaw) n° 14.

Jonathan, Boutique pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc., [2003] F.C.J. (Quicklaw) n° 146 (C.F.P.I.).

John Labatt Ltd. c. Miller Brewing Co., (1996) 70 C.P.R. (3d) 351 (C.O.M.C.).

John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing co. et al., (1984) 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.).

Johnston c. Crazy Canucks Enterprises Ltd., (2001) 14 C.P.R. (4th) 398 (C.O.M.C.), [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 113.

Joseph E. Seagram 7 Sons Ltd. c. Seagram Real Estate, (1990), 33 C.P.R. (3d) 454 (C.F.P.I.).

Kaishsa (c.o.b. Sharp Corp.) c. 88766 Canada Inc., (1997) 72 C.P.R. (3d) 195 (C.F.P.I.), [1997] A.C.F. (Quicklaw) n° 154.

Kelendji (f.a.s. Diplomate Watch of Canada) c. Diplomat Fullhalter Gasellschaft Kurz & Rauchle GmbH & Co. KG, [2002] A.C.F. (Quicklaw) n° 1705 (C.A.F.), 2002 CAF 480.

Kelendji (f.a.s. Diplomate Watch of Canada) c. Diplomat Fullhalter Gasellschaft Kurz & Rauchle GmbH & Co. KG, (2001) 16 C.P.R. (4th) 93 (C.F.P.I.), [2001] A.C.F. (Quicklaw) n° 262.

Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc., [2002] A.C.F. (Quicklaw) n° 793 (C.F.P.I.), (2002) 20 C.P.R. (4th) 224.

Kraft Limited c. Registrar of Trade Marks, (1984) 1 C.P.R. (3d) 457 (C.F.P.I.).

Labatt Brewing Co. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd., (1996) 67 C.P.R. (3d) 258 (C.F.P.I.), [1996] A.C.F. (Quicklaw) n° 370.

Law Office of Philip B. Kerr v. Face Stockholm, Ltd., (2001) 16 C.P.R. (4th) 105 (C.O.M.C.), [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 121.

Ling Chi Medicine Co. (H.K.) c. Persaud, [1998] F.C.J. (Quicklaw) n° 861, par. 3 (C.A.F.), (Quid C.P.R.?);

Little Eagle Corp. c. Aliments Dainty Foods Inc., (1994) 53 C.P.R. (3d) 573 (C.O.M.C.).

Lou Diffusion, S.A. c. Dawn'n Dusk Fashions Inc., (1991) 36 C.P.R. (3d) 546 (C.O.M.C.), [1991] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 168.

MacDonald c. Vapor Canada Ltd., [1977] 2 R.C.S. 134.

Main Knitting Inc. (Re), [1996] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 51 (C.O.M.C.).

Marineland Inc. c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd., (1974) 16 C.P.R. (2d) 97 (C.F.P.I.), [1974] 2 C.F. 558.

Mattel U.S.A., Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2858029 Canada Inc.), [2002] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 35 (C.O.M.C.).

Meredith & Finlayson c. Canada (Registrar of Trade Marks), (1991) 40 C.P.R. (3d) 409 (C.A.F.).

Miller Brewing Co. c. Labatt Brewing Co., (1991) 36 C.P.R. (3d) 400 (C.O.M.C.).

Miss Universe c. Bohna, [1995] F.C.J. (Quicklaw) n° 1642 (C.A.F.), (1994) 58 C.P.R. (3d) 381.

Molson Co. c. Moosehead Breweries Ltd., (1990) 32 C.P.R. (3d) 363 (C.F.P.I.).

Molson Canada v. Oland Breweries Ltd., (2002) 19 C.P.R. (4th) 201 (Ont. C.A.), [2002] O.J. (Quicklaw) n° 2029.

Molnlycke Aktiebolag c. Kimberly Clark of Canada Ltd., (1982) 61 C.P.R. (2d) 42, 52 (C.F.P.I.).

Moosehead Breweries Ltd c. Molson Cos. Ltd. et al., (1985) 11 C.P.R. (3d) 208 (C.A.F.).

Moosehead Breweries Ltd. c. Stokely-Van Camp, Inc., [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 215 (C.O.M.C.), 2001) 20 C.P.R. (4th) 181.

Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Limited et John Van Edmond Beachcroft Hawthorne, [1982] 1 C.F. 638 (C.F.P.I.), (1981) 56 C.P.R. (2d) 44.

Mr. Goodwrench Inc. c. General Motors Corp., (1994) 55 C.P.R. (3d) 508 (C.F.P.I.), [1994] F.C.J. (Quicklaw) n° 555.

Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd., (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.).

Nordstrom, Inc. c. Fen-Nelli Fashions Inc., [1997] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 289 (C.O.M.C.), (1997) 83 C.P.R. (3d) 534.

Novopharm Ltd. c. AstraZeneca AB, (2001) 13 C.P.R. (4th) 61 (C.F.P.I.), [2001] F.C.J. (Quicklaw) n° 1066.

Optagest Canada inc. et al. c. Services Optométriques inc. (S.O.I.) et al., (1991) 37 C.P.R. (3d) 28 (C.F.P.I.), [1991] A.C.F. (Quicklaw) n° 317.

Orkin Exterminating Co. Inc. v. Pestco Co. of Canada Ltd. et al., (1985) 5 C.P.R. (3d) 433 (Ont. C.A.), (1985) 50 O.R. (2d) 726.

Osler, Hoskin & Harcourt c. Canada (Registrar of Trade Marks), (1997) 77 C.P.R. (3d) 475 (C.F.P.I.), [1997] F.C.J. (Quicklaw) n° 1671.

Parker-Knoll Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce), (1977) 32 C.P.R. (2d) 148 (C.F.P.I.), [1977] A.C.F. (Quicklaw) n° 106.

Pernod Ricard c. Molson Companies Ltd., (1987) 18 C.P.R. (3d) 160 (C.F.P.I.).

Phar-Mor Inc. c. Phar Mor Super Drugs Inc., (1990) 29 C.P.R. (3d) 570 (C.O.M.C.), [1990] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 365.

Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd., (1985), 7 C.P.R. (3d) 254 (C.F.P.I.).

Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd., (1987) 13 C.P.R. (3d) 289, [1987] A.C.F. (Quicklaw) n° 26 (C.F.P.I.).

Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (No. 2), [1987] A.C.F. (Quicklaw) n° 848 (C.A.F.), (1987) 17 C.P.R. (3d) 237.

Philip Morris inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (No. 1), [1987] A.C.F. (Quicklaw) n° 849 (C.A.F.), 17 C.P.R. (3d) 289.

Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc., [1981] 1 C.F. 679 (C.A.F.), (1980) 53 C.P.R. (2d) 62.

Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc., [1980] 2 C.F. 338, par. 22 (C.F.P.I.), (1979) 45 C.P.R. (2d) 194.

Polysar Ltée c. Gesco Distributing Ltd., [1985] A.C.F. (Quicklaw) n° 948 (C.F.P.I.).

Porter c. Don the Beachcomber, (1966) 48 C.P.R. 280 (Cour de l'Échiquier), [1966] Ex. C.R. 982.

Prince Edward Island Mutual Insurance c. Insurance Co. of Prince Edward Island, (1999) 86 C.P.R. (3d) 342 (C.F.P.I.).

Pro-C Ltd. c. Computer City, Inc., [2001] O.J. (Quicklaw) n° 3600 (Ont. C.A.), (2001) 14 C.P.R. (4th) 441.

Promafil Canada Ltee c. Munsingwear, Inc., (1990) 29 C.P.R. (3d) 391 (C.F.P.I.).

Promafil Canada Ltee c. Munsingwear, Inc., (1992) 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).

Quarry Corp. c. Bacardi & Co., (1996) 72 C.P.R. (3d) 25 (C.F.P.I.), [1996] A.C.F. (Quicklaw) n° 1671.

Rainbow Energeteks Inc. (Re), [1999] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 20 (C.O.M.C.).

Redsand, Inc. c. Dylex Ltd., (1997) 74 C.P.R. (3d) 373 (C.F.P.I.), [1997] A.C.F. (Quicklaw) n° 792.

Reed Elsevier Properties Inc. c. Plesman Publications Ltd., (1997) 77 C.P.R. (3d) 370 (C.O.M.C.), [1997] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 145.

Registrar of Trade Marks c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, société anonyme, (1985) 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.).

Renaud Cointreau & Co. c. Cordon Bleu International Ltd., (2000) 11 C.P.R. (4th) 95 (C.F.P.I.), [2000] A.C.F. (Quicklaw) n° 882.

Renaud Cointreau & Co. c. Cordon Bleu International Ltd., (2002) 18 C.P.R. (4th) 415 (C.A.F.), [2002] A.C.F. (Quicklaw) n° 143.

Riches, McKenzie & Herbert c. Pepper King Ltd., (2000) 8 C.P.R. (4th) 471 (C.F.P.I.).

Riches, McKenzie & Herbert c. Source Telecomputing Corp., (1992) 46 C.P.R. (3d) 563 (C.O.M.C.).

Ridout & Maybee c. Trattoria Spago, (2001) 19 C.P.R. (4th) 557 (C.O.M.C.).

Robert C. Wian Enterprises, Inc. c. Mady, [1965] 2 Ex. C.R. 3 (Cour de l'Échiquier), (1965) 47 C.P.R. 147.

Rolls-Royce plc c. Fitzwilliam, (2002) 19 C.P.R. (4th) 1 (C.F.P.I.), [2002] A.C.F. (Quicklaw) n° 788.

Royal Bank of Canada c. Canada (Registrar of Trade Marks), (1995) 63 C.P.R. (3d) 322 (C.F.P.I.), [1995] F.C.J. (Quicklaw) n° 1049.

Saks & Co. c. Canada (Registrar of Trade Marks), (1989) 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F.P.I.).

Salomon S.A. c. Tricot Exclusive Inc., [2001] F.C.J. (Quicklaw) n° 1222 (C.F.P.I.), (2001) 14 C.P.R. (4th) 520.

Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co., (1974) 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.).

Saxon Industries Inc. c. Aldo Ippolito & Co., (1982) 66 C.P.R. (2d) 79 (C.F.P.I.).

Sequa Chemicals, Inc. c. United Color and Chemicals Ltd., (1992) 44 C.P.R. (3d) 371 (C.F.P.I.), [1992] F.C.J. (Quicklaw) n° 702.

Sequa Chemicals, Inc. c. United Color and Chemicals Ltd., (1993) 53 C.P.R. (3d) 216 (C.A.F.), [1993] F.C.J. (Quicklaw) n° 1401.

Silcorp Ltd. (Re), [1999] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 230 (C.O.M.C.).

Sim & McBurney c. Microtel Ltd., (2000) 7 C.P.R. (4th) 260 (C.F.P.I.), [2000] F.C.J. (Quicklaw) n° 996.

Smith Lyons c. Vertrag Investments Ltd., (2000) 7 C.P.R. (4th) 557 (C.O.M.C.), [2000] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 91.

Société nationale des chemins de fer français c. Venice Simplon-Orient-Express Inc., (2000) 9 C.P.R. (4th) 443 (C.F.P.I.), [2000] A.C.F. (Quicklaw) n° 1897.

Speedware Corp. Inc. (Re), [1999] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 63 (C.O.M.C.).

Sportco Investments, Inc. c. Orca Bay Spas Ltd., [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 197 (C.O.M.C.), (2001) 18 C.P.R. (4th) 559.

Stink Inc. c. Salt & Pepper Holdings Ltd., [1999] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 252 (C.O.M.C.), (1999) 4 C.P.R. (4th) 549.

Stink Inc. c. Salt & Pepper Holdings Ltd., [2001] F.C.J. (Quicklaw) n° 787 (C.F.P.I.), (2001) 13 C.P.R. (4th) 140.

Sullivan Entertainment Inc. c. Anne of Green Gables Licensing Authority Inc., [2002] F.C.J. (Quicklaw) n° 1810 (C.F.P.I.).

Sunshine Village Corp. c. Sun Peaks Resort Corp., [2000] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 102 (C.O.M.C.), (2000) 7 C.P.R. (4th) 535.

Sunshine Village Corp. c. Tod Mountain Development (Sun Peaks Resort Corp.), [2000] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 30 (C.O.M.C.).

Sunshine Village Corp. c. Sun Peaks Resort Corp., 2000 T.M.O.B. (Quicklaw) n° 31 (C.O.M.C.).

Supershuttle International, Inc. c. Canada (Registrar of Trade-Marks), (2002) 19 C.P.R. (4th) 34 (C.F.P.I.), [2002] A.C.F. (Quicklaw) n° 530.

Swabey Ogilvy Renault c. Golden Brand Clothing (Canada) Ltd., (2002) 19 C.P.R. (4th) 516 (C.F.P.I.), [2002] F.C.J. (Quicklaw) n° 588.

Syntex c. Apotex, [1984] 2 C.F. 1012 (C.A.F.), (1984) 1 C.P.R. (3d) 145.

Targa Electronics Systems, Inc. (Re), [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 26 (C.O.M.C.), 11 C.P.R. (4th) 413.

T.C. Restaurants Ltd. v. Villa Karouzou Steak house Ltd., (2002) 18 C.P.R. (4th) 376 (Alta Q.B.), [2002] A.J. (Quicklaw) n° 210.

T. Eaton Holdings Ltd. (Re), [1998] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 115 (C.O.M.C.), (1998) 87 C.P.R. (3d) 354.

Teman (Re), [1999] C.O.M.C. (Quicklaw) n° 110 (C.O.M.C.).

Time Manager International A/S (Re), [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 231 (C.O.M.C.).

Time Warner Entertainment Co., L.P. c. Everything for a Dollar Store (Canada) Inc., (2002) 19 C.P.R. (4th) 116 (C.O.M.C.), [2001] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 198.

Toronto Salt & Chemicals Ltd. c. Softsoap Enterprises Inc., [1993] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 353 (C.O.M.C.).

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc., [2000] A.C.F. (Quicklaw) n° 1890 (C.A.F.), [2001] 2 C.F. 15, (2000) 9 C.P.R. (4th) 297.

Tuffy Associates Corp. (Re), [1998] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 218 (C.O.M.C.).

Turtle Wax, Inc. c. Curwood & Sons Ltd., (1997) 77 C.P.R. (3d) 266 (C.O.M.C.), [1997] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 43.

Unitel Communications Inc. c. Bell Canada, [1995] A.C.F. (Quicklaw) n° 613 (C.F.P.I.), (1995) 61 C.P.R. (3d) 12.

United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp., [1998] A.C.F. (Quicklaw) n° 441 (C.A.F.), (1998) 80 C.P.R. (3d) 247.

United Grain Growers Ltd. c. Lang Michener, [2001] 3 C.F. 102 (C.A.), [2001] F.C.J. (Quicklaw) n° 437, (2001) 12 C.P.R. (4th) 89.

Uniwell Corp. c. Uniwell North America Inc., (1996) 66 C.P.R. (3d) 436 (C.F.P.I.), [1996] A.C.F. (Quicklaw) n° 336.

Valle's Steak House c. Gérard Tessier et Adrien Tessier, [1982] 1 C.F. 441 (C.F.P.I.), (1980) 49 C.P.R. (2d) 218.

Value Village Markets (1990) Ltd. c. Canada (Reg. T.M.), (1995) 60 C.P.R. (3d) 502 (C.F.P.I.).

Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutique Cliquot Ltée, [2003] A.C.F. (Quicklaw) n° 148 (C.F.P.I.).

Viewpoint International, Inc. c. On Par Enterprises Inc., [2001] F.C.J. (Quicklaw) n° 959 (C.F.P.I.), (2001) 13 C.P.R. (4th) 83.

Viad Corp. c. Fiorucci S.p.A., [1997] A.C.F. (Quicklaw) n° 675 (C.F.P.I.), (1997) 74 C.P.R. (3) 150.

VLI Corp. c. Carter-Wallace, Inc., (1994) 56 C.P.R. (3d) 412 (C.O.M.C.).

Vogue Brassiere Inc. c. Sim & McBurney, (2000) 5 C.P.R. (4th) 537, [2000] A.C.F. (Quicklaw) n° 64 (C.F.P.I.).

Vulcan Northwest Inc. c. Vulcan Ventures Corp., [2001] A.C.F. (Quicklaw) n° 647 (C.F.P.I.), (2001) 12 C.P.R. (4th) 95.

Walt Disney Productions v. Triple Five Corp., (1994) 53 C.P.R. (3d) 129 (Alta C.A.), [1994] A.J. (Quicklaw) n° 196.

Walt Disney Productions v. Fantasyland Hotel Inc., (1996) 67 C.P.R. (3d) 444 (Alta C.A.), [1996] A.J. (Quicklaw) n° 415.

Warner-Lambert Co. c. Concord Confections Inc., (2000) 11 C.P.R. (4th) 516 (C.F.P.I.).

Weetabix of Canada Ltd. c. Kellogg Canada Inc., [2002] A.C.F. (Quicklaw) n° 953 (C.F.P.I.), (2002) 20 C.P.R. (4th) 17.

Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf Co., (1976) 28 C.P.R. (2d) 20 (C.O.M.C.).

Whistler Resort Association c. Ramsbottom, (1996) 66 C.P.R. (3d) 550, 557 (C.O.M.C.), [1996] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 12.

White Consolidated Industries, Inc. c. Beam of Canada Inc., (1991) 39 C.P.R. (3d) 94 (C.F.P.I.).

Williams Companies Inc. c. William Tel Ltd., [1999] T.M.O.B. (Quicklaw) n° 240 (C.O.M.C.), (1999) 4 C.P.R. (4th) 253.

Woods Canada Ltd. c. Lang Michener, (1996) 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F.P.I.), [1996] A.C.F. (Quicklaw) n° 1701 (C.F.P.I.).

W.R. Grace & Co. c. Union Carbide Corp., (1987) 14 C.P.R. (3d) 337 (C.A.F.), [1987] F.C.J. (Quicklaw) n° 258.

Jurisprudence des États-Unis

Crocker National Bank c. Canadian Imperial Bank of Commerce, 223 U.S.P.Q. 909 (T.T.A.B. 1984).

E. & J. Gallo Winery v. Spider Webs Ltd., 286 F.3d 270, 62 U.S.P.Q.2d 1404 (5th Cir. 2002).

Exxon Corp v. Humble Exploration Co., 217 U.S.P.Q. 1200 (5th Cir. 1983).

First Nat. Bank v. Autoteller Sys. Serv. Corp., 9 U.S.P.Q. 2d 1740, 1988 WL 252335 (T.T.A.B. 1988).

In re Betz Paperchem, Inc., 1984 WL 63026, 222 U.S.P.Q. 89 (T.T.A.B. 1984).

In re Hydron Technologies, Inc., 51 U.S.P.Q.2d 1531, 1534, 1999 WL 813992 (T.T.A.B. 1999).

Lands' End, Inc. v. Manbeck, 797 F.Supp. 511, 24 U.S.P.Q. 2d 1314 (E.D. Va. 1992).

Moseley v. Secret Catalogue, Inc., 123 S.Ct. 1115 (2003).

Northern Light Technology, inc. v. Northern Lights Club, 236 F.3d 57 (1st Cir. 2001).

On-Line Careline, Inc. v. America Online, Inc., 229 F.3d 1080, 56 U.S.P.Q.2d 1471 (Fed. Cir. 2000).

People for the ethical treatment of animals v. Michael T. Doughney, 263 F.3d 359, 60 U.S.P.Q.2d 1109 (4th Cir. 2001).

Person's Co., Ltd. v. Christma, 900 F2d 1565 (C.A. Fed. 1990).

Pilates, Inc. v. Current Concepts, Inc., 120 F. Supp.2d 286, 57 U.S.P.Q.2d 1174 (S.D.N.Y. 2000).

Planetary Motion, Inc. c. Techplosion, Inc., 261 F.3d 1188, 59 U.S.P.Q.2d 1894 (11th Cir. 2001),.

Playboy Enterprises, inc. v. Universal Tel-A-Talk, inc., 1998 WL 767440 (E.D.Pa).

Thane Intern, Inc. v. Trek Bicycle Corp., 305 F.3d 894 (9th Cir. 2002).

The Taudman Company v. Webfeats, 2003 WL 255720 (6th Cir. (Mich.)).

United We Stand America, Inc. v. United We Stand, America New York Inc., 128 F.3d 86 (2d Cir. 1997).

West Florida Seafood v. Jet Restaurants, Inc., 31 F.3d 1122, 31 U.S.P.Q.2d 1660 (Fed. Cir. 1994).

Zippo Mfg. Co. v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F.Supp. 1119 (W.D.Pa. 1997).

Jurisprudence du Royaume-Uni

Budejovicky Budvar Narodni Podnik v. Anheuser-Busch Inc, 2002 WL 31413920 (Court of Appeal – Civil Divison).

Daimlerchrysler AG v. Javid Alavi, 2001 WL 98056 (Ch. D.), [2001] E.T.M.R. 98.

Decon Laboratories Ltd. c. Fred Baker Scientific Ltd, 2000 WL 1841562 (Westlaw) (Ch. D.), [2001] E.T.M.R. 46, 486.

Euromarket Designs Incorporated v. Peters and another [2000] E.T.M.R. 1025 (Ch. D.).

La Mer Technology Inc v. Laboratories Goemar SA, 2001 WL 1479827, [2002] E.T.M.R. 34 (Ch. D.),.

Mercury Communications Ltd v. Mercury Inter-Active (UK) Ltd., [1995] F.S.R. 850 (Ch. D.).

Minerva Trade Mark, [2000] F.S.R. 734 (Ch. D.).

R. v. 800-Flowers Trade Mark, [2002] F.S.R. 12 (Court of Appeal).

R. v. BUD and Budweiser Budräu Trade Marks, 2001 WL 1476193, [2002] R.P.C. 38 (Ch. D.).

Jurisprudence de l'Organisation Mondiale du Commerce

Communautés européennes: Mesures relatives à la protection des marques et indications géographiques (1999), DS174/1.

États-Unis - Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits (OA-2001-7), (2001), WT/DS176/R.

Jurisprudence de l'Union Européenne

Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., [1999] E.TMR 1 (Cour de justice des Communautés Européennes), [1999] R.P.C. 117.

BIBLIOGRAPHIE

Monographies

ABBOTT, F., COTTIER, T., et GURRY, F., *The International Intellectual Property System, Commentary and Materials – Part two*, The Hague, Kluwer Law International, 1999.

ALTMAN, L., *Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies (4th Edition)*, New York, Clark Boardman Callaghan, 2001.

BERTHET, A., *Protéger ses marques en France et à l'étranger*, Paris, Lamy, 2000.

BERTRAND, A.R., *Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine*, Paris, Cedat, 2001.

BURSHTEIN, S., *The Basics of Trade-Mark Use in Canada: The Who, What, Where, When, Why and How*, Toronto, Blake, Cassels & Graydon LLP, 2002.

GILL, K. et S. JOLLIFFE, *Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition (4th edition)*, Toronto, Carswell, 2002.

GUILLOT, J-F., *Le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques adopté à Madrid le 27 juin 1989*, Paris, Université Panthéon-Assas (Paris II), 1993 (Mémoire de D.E.S.S.).

HAWES, J.E., *Trademark Registration Practice, Second Edition*, West Group, 2002, disponible à l'adresse électronique www.westlaw.com.

KITCHIN, D., LLEWELYN, D., MELLOR, J., MEADE, R., MOODY-STUART, T., *Kerly's law of Trade Marks and Trade Names (Thirteenth edition)*, London, Sweet & Maxwell, 2001.

McCARTHY, J.T., *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, (Fourth Edition)*, Deerfield, IL, Clark Boardman Callaghan, 2002.

MOSTERT, F.W., *Famous and Well-Known Marks*, Toronto, Butterworths Canada Ltd., 1997.

OPIC, *Potential Impact of the Madrid Protocol on Canadian Trade-mark Filings*, Hull, Industrie Canada, 1995.

OPIC, *Les incidences juridiques et techniques de l'adhésion du Canada au Protocole de Madrid*, Gatineau, Industrie Canada, 2002, disponible à l'adresse électronique http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/madrid-f.pdf.

RICHARD, H.G. et L. CARRIÈRE, *Loi canadienne sur les marques de commerce annotée*, Scarborough, Carswell, 2000.

RICHARD, H.G., G. NAHABEDIAN, G. T. ROBIC, L. CARRIÈRE, T. ORLHAC et F. GRENIER, *Canadian Trade-Marks Act Annotated revised*, Toronto, Carswell, 2002.

Trademarks Throughout the World, Fourth Edition, West Group, 2002, disponible à l'adresse électronique www.westlaw.com.

Documents officiels du Canada

OPIC, *Comparaison des tarifs de l'OPIC et de ses homologues étrangers en matière de marques de commerce et de brevets*, disponible à l'adresse électronique http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/con_dis/fee_review-f.html

OPIC, *Avis, conformité à l'alinéa 30(a) - programmes – logiciels*, 04/14/99, disponible à l'adresse électronique <http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/tmnotice.nsf/6ea6fd99b340ef14852568f50060f26a/40348b0e36aae01a85256966005049bd!OpenDocument>.

OPIC, *Avis, demandes d'examen accéléré*, 02/23/2000, disponible à l'adresse électronique <http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/tmnotice.nsf/6ea6fd99b340ef14852568f50060f26a/4eb2c960d67a4d8485256966005049f5!OpenDocument>.

OPIC, *Avis, modification aux procédures relatives à l'application de l'article 45*, 12/21/1983, disponible à l'adresse électronique <http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/tmnotice.nsf/6ea6fd99b340ef14852568f50060f26a/d9ff3d4ae6e2851885256966005049e3!OpenDocument>.

OPIC, *Avis, nouvelles procédures – conformité à l'alinéa 30(a)*, 05/09/2001, disponible à l'adresse électronique <http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/tmnotice.nsf/6ea6fd99b340ef14852568f50060f26a/3d97b4faaba691b485256a46005e46ea!OpenDocument>.

OPIC, *Avis, procédures d'examen - alinéa 30a) de la loi sur les marques de commerce*, 05/03/2001, disponible à l'adresse électronique <http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/tmnotice.nsf/7b63278a36acc04085256a220063e22e/dd5fe0f19295664985256a410061a65e!OpenDocument>.

OPIC, *Avis, procédure relative à la commission des oppositions des marques de commerce*, 06/19/96, disponible à l'adresse électronique

<http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/tmnotice.nsf/6ea6fd99b340ef14852568f50060f26a/feb0089d2fa8beee85256966005049cd!OpenDocument>.

OPIC, *Avis, procédures sous l'article 45*, 03/20/96, disponible à l'adresse électronique <http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/tmnotice.nsf/6ea6fd99b340ef14852568f50060f26a/fl3fde47ae42990c85256966005049cf!OpenDocument>.

OPIC, *Avis, procédure prévue à l'article 45 – Règles de pratique en vigueur à compter du 1^{er} avril 1995*, 03/15/1995, disponible à l'adresse électronique <http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/tmnotice.nsf/6ea6fd99b340ef14852568f50060f26a/93c771399d806ceb85256966005049d4!OpenDocument>.

OPIC, *La base de données sur les marques de commerce canadiennes*, disponible à l'adresse électronique <http://strategis.ic.gc.ca/cipo/trademarks/search/tmSearch.do?language=fr>.

OPIC, *Le manuel d'examen des marques de commerce*, disponible à l'adresse électronique http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tm_exam_man-f.pdf.

OPIC, *L'examen des marques de commerce – Le manuel des marchandises et des services*, p. 162, disponible à l'adresse électronique http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tm_main-f.html.

OPIC, *Liste de contrôle des tarifs actuels et proposés de l'OPIC – Révision tarifaire*, disponible à l'adresse électronique http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/con_dis/prop_fee_chng-f.html.

OPIC, *Traitement de votre demande de marque de commerce*, disponible à l'adresse électronique http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tmappfr2002.pdf.

Report of Trade Mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada, dans Harold G. FOX, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition (second edition)*, vol.2, The Carswell Company Limited, 1956, p. 1142.

Documents officiels des États-Unis

Senate Rpt. 107-46, 107th Cong. (2001), disponible à l'adresse électronique <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/cpquery/z?cp107:sr046>.

USPTO, *Trade Mark Manual of Examining Procedure (TMEP)*, 3d Edition, (rev. June 2002), disponible à l'adresse électronique <http://www.uspto.gov/web/offices/tac/tmep/>.

Documents officiels de l'OMPI

La Cour internationale de Justice 1946-1996, *Les affaires portées devant la cour*, disponible à l'adresse électronique <http://www.icj-cij.org/cijwww/cinformationgenerale/cbbook/cbookframepage.htm>.

La Cour internationale de Justice 1946-1996, *Les parties*, disponible à l'adresse électronique <http://www.icj-cij.org/cijwww/cinformationgenerale/cbbook/cbookframepage.htm>.

OMPI, *Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, situation le 15 avril 2003*, disponible à l'adresse électronique <http://www.wipo.org/treaties/documents/french/pdf/g-mdrd-m.pdf>.

OMPI, *Classification de Nice*, disponible à l'adresse électronique <http://www.wipo.org/classifications/fr/index.html>.

OMPI, *Classification de Nice, Intitulé des classes*, disponible à l'adresse électronique <http://www.wipo.int/classifications/fulltext/nice8/frmain.htm>.

OMPI, *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, situation le 15 avril 2003*, disponible à l'adresse électronique <http://www.OMPI.org/treaties/documents/french/pdf/d-parisf.pdf>.

OMPI, *Gazette OMPI des marques internationales, Supplément statistique pour l'année 2001*, disponible à l'adresse électronique <http://www.OMPI.org/madrid/fr/index.html>.

OMPI, *Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid*, 2002, disponible à l'adresse électronique http://www.OMPI.org/news/fr/index.html?wipo_content_frame=/news/fr/documents.html.

OMPI, *informations générales*, disponible à l'adresse électronique http://www.OMPI.org/about-wipo/fr/index.html?wipo_content_frame=/about-wipo/fr/dgo/dgki_2003.html.

OMPI, *La huitième édition de la classification de Nice*, disponible à l'adresse électronique <http://www.wipo.int/classifications/fulltext/nice8/frmain.htm>.

OMPI, *Les enregistrements internationaux de marques en 2002*, Actualité/185/2003, disponible à l'adresse électronique <http://www.OMPI.org/pressroom/fr/index.html>.

OMPI, *L'OMPI se félicite de l'adoption par des législateurs des Etats-Unis d'Amérique d'un projet de loi rendant possible l'adhésion au système de Madrid*, Communiqué de presse PR/2002/332, disponible à l'adresse électronique <http://www.OMPI.org/pressroom/fr/index.html>.

OMPI, *La République de Corée adhère au système d'enregistrement international des marques*, Actualité/186/2003, disponible à l'adresse électronique <http://www.OMPI.org/pressroom/fr/index.html>.

OMPI, *Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet (avec les notes*

explicatives), 2001, disponible à l'adresse électronique http://www.ompi.org/about-ip/fr/index.html?wipo_content_frame=/about-ip/fr/development_iplaw/index.htm.

OMPI, *Traité sur le droit des marques, situation le 15 avril 2003*, disponible à l'adresse électronique suivante : <http://www.ompi.org/treaties/documents/french/pdf/s-tlt-f.pdf>

WIPO, Committee of experts on the harmonization of laws for the protection of marks, *Draft Trademark law Treaty (Articles 1 and, 101 to 103 and 201 to 209)*, Second Session, Geneva, June 25 to 29, 1990.

Documents officiels du Royaume-Uni

The UK Patent Office, *PAN 8/02, Classification: Examination of wide specifications and objections under Section 3(6) of the Act*, 2002, disponible à l'adresse électronique <http://www.patent.gov.uk/tm/reference/pan/pan0802.htm>.

Documents officiels de l'Union européenne

Cour de Justice des communautés européennes, *Vos questions sur la Cour de justice des communautés européennes*, Office des publications officielles des communautés européennes, disponible à l'adresse électronique <http://www.curia.eu.int/fr/instit/images/faq.pdf>.

OHMI, *Directives d'examen*, disponible à l'adresse électronique <http://oami.eu.int/fr/mark/marque/directives/exam.htm>.

OHMI, *Statistiques des marques communautaires, statistiques détaillées des marques enregistrées, situation finale de 2002*, disponible à l'adresse électronique <http://oami.eu.int/pdf/diff/statME-2002.pdf>.

OHMI, *L'OHMI et la marque communautaire, 3.14 – Comment introduire un recours contre une décision de l'OHMI ?*, 1995, disponible à l'adresse électronique <http://oami.eu.int/fr/mark/role/brochure/br1fr25.htm>.

Documents officiels de l'Organisation Mondiale du Commerce

Organisation Mondiale du Commerce, *Liste des Membres et observateurs*, disponible à l'adresse électronique http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm.

Organisation Modiale du Commerce, *Règlement des différends – La « contribution la plus originale » de l'OMC*, disponible à l'adresse électronique http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/displ_f.htm.

Articles

ANDREACOLA, S., "Lanham Act meets Madrid Protocol and Trademark Law Treaty: the application process", (2001) 12 *J. Contemp. Legal Issues* 489.

AUGER, J., "Sections 12(2) and 14 of the Trade-Marks Act... or the Salvation of a Proposed Trade-Mark!", (2002) 18 C.I.P.R. 643.

BAGGOTT, J.S., ROBBINS, M.L., "What's New on Atypical Marks, Round 2: Official Marks and Famous Marks", dans INTELLECTUAL PROPERTY INSTITUTE OF CANADA, *37th Spring Meeting and 9th Annual Continuing Education Symposium on IP Law*, Ottawa, 2003.

BALOGH, T.A., "Confused About Dilution? Daimler Chrysler v. Alavi (Merc Case)", [2001] E.I.P.R. 427.

BERESFORD, L. G., "Trademark Law Treaty", (1995) 417 PLI/Pat 77.

BERESKIN, D. R., "“Making Known” a Foreign Trademark: Has Canada Fulfilled its Convention Obligations?", (1989) 4 LP.J. 329.

BERESKIN, D.R., "Trademark “Use” in Canada", (1997) 87 TMR 301.

BLAKELY, T.W., "Beyond the International Harmonization of Trademark Law: the Community Trade Mark as a model of Unitary Transnational Trademark Protection", (2000) 149 U. Pa. L. Rev. 309.

BRAVO, G. "From Paris Convention to TRIPS : A Brief History", (2001) 12 J. Contemp. Legal Issues 445.

BURSHTEIN, S., « Trade-Mark Use in Canada : The Who, What, Where, When, Why and How (Part I) », (1997) 11 LP.J. 229.

BURSHTEIN, S., « Trade-Mark Use in Canada : The Who, What, Where, When, Why and How (Part II) », (1997) 12 LP.J. 75.

CASPARIE-KERDEL, S., "Dilution Disguised: Has the Concept of Trade Mark Dilution made its Way into the Laws of Europe?", [2001] E.I.P.R. 185.

CELEDONIA, B.H., "Madrid Protocol: Is it the Hoped for Panacea?", (2001) 654 PLI/Pat 195.

CELEDONIA, B.H. et J. H. EPSTEIN, "Limitations of the Madrid Protocol for U.S. Companies », (1994) 387 PLI/Pat 257.

COOKSON, B.E., "How the Madrid Protocol Works", (2001) 654 PLI/Pat 161.

COTRONE, C., "The United States and the Madrid Protocol : A Time to Decline, A Time to Accede", (2000) 4 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 75.

DERENBERG, W., « The Myth of the Proposed International Trademark « Registration » Treaty (TRT) », (1978) 68 TMR 433.

DINWOODIE, G.B., "Essay: the Integration of International and Domestic Intellectual Property Lawmaking", (2000) 23 Colum.-VLA J.L. & Arts 307.

DRAPEAU, D.S., « Premiers pas dans le millénaire : la jurisprudence de la Cour fédérale du Canada en matière de marques de commerce », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Développements récents en droit de la propriété intellectuelle, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p.1-147.

FELDMAN, M.I., "Firms expanding abroad need trademark tactics –global strategy should address where to search and file, which marks to cover and filing class", (5/12/1997) Nat'l L.J. C21, (col. 1).

FISK, G.E., « Strategic uses of international intellectual property treaties : trade-marks » (2001) 17 C.I.P.R. 293.

FRANK, K.S., "The Madrid Protocol: U.S. Trademarks going international", (2001) 670 PLI/Pat 473.

FREEMAN, H.R., "Reshaping Trademark Protection in today's global village: looking beyond GATT's Uruguay round toward global trademark harmonization and centralization", (1995) 1 ILSA Journal of International and Comparative Law 67.

GAMACHE, B., « Le *Revamping* d'une marque de commerce : conséquences d'une variation dans l'emploi », (2001) Vol. 14 No. 1 Les Cahiers de propriété intellectuelle 157.

GAUGHAN, G.C., "The European Trademark Dilemma – two competing systems mean attorneys must understand differences", (3/24/1997) Pa. L. Wkly. S2.

GENOVA, A., "Why the United States Was Right: The Brief For "Use In Commerce" As The Standard", (1998) 12 J. Contemp. Legal Issues 420.

GÖTTING, H-P, "Protection of well-known, unregistered marks in Europe and the United States", (2000) 31 IIC 389.

GRYCE, D.C., "Signing on to Madrid: The Madrid Protocol will make it easier for Americans to protect trademarks abroad", (12/20/2000) Legal Intelligencer I12.

GUERRA, M., "The rocky road of the U.S. accession to the Madrid Protocol: could this be the year?", (2001) 11 DePaul-LCA Journal of Art and Entertainment Law 525.

GILPIN, B.G., "Trademarks in Cyberspace: Fulfilling the "Use" Requirement Through the Internet", (1996) 78 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 830.

HEIN, C., "Confused about Federal Trademark Dilution?", (1997) 87 TMR 370.

HILL MINSKER, H., Update on Madrid Protocol : Are we there yet?, (2001) 670 PLI/Pat 465.

HILL MINSKER, H., Update on Madrid Protocol : Are we there yet?, (2002) 716 PLI/Pat 347.

HINES, P.J., "The Trademark Law Treaty, the Trademark Law Treaty Implementation Act, and changes in United States Trademark Practice", (2000) 90 TMR 513.

INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION, *INTA Forms Select Committee to Review Famous Trademark Law after Victoria's Secret Decision*, 2003, disponible à l'adresse électronique http://www.inta.org/press/pr2003_06.shtml.

INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION, "The Madrid Protocol: Impact of U.S. Adherence on Trademark Law and Practice", (2002) 92 TMR 1430.

INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION, *The Madrid System for the International Registration of Marks*, New York, International Trademark Association, 2000.

JOHNSTON, S.W., EPP RYAN, S., et GOLLA, G.C., "News from the U.S. – Trademarks; Patents; Copyrights; Cyber Law", (2002) 16 LPJ 145.

JOLY, E., « La Cour de justice des Communautés européennes et la marque communautaire », (2001) 1 Propriétés intellectuelles 28.

JOMPHE, I., « L'article 5 de la *Loi sur les marques de commerce* : une espèce en voie de disparition? » (2001) Vol. 14 No.1 Les Cahiers de Propriété Intellectuelle 257.

Isabelle JOMPHE, "Protection de la propriété intellectuelle" p. 4, dans ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN – QUÉBEC, *Symposium sur la Propriété Intellectuelle*, 2003

JUREK, J., « Has the United States ratified the Trademark Law Treaty yet?", (2001) 12 J. Contemp. Legal Issues 475.

KAUFMAN, I.J., "Modifications, applications can further backlog agency", (10/30/1992) N.Y.L.J. 5, (col.1).

KAUFMAN, I.J., "The Madrid Protocol: Should the U.S. Join?", (10/9/1992) N.Y.L.J. 5, (col.1).

KAUFMAN, I.J., "Protocol impact on trademark office and trademark lawyers", (11/6/1992) N.Y.L.J. 5, (col.1).

KAUFMAN, I.J., "The Madrid Protocol: Step Toward 'Harmonization'", (10/16/1992) N.Y.L.J. 5, (col.1).

KEENAN, L., "Patents Summary of the Patent Office Annual Report 1998-99", Intellectual Property & Information Technology Law, Volume 4, Issue 6, December 1999, disponible sur le site web www.quicklaw.com.

KEENAN, L., "Patent Office Annual Report 1999-2000", Intellectual Property & Information Technology Law, Volume 5, Issue 6, December 2000, disponible sur le site web www.quicklaw.com.

KLEIN, T., "Madrid Trademark Agreement Vs. Madrid Protocol", (2001) 12 J. Contemp. Legal Issues 484.

KREBS, C.K. et RAJU, R.P., "Has the Rule Against Material Alteration of Trademark Drawings Been Materially Altered?", (2000) 90 TMR 770.

KRECHEVSKY, C. et G. C. SONIA, "The Nice Agreement Revisited: Still a Class Act?", (2001) 91 TMR 1184.

KOPF KRIZMAN, L., "But it's for Internal Use Only!" – A Guide For Trademark Counsel", (2001) 91 TMR 964.

KUR, A., "Use of Trademarks on the Internet – The WIPO Recommendation", (2002) 33 LLC 41.

LEAFFER, M.A., "The new world of international trademark law", (1998) 2 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 1.

LEDUC-CAMPBELL, D., "An overview of recent developments in international trademark law: the Madrid Protocol and the Trademark Law Treaty", *TRADE-MARKS AN INTENSIVE PRACTICAL COURSE, THE PATENT AND TRADEMARK INSTITUTE OF CANADA AND MCGILL UNIVERSITY*, Montréal, , Léger Robic Richard, 1996, disponible à l'adresse électronique <http://www.robic.ca/publications/Pdf/193-DLC.pdf>.

LEDUC-CAMPBELL, D., Le Protocole de Madrid, (1996) Vol. 9 No.1 Les Cahiers de Propriété intellectuelle 133.

LEWIS, T., "Toward implementation of the Madrid Protocol in the United States", (1999) 89 TMR 918.

MACDONALD, R.A., "Trade-Mark Update", dans INTELLECTUAL PROPERTY INSTITUTE OF CANADA, *37th Spring Meeting and 9th Annual Continuing Education Symposium on IP Law*, Ottawa, 2003.

MAYBEE, G.E., "Centennial Project for the Patent and Trade Mark Institute", Patent and Trademark Institute of Canada Bulletin Series, April 1967, 61.

MAYBEE, G.E., "Letter to the Editor", Patent and Trademark Institute of Canada Bulletin Series, April 1968, 173.

MEDANSKY, K.W., "United States may join ranks of Madrid Protocol – multiple trademark filings for international protection may soon be a thing of the past", (4/30/2001) Nat'l L.J. C7, (Col.1).

MESSERLI, B., « Registration of a trademark under section 44 of the Lanham Act and the requirement of actual use », (1987) 77 TMR 103.

MORCOM, C., "United Kingdom", dans Frederick W. MOSTERT, Famous and Well-Known Marks, Toronto, Butterworths, 1997, 407.

MOSTERT, F.W., « Well-known and famous marks : is harmony possible in the global village? » (1996) 86 TMR 103.

MOSTERT, F.W., "When is a mark «well known»", (1997) 3 LP.Q., 377.

MOYSE, P.E., "*Display of a Trade-Mark on Passive U.S. Site Was Not an Infringing Use.*", (2001), 1-13 World E-Commerce & Internet Report 15-17, disponible à l'adresse électronique <http://www.robic.com/publications/Pdf/274-05PEM.pdf>.

PEGRAM, J.B., "Trademark Law Revision : section 44", (1988) 78 TMR 141.

PICARD, J., "Protection through registration of foreign trade-marks in Canada", (2000) 16 C.I.P.R. 449.

PILLET, I., "L'enregistrement de la marque notoire: réflexions pratiques et théoriques », (2001) Vol. 14 No.1 Les Cahiers de propriété intellectuelle 335.

PORT, K.L., "Trademark Harmonization : Norms, Names & Nonsense", (1998) 2 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 33.

PRAHL, D.S., "Well Known Marks Update – North America", dans INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION, *INTA 2000 Annual Meeting*, Denver, International Trademark Association, 2000, p. 495.

PRINCE, E.M., BROWN, S. T., et REHM, JR., T. R., "Intent-to-use Trademark applications and their registration effects: a comparison of the Canadian and United States Systems", (1992) 9 C.I.P.R. 281.

RANGEL-ORTIZ, H., *Well-known Trademarks in the International Conventions*, dans ATRIP, *Réunion annuelle de l'ATRIP*, Casablanca, 1996, p. 119.

RASSAT, A., « La pratique de l'examen sur les motifs absolus du point de vue de l'OHMI », (1999) 9 Revue Des Affaires Européennes : Études, Perspectives, État Des Affaires, Lectures 3.

RAYLE, R., "The Trend Towards Enhancing Trademark Owners' Rights-a Comparative Study of U.S. and German Trademark Law", (2000) 7 J. Intell. Prop. L. 227.

RICHARDSON, J. M., "Global Movement for Harmonization: Back to the Future", (7/26/1999) N.Y.L.J. S5, (col.1).

RONCAGLIA, P.L., "Should we use guns and missiles to protect famous trademarks in Europe ?", (1998) Vol. 88 No. 6 TMR 551.

SAMUELS, J.M., "The Madrid Protocol and Trademark Harmonization", (1994) 387 PLI/Pat 231.

SAMUELS, J.M. et L. B. SAMUELS, "The changing landscape of international trademark law", (1993-94) 27 Geo. Wash. J. Int'l L. & Econ. 433.

SANDBURG, B., "House gives nod to key trademark bill – some fear legislation will erode legal work", (5/14/2001) Conn. L. Trib. S1.

SCHMIDT-SZALEWSKI, J., The international protection of trademarks after the TRIPs Agreement, (1998) 9 Duke J. Comp. & Int'l L. 189.

SCHULTE, D.C., "The Madrid trademark agreement's basis in registration-based systems: Does the Protocol overcome past biases? (Part I)", (1995) 77 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 595.

SCHULTE, D.C., "The Madrid trademark agreement's basis in registration-based systems: Does the Protocol overcome past biases? (Part II)", (1995) 77 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 729.

SCHWARTZ, A. et D. MORFESI, "Dilution comes of age: the United States, Europe and South Africa", (1997) 87 TMR 436.

SHIRE, H.J., "Varying standards for assessing whether there is dilution under the Federal Trademark Dilution Act", (2001) 91 TMR 1124.

SLOTKIN, S.D., "Trademark piracy in Latin America : a case study on Reebok International Ltd.", (1996) 18 Loy. L.A. Int'l & Comp. L.J. 671.

SOLIS, M.A., S. LAPOINTE et A. POULIN, « Plus que prévu ! Évolution des pratiques du Bureau des marques de commerce en matière de logiciel et de technologies de l'information », (2001) Vol. 14 No.1 Les Cahiers de propriété intellectuelle 363.

SQUYRES, M.M., *Trademark Practice Throughout the World*, 2003, disponible à l'adresse électronique www.westlaw.com.

SWANN, J.B., « Dilution redefined for the year 2002 », (2002) 92 TMR 585.

TATHAM, D.H., "WIPO resolution on well-known marks : a small step or a giant leap", (2000) 2 LP.Q. 127.

TATHAM, D., *The Madrid Protocol : a CLIP seminar report*, London, Intellectual Property Institute, 1996.

WALL, G., *The Madrid Protocol. When will this European fashion arrive in North America and how does it suit you?*, 2001, Deeth Williams Wall, disponible à l'adresse électronique <http://www.dww.com/articles/madrid.htm>.

WALTERS, C.E., "The Madrid Protocol", (1993) 4 Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal 407.

WEBSTER, C.E., "The McDonald's Case: South Africa Joins the Global Village", (1996) 86 TMR 576.

WELKOWITZ, D.S., "Protection Against Trademark Dilution in the U.K. and Canada: Inexorable Trend or Will Tradition Triumph?", (2000) 24 Hastings Int'l & Comp. L. Rev. 63.

WEBERNDÖRFER, J., "Proof of Use: Commentary on the Practice of the Opposition Division of the OHIM", [2001] E.I.P.R. 145.

WILKINSON, D., "Broad Trade Mark Specifications – Stopping the Nonsense", [2002] E.I.P.R. 227.

WILKINSON, S., Institut de la propriété intellectuelle du Canada, lettre datée du 14 mai 2002 et adressée à M. Douglas Kuntze, Directeur du secteur des marques de commerce de l'OPIC.

WILNER, P., "The Madrid Protocol: balancing sovereignty and efficiency", (2002) 84 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 871.