

PROTECTION DES MARQUES DE COMMERCE ET DES DESSINS INDUSTRIELS

par

Georges T. Robic*

LEGER ROBIC RICHARD, avocats

ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce

Centre CDP Capital

1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874

info@robic.com – www.robic.ca

- I Les marques de commerce
 - 1. Types de marques
 - 1.1 "Marque de commerce"
 - 1.2 "Marque de certification"
 - 1.3 "Signe distinctif"
 - 1.4 "Marque de commerce projetée"
 - 1.5 "Marques interdites"
 - 1.6 "Indications géographiques"
 - 2. Avantages de l'enregistrement
 - 3. Obtention de l'enregistrement
 - 4. Importance de l'emploi
 - 4.1 Radiation administrative
 - 4.2 Radiation judiciaire
 - 5. L'emploi sous licence
 - 6. L'enregistrement à l'étranger
 - 6.1 La priorité conventionnelle
 - 6.2 Marque communautaire européenne
- II Les dessins industriels

© LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 1996.

* Avocat et agent de marques de commerce, Georges T. Robic est l'un des associés principaux du Cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d'agents de brevets et de marques ROBIC, s.e.n.c. Ce document, d'information générale, a été préparé pour fins de discussion dans le cadre d'une présentation donnée sous le thème général «Comment protéger l'entreprise selon les stades de développement et la nature de ses actifs» lors du «Colloque sur les enjeux de la propriété intellectuelle» organisé par l'École des HAUTES ÉTUDES COMERCIALES, la BANQUE NATIONALE DU CANADA et LÉGER ROBIC RICHARD/ROBIC à Montréal le 1996.10.24. Ce document ne prétend donc pas exposer l'état complet du droit sur la question. Publication 201.

Les marques de commerce et les dessins industriels sont des actifs intangibles importants dont leur titulaire ne saurait négliger la protection sans risque de les dévaloriser substantiellement. Les marques et les dessins industriels font l'objet de régimes juridiques distincts.

I- LES MARQUES DE COMMERCE

1. Types de marques

1.1 "Marque de commerce"

La *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, ch. T-13) définit la marque de commerce suivant sa fonction. Il existe une seule loi sur les marques au Canada; c'est une loi fédérale et il n'existe qu'un seul Bureau d'enregistrement des marques, situé à Hull et administré par l'Office de la Propriété Intellectuelle du Canada (l'OPIC). Selon l'article 2 de la loi, une marque de commerce est "une marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriqués, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres (...)".

Le terme "marque" n'est pas défini dans la Loi; il peut s'agir d'un ou plusieurs mots, d'un dessin, voire même d'un son, ou d'une combinaison de ces éléments. Les marques sont donc des signes originaux et distinctifs servant à identifier des produits ou services dans le but de les distinguer de ceux des concurrents. Une marque est appelée "nominale" lorsqu'elle est constituée uniquement d'un ou plusieurs mots sans égard à une signature graphique, à un dessin ou logo quelconque. Elle est désignée marque "figurative" ou marque "dessin" lorsqu'elle comporte un dessin distinctif faisant partie intégrante de la marque. Une marque peut être déposée sous sa forme nominale ou figurative.

Le consommateur est en droit de s'attendre à ce que les produits de même nature portant une même marque de commerce proviennent d'une source unique lui garantissant en quelque sorte que ces produits possèdent les caractéristiques recherchées, uniformes et constantes. Ainsi l'emploi d'une marque de commerce doit être contrôlé efficacement par son titulaire de manière à ne pas tromper ou décevoir les consommateurs quant à l'origine et la qualité des produits ou services qu'elle sert à identifier. Le caractère distinctif de cette marque en dépend. Une marque qui a perdu ce caractère distinctif peut être déclarée invalide.

Selon l'article 2 de la Loi, une "Marque de commerce" s'entend également, selon le cas, d'une marque de certification, d'un signe distinctif ou d'une marque de commerce projetée.

1.2 "Marque de certification"

La marque de certification qui n'est pas une marque ordinaire est définie comme suit à l'article 2:

<<marque de certification>>

Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises ou services qui sont d'une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne:

- a) soit la nature ou qualité des marchandises ou services;*
- b) soit les conditions de travail dans lesquelles les marchandises ont été produites ou les services exécutés;*
- c) soit la catégorie de personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services;*
- d) soit la région à l'intérieur de laquelle les marchandises ont été produits ou les services exécutés.*

L'on peut donner pour exemple d'une marque de certification l'emblème du Wool Bureau of Canada servant à indiquer au public que les produits montrant cette marque sont fabriqués de laine véritable:

(dessin)

ou encore celle adoptée par Les Producteurs Laitiers du Canada pour indiquer que les produits concernés sont fabriqués de lait véritable produit au Canada:

(dessin)

La marque de certification, dont le régime de protection est prévu aux articles 23 à 25 de la Loi, se caractérise principalement par le fait que son titulaire - l'entité juridique qui l'a adoptée et enregistrée - ne peut se livrer à la fabrication, vente, location ou louage de produits, ou l'exécution de services, tels ceux pour lesquels la marque de certification est employée. Le propriétaire d'une marque de certification ne doit pas l'employer lui-même, mais il en autorise et contrôle l'emploi par d'autres personnes qui doivent se conformer à des normes définies. Le but d'une marque de certification n'est donc pas de distinguer les produits ou services concernés de ceux des concurrents.

1.3 "Signe distinctif"

Le signe distinctif est défini à l'article 2 comme suit:

<<signe distinctif>> Selon le cas:

- a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;*
- b) mode d'envelopper ou emballer des marchandises, dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres.*

L'on peut citer en exemple la forme triangulaire de l'emballage du chocolat de marque TOBLERONE et la forme même de la barre de chocolat qui furent déposés comme signes distinctifs:

(dessins)

Ainsi, la configuration ou le façonnement est protégé sans égard à la marque de commerce nominale ou figurative apparaissant par ailleurs sur le produit. La forme de la bouteille de COCA-COLA et celle de la liqueur GRAND-MARNIER sont aussi enregistrées comme signes distinctifs.

Selon l'article 13, un signe distinctif est enregistrable s'il a été employé au Canada par son propriétaire ou prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date où est produite une demande d'enregistrement s'y rapportant, et si le droit exclusif à l'emploi de ce signe distinctif n'aura pas pour effet de restreindre le développement d'un art ou d'une industrie ou, en d'autres mots, de la concurrence dans le domaine concerné.

1.4 "Marque de commerce projetée"

L'expression "marque de commerce projetée" incluse dans la définition de marque de commerce (article 2) signifie une marque qu'une personne projette d'employer pour distinguer ses produits ou services de ceux d'autres personnes. L'on peut solliciter l'enregistrement d'une telle marque projetée même si son emploi n'a pas encore commencé dans le cours normal du commerce. Toutefois, elle ne sera enregistrée que lorsque cet emploi aura débuté et que le registraire aura reçu une déclaration à cet effet. Il n'est donc pas possible au Canada d'enregistrer des marques non exploitées commercialement.

1.5 "Marques interdites"

Bien que non comprises dans la définition de marque de commerce de l'article 2, la Loi prévoit deux catégories additionnelles de marques au sens large: les marques interdites et les indications géographiques.

Les marques interdites - selon l'article 9 de la Loi - sont constituées d'une vaste collection d'emblèmes, symboles et mots qui ne peuvent être employés pour identifier une entreprise ou ses produits ou services, généralement parce qu'ils symbolisent ou ont été adoptés par une autorité publique (par exemple, les armoiries de Sa Majesté, les drapeaux du Canada ou de tout autre pays, l'emblème de la Croix-Rouge ou l'expression Croix-Rouge), ou parce que l'autorité publique ou l'université qui en est propriétaire en a donné avis public d'adoption et d'emploi. Ces dernières sont dites "marques officielles"; citons l'exemple du symbole olympique des cinq anneaux que l'Association Olympique Canadienne a fait enregistrer. Sont aussi des marques interdites, celles composées de termes scandaleux, obscènes ou immoraux et les marques composées de "toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant". Une marque interdite peut être employée avec la permission de la personne ou de l'autorité publique que l'article 9 est destiné à protéger.

1.6 "Indications géographiques"

Suite à l'adhésion du Canada à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et à des amendements conséquents apportés à la *Loi sur les marques de commerce* qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 1996, il existe maintenant un régime spécifique de protection des appellations dites "indications géographiques". Celles-ci sont définies à l'article 2 comme la "désignation d'un vin ou spiritueux par la dénomination de son lieu d'origine - territoire d'un membre de l'OMC, ou région ou localité de ce territoire - dans les cas où sa réputation ou une autre de ses qualités ou caractéristiques peuvent être essentiellement attribuées à cette origine géographique; cette désignation doit être protégée par le droit applicable à ce membre, sauf si le lieu d'origine est le Canada."

Brièvement, l'indication géographique sera protégée à la condition d'avoir été enregistrée dans un registre particulier tenu par le registraire des marques de commerce; ce registre est distinct du registre des marques. Sous réserve de certaines exceptions (art. 11.16 à 11.18), les indications géographiques protégées ne peuvent être adoptées ou utilisées à l'égard de vins ou de spiritueux qui n'originent pas du territoire visé par l'indication géographique protégée. (art. 11.14, 11.15).

L'une des exceptions a trait à des indications considérées comme génériques, i.e. celles qui bien que géographiques servent aujourd'hui à identifier plutôt le type de vin que son lieu d'origine. Par exemple champagne, porto, bourgogne, bordeaux, chianti pour les vins, ou grappa, ouzo, anisette, London Gin pour les spiritueux (art.11.18(3) et (4)) ne peuvent être protégés comme indications géographiques parce que la Loi édicte que ce sont des termes génériques. Leur utilisation n'est donc pas interdite même si le vin ou le spiritueux ne provient pas de cette région. Une autre exception importante est établie en faveur d'une personne au Canada qui a utilisé l'indication protégée d'une manière continue soit de bonne foi avant le 15 avril 1994, ou soit pendant au moins dix ans avant cette date de bonne foi ou non.

2. Avantages de l'enregistrement

Il n'est pas requis d'enregistrer une marque de commerce pour pouvoir l'utiliser. Il n'est pas nécessaire non plus d'avoir obtenu un enregistrement pour faire valoir des droits sur cette marque à l'encontre d'un tiers qui utiliserait une marque semblable créant une confusion dans l'esprit des consommateurs. Cependant, l'enregistrement procure des avantages tant au plan du droit substantif qu'au plan de la preuve, lorsqu'il s'agit d'intervenir au niveau judiciaire ou administratif pour faire cesser des actes de contrefaçon d'une marque de commerce.

Lorsqu'une marque est déposée, le registraire en a connaissance officiellement et il a le devoir de refuser d'enregistrer toute autre marque confusément semblable, au nom d'une autre personne. Or, si une marque n'est pas déposée, le registraire est censé ignorer son existence, ce qui signifie qu'il acceptera de publier une telle marque litigieuse forçant ainsi le titulaire de la première marque à s'y opposer, tel que cela est expliqué plus loin.

Selon l'article 19 de la Loi, l'enregistrement d'une marque de commerce procure à son propriétaire une reconnaissance officielle de son droit exclusif à l'emploi de celle-ci dans tout le Canada, en association avec les produits ou services décrits dans un tel enregistrement. Ceci peut être contrasté avec le droit d'un propriétaire d'une marque non enregistrée, d'empêcher son emploi non autorisé uniquement dans la région où ce propriétaire a, effectivement, employé la marque et où il est en mesure d'établir qu'il y possède une clientèle et une réputation. Ceci signifie que le titulaire d'une marque utilisée uniquement au Québec et qui n'est pas dûment déposée, ne pourra empêcher l'emploi par une autre personne, en Alberta par exemple, d'une autre marque confusément semblable. Alors que dans le cas d'une marque déposée, son emploi non-autorisé où que ce soit au Canada constitue une contrefaçon sous l'article 19 de la Loi. Si la marque n'est pas

enregistrée, son emploi non-autorisé créant un préjudice à son titulaire sera considéré essentiellement comme étant de la concurrence déloyale interdite selon le droit civil au Québec et la common law dans le reste du Canada. Aussi l'article 7 de la Loi sur les marques édicte ce qui suit:

Nul ne peut:

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

- b) *appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise 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;*

- c) *faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;*

- d) *utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde:*
 - (i) *soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,*

 - (ii) *soit leur origine géographique,*

 - (iii) *soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution;*

- e) *faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.*

L'article 19 se lit comme suit:

Droits conférés par l'enregistrement

Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

Le droit exclusif à l'emploi d'une marque déposée partout au Canada, conféré par l'article 19, souffre certaines exceptions prévues aux articles 21, 32 et 67 (concernant l'emploi simultané et de bonne foi d'une marque créant confusion par un tiers, avant la production de la demande visant l'enregistrement invoquée par le propriétaire inscrit; la restriction d'un enregistrement à une région territoriale définie dans le cas de l'enregistrement d'une marque descriptive ou d'une marque constituée principalement d'un nom de famille; l'enregistrement d'une marque sous le régime des Lois de Terre-Neuve avant que cette province adhère à la Confédération). Cependant, ces exceptions n'ont pas pour effet de diminuer beaucoup la portée de l'article 19. En fait, joint aux articles 20 et 22, l'article 19 demeure pour le propriétaire d'une marque enregistrée le fondement des recours possibles à l'encontre d'un tiers qui utilise sans autorisation une telle marque ou une autre marque confusément semblable.

Les articles 20 et 22 se lisent comme suit:

Article 20:

Violation

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

a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;

b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce;

(i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,

(ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services, d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce.

Exception

(2) *L'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'utiliser les indications mentionnées au paragraphe 11.18(3) en liaison avec un vin ou les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4) en liaison avec un spiritueux.*

Article 22

Dépréciation de l'achalandage

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

Action à cet égard

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

L'article 20 élargit le champ de protection accordée à une marque enregistrée, en créant une présomption de violation du droit exclusif de son propriétaire à son emploi, à l'encontre d'une personne non admise à l'employer et qui vend, distribue ou annonce des produits ou services sous une autre marque ou un nom commercial créant de la confusion avec la marque déposée. Il ne s'agit plus uniquement de la marque enregistrée telle quelle, mais d'une marque ou d'un nom commercial créant ou susceptible de créer de la confusion dans l'esprit des consommateurs. La confusion est déterminée selon des critères non limitatifs, tels que la ressemblance entre les marques du point de vue phonétique, visuel ou par les idées suggérées, le degré où elles sont devenues connues, la nature des produits ou services, la nature du commerce et plus généralement les circonstances d'utilisation des marques concernées. Ces critères sont énoncés à l'article 6(5) de la Loi.

Toutefois, aux termes du même article 20, aucun enregistrement ne peut empêcher une personne (a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial; (b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce, le nom géographique de son siège d'affaires, ou

toute description exacte du genre ou de la qualité de ces produits ou services, d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque enregistrée.

Enfin, l'article 22 de la Loi prévoit que nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attachée à cette marque. Toutefois, malgré cette disposition de la Loi, la publicité comparative entre des produits de différentes marques est tolérée au Canada et ce seul sujet pourrait faire l'objet d'une autre conférence. Je précise que pour être acceptable une telle publicité comparative doit être honnête et les éléments de comparaison entre les produits doivent être comparables et prouvables.

Les interventions du propriétaire d'une marque ne se limitent pas à empêcher ou faire cesser l'emploi d'une marque identique ou créant confusion par un tiers non-autorisé à l'employer: ces interventions peuvent aussi être dirigées contre l'obtention par un tiers de l'enregistrement d'une marque identique ou créant confusion. Il s'agit de la procédure d'opposition prévue à l'article 38 de la Loi. Entre autres, le paragraphe 38(2)(b) permet de fonder l'opposition sur la non-enregistrabilité de la marque du requérant. Or, l'un des obstacles à l'enregistrement est, suivant l'article 12(1)(d), la confusion que cette marque crée avec une marque de commerce déposée. Par conséquent, le propriétaire d'une marque enregistrée peut invoquer son enregistrement au soutien d'une opposition; ce motif, s'il est justifié et que la confusion est établie, suffit en principe à faire rejeter la demande d'enregistrement sous opposition.

Dans le contexte d'un recours judiciaire comme dans celui d'une opposition, le propriétaire d'une marque enregistrée prouvera cet enregistrement par le dépôt d'une copie certifiée de son inscription au registre, laquelle aux termes de l'article 54(3), fera foi des faits y énoncés et de ce que la personne y nommée comme propriétaire est le propriétaire inscrit de cette marque.

De même, selon l'article 54(2), une copie de toute autre inscription dans le registre des marques de commerce, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés.

Il convient de souligner que les droits à l'emploi exclusif d'une marque et à l'obtention de son enregistrement naissent et demeurent en vigueur à la condition que cette marque continue d'être employée dans le cours normal du commerce. Le propriétaire d'une marque non-enregistrée n'est pas privé de recours en injonction et en dommages et intérêts, car autant le droit civil que la common law lui reconnaissent le droit d'empêcher qu'un dommage lui soit causé par des actes de concurrence déloyale provenant d'un tiers. En l'absence d'un enregistrement toutefois, ce

genre de recours sera nécessairement intenté devant les tribunaux provinciaux, la Cour fédérale du Canada n'ayant pas juridiction si la marque n'est pas dûment enregistrée en vertu de la Loi fédérale sur les marques.

3. Obtention de l'enregistrement

L'obtention de l'enregistrement d'une marque de commerce suite à la production d'une demande d'enregistrement auprès du Bureau des marques, est soumis à un processus dont les deux étapes principales sont l'examen et la publication pour fins d'opposition. L'examen par les examinateurs du Bureau des marques consiste en une vérification de la demande du point de vue des formalités prescrites et du point de vue de la conformité de la marque avec les exigences de la Loi. Par exemple, une marque de commerce ne doit pas être clairement descriptive ou faussement et trompeusement descriptive de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est revendiquée, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services (art 12(1)(b)). De même, une marque ne peut être constituée du nom, dans une langue quelconque, des produits ou services visés (art. 12(1)(c)). Une marque de commerce ne doit pas être interdite par l'article 9 ou l'article 10 (art. 12(1)(e)), et ne sera pas enregistrable si elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée (art. 12(1)(d)). L'examineur soulève, le cas échéant, des objections en donnant l'occasion au requérant d'y répondre. Si ces objections sont surmontées, la marque sera acceptée pour publication dans le *Journal des marques de commerce*. Dans le cas contraire, la demande d'enregistrement sera refusée définitivement par le registraire. Un appel de cette décision peut être logé auprès de la division de première instance de la Cour Fédérale (article 56).

Le *Journal des marques de commerce*, publié chaque semaine par l'OPIIC, permet à toute personne intéressée de prendre connaissance des demandes d'enregistrement qui ont été acceptées par le registraire. Toute personne qui a des motifs sérieux de s'y opposer (motifs prévus au paragraphe 2 de l'article 38), peut déposer une déclaration d'opposition. Il s'ensuivra un débat entre l'opposant et le requérant devant la Commission des Oppositions du Bureau des marques de commerce, chaque partie ayant l'occasion de déposer une preuve et présenter des arguments. La décision rendue par le registraire sur l'enregistrabilité de la marque est sujette à un appel devant la division en première instance de la Cour fédérale du Canada (art. 56).

La majorité des marques qui ont franchi avec succès l'étape de l'examen sont éventuellement enregistrées. La durée d'un tel enregistrement est de 15 ans à compter de la date de l'enregistrement, renouvelable à chaque

période successive de quinze années, sans examen et sur paiement d'une taxe de renouvellement (article 46).

Le processus d'enregistrement décrit ci-haut est applicable aux marques de commerce en général; toutefois, les marques officielles en sont exemptées et, d'autre part, ce processus ne s'applique pas aux indications géographiques qui font l'objet d'une procédure particulière tant au niveau de l'opposition que de leur enregistrement.

4. Importance de l'emploi

La notion d'emploi qui est définie à l'article 4 de la Loi est importante en droit des marques. Une marque non-exploitée commercialement peut être considérée abandonnée et son enregistrement radié.

Article 4:

Quand une marque de commerce est réputée employée

4.(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Idem

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

Emploi pour exportation

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées au Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

De fait, le titulaire d'une marque déposée qui ne l'emploie pas au Canada telle que déposée s'expose à perdre son enregistrement, soit suite à une demande en déchéance instituée en vertu de l'article 45 de la Loi, soit selon l'article 18 suite à une demande en radiation judiciaire de l'enregistrement à cause de l'abandon de la marque ou de la perte de son caractère distinctif.

4.1 Radiation administrative

L'article 45 prévoit donc une procédure sommaire par laquelle toute personne peut demander au registraire d'émettre, à l'encontre du propriétaire d'une marque enregistrée depuis plus de trois ans, un avis enjoignant ce propriétaire de fournir une preuve à l'effet que sa marque a été employée, en liaison avec les produits ou services visés par l'enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois années précédant l'émission de l'avis. Si le propriétaire ne peut fournir une telle preuve (par voie d'affidavit ou déclaration statutaire) ou justifier de circonstances exceptionnelles expliquant le non-emploi (ces circonstances doivent, de façon générale, exister hors le contrôle du propriétaire de la marque), l'enregistrement peut être radié, en tout ou en partie, par décision du registraire.

La procédure sous l'article 45 est très sommaire et vise, selon la jurisprudence, à débarrasser le registre du "bois mort". Dans cette procédure, seul le propriétaire peut produire une preuve, il n'y a pas de contre-interrogatoire, mais le requérant en déchéance peut produire des arguments écrits en réponse à cette preuve. Tout comme en matière d'opposition, la décision du registraire de radier en tout ou en partie un enregistrement, ou de le maintenir au registre, est susceptible d'appel devant la Cour fédérale du Canada.

4.2 Radiation judiciaire

L'article 18 de la Loi énonce les motifs d'invalidité d'un enregistrement d'une marque déposée. L'article 57 confère à la Cour fédérale une compétence initiale exclusive pour ordonner qu'une inscription au registre soit biffée ou modifiée.

Article 18:

Quand l'enregistrement est invalide

(1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants:

a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;

b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;

c) la marque de commerce a été abandonnée. 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.

Exception

(2) Nul enregistrement d'une marque de commerce qui était employée au Canada par l'inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d'être devenue distinctive à la date d'enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n'a pas été soumise à l'autorité ou au tribunal compétent avant l'octroi de cet enregistrement.

Il déborde le cadre de la présente conférence que de détailler les aspects substantifs et procéduraires de la demande d'invalidation devant la Cour fédérale. Il importe toutefois de rappeler qu'une marque déposée ou non doit être réellement employée dans le commerce pour conserver sa valeur et la clientèle qui s'y rattachent.

5. L'emploi sous licence

Le contexte commercial actuel fait en sorte que les marques sont souvent employées sous licence par des personnes autres que leurs propriétaires inscrits. En 1993, la *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle* (L.C. 1993, c. 15), a apporté un amendement majeur à la *Loi sur les marques de commerce* relatif à l'emploi sous licence d'une marque de commerce. Avant cet amendement, la Loi prévoyait des formalités obligatoires imposées aux titulaires des marques déposées et visant l'enregistrement au Bureau des marques des licenciés que l'on appelait les "usagers autorisés". Le nouvel article 50 abroge et remplace ces formalités par un concept de contrôle par licence qui ne requiert pas d'enregistrement. L'emploi d'une marque par une personne autre que son propriétaire est permis pourvu qu'au terme de la licence, le propriétaire contrôle les caractéristiques et la qualité des produits et services en liaison avec lesquels la marque est employée par ce tiers. D'une telle licence, de même que d'un avis public apparaissant sur les étiquettes et emballages des produits ou autres documents accompagnant les services indiquant l'identité du propriétaire de la marque et le fait que l'emploi de cette marque fait l'objet d'une licence, résultent certaines

présomptions aux termes desquelles l'emploi par le licencié bénéficie de droit au titulaire de la marque.

Donc, le propriétaire d'une marque de commerce peut en concéder licence à un tiers, mais doit contrôler l'emploi de la marque par son licencié. En ce cas, l'emploi par le licencié est réputé être celui du propriétaire de la marque de commerce. Le paragraphe 50(2) de la Loi crée deux présomptions lorsqu'un avis public est donné quant à l'identité du propriétaire de la marque et au fait que l'emploi de la marque fait l'objet d'une licence. La première présomption, c'est que l'emploi est réputé sous licence (ce qui permet au propriétaire de bénéficier de l'emploi réalisé); la seconde présomption, c'est qu'il existe un contrôle effectif des caractéristiques et de la qualité des produits ou services par le propriétaire de la marque. Ce sont des présomptions réfragables toutefois. Si l'on fait la preuve qu'une marque de commerce est employée par une autre personne que son propriétaire et sans aucun contrôle par ce dernier, une telle marque peut être déclarée par un tribunal comme étant non-distinctive et invalide.

6. L'enregistrement à l'étranger

6.1 La priorité conventionnelle

Le droit des marques de commerce est territorial. Chaque pays possède sa propre législation. Ainsi, l'enregistrement d'une marque au Canada ne procure aucune protection à l'étranger. Ce principe est confirmé par l'article 6(3) de la Convention de Paris¹: "Une marque régulièrement enregistrée dans un pays de l'Union sera considérée comme indépendante des marques enregistrées dans les autres pays de l'Union, y compris le pays d'origine".

Un propriétaire étranger pourra bénéficier de certaines dispositions spéciales de la Loi canadienne. Par exemple, sa demande d'enregistrement au Canada pour une marque dont il a déjà demandé l'enregistrement dans un autre pays de l'Union se verra attribuer, au Canada, la date de dépôt de la demande antérieure, pourvu que la demande canadienne soit produite dans les 6 mois du dépôt de la première demande étrangère; c'est ce que l'on appelle la date de priorité. Cette date sera déterminante à l'égard des tiers.

¹ Précisons que la Convention de Paris (au long, Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou Union de Paris) a été conclue en 1883 et révisée par la suite à plusieurs occasions. Au 1er^e juillet 1996, 139 États y avaient adhéré. Le Canada est partie à l'Acte partie à l'Acte de Stockholm de 1967.

De même, le requérant canadien pourra à son tour, dans les autres pays de l'Union de Paris, bénéficier de cette date de priorité.

6.2 Marque communautaire européenne

Le Canada ne fait pas partie d'un système d'enregistrement international, mais par le biais de son appartenance à l'Organisation Mondiale du Commerce (l'OMC), l'enregistrement d'une marque européenne dite "communautaire" est maintenant disponible depuis avril 1996. (L'Union Européenne comprend présentement 15 pays: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède).

La demande d'enregistrement d'une marque communautaire peut être déposée au Bureau d'enregistrement des marques communautaires situé à Alicante en Espagne, par un citoyen d'un pays membre de la C.E.E., de la Convention de Paris ou de l'OMC.

La marque communautaire est considérée comme une marque unitaire, ce qui signifie qu'elle ne peut être enregistrée, cédée ou radiée que pour l'ensemble des 15 pays membres de l'Union Européenne. Toutefois, si une demande est refusée ou opposée avec succès dans un ou plusieurs pays, il sera possible de la convertir en demandes nationales séparées pour les autres pays. Cependant, les enregistrements éventuellement obtenus seront des enregistrements nationaux, et il ne s'agira plus d'une marque communautaire ayant des effets dans tous les pays de la communauté européenne.

L'enregistrement d'une marque communautaire dure dix ans, et est renouvelable; toutefois, la marque est vulnérable si elle n'a pas été réellement employée dans au moins l'un des 15 pays. Cet emploi doit être effectué au cours des 5 années suivant l'enregistrement. Aussi, la marque ne devra pas cesser d'être employée dans au moins l'un de ces pays pendant une période excédant 5 ans, sous peine de radiation pour cause d'abandon.

L'avantage principal de la marque communautaire est de permettre l'obtention d'un enregistrement dans 15 pays, au moyen d'une seule demande produite dans une seule langue et selon une procédure unique.

II- LES DESSINS INDUSTRIELS

Généralement peu connue du grand public, sauf peut-être des professionnels du design, une protection particulière, moyennant le respect des conditions imposées par la *Loi sur les dessins industriels*, peut être conférée à l'aspect esthétique ou ornemental d'un objet quelconque. Cette loi protège ce que l'on appelle communément le "design" d'un objet. Il s'agit d'une autre loi fédérale qui fait partie du système de protection de la propriété intellectuelle.

Cette loi protège un objet auquel on a donné une forme ou une configuration distinctive, originale et reconnaissable. Ce peut être le dessin d'un tissu, la forme d'un pied de lampe ou d'un meuble, le motif décoratif d'une tuile de céramique ou encore la forme d'un bateau.

Cet aspect esthétique ou ornemental doit être original et est protégeable sans égard aux caractéristiques fonctionnelles de l'objet concerné. La *Loi sur les dessins industriels* ne protège aucunement l'aspect utilitaire d'un objet. Cependant, si le dessin industriel confère accidentellement des caractéristiques fonctionnelles ou utilitaires à un objet, cela ne l'empêche pas d'être enregistré. Bref, le dessin industriel ne fait appel qu'au sens de la vue et rien d'autre.

En raison même de leur caractère esthétique ou ornemental, certains dessins, qui sont également des oeuvres d'art, peuvent bénéficier, s'ils respectent les conditions légales, de la protection découlant de la *Loi sur le droit d'auteur*. Toutefois, et sans entrer dans le détail, le design original d'un objet utilitaire (par exemple une chaise) reproduit ou réalisé pour fins de reproduction à plus de cinquante exemplaires, ne pourrait être protégé qu'en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*. En d'autres mots, un tel objet, même lorsqu'il comporte une configuration très originale qui pourrait être considérée comme une oeuvre artistique, ne sera pas protégé en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*. Cette distinction est importante car en vertu de cette dernière loi, l'enregistrement d'une oeuvre artistique n'est pas obligatoire pour empêcher sa reproduction non autorisée alors que c'est tout le contraire dans le cas d'un dessin industriel.

Pour bénéficier de la protection de la loi, un dessin industriel doit donc être obligatoirement enregistré sinon quiconque peut le reproduire en toute légalité (exemple: la compagnie Bayliner n'a pas réussi à empêcher la compagnie Doral de copier le design de ses bateaux de plaisance (*Bayliner Marine Corp. c. Doral Boots Ltd.* (1986) 3 C.F. 421).

Un enregistrement de dessin industriel sera conféré si l'aspect esthétique ou ornemental de ce dessin est original. L'originalité ne doit pas être considérée d'une manière suggestive c'est-à-dire selon que le design de l'objet est beau ou non, ou encore moderne ou ancien. L'on entend par originalité le simple

fait de n'être pas identique à un autre dessin. Pour être enregistrable, il ne doit pas s'être écoulé un délai de plus d'un an entre le moment où le design fut montré pour la première fois publiquement au Canada ou ailleurs dans le monde, et la date du dépôt de la demande d'enregistrement au Bureau des dessins industriels.

Avant que la *Loi sur les dessins industriels* soit modifiée en 1993, une autre condition devait être respectée pour pouvoir obtenir l'enregistrement d'un dessin industriel. La personne qui demandait l'enregistrement devait obligatoirement être l'auteur du dessin que la loi qualifiait comme étant le "propriétaire". Seul le propriétaire d'un dessin pouvait déposer et obtenir son enregistrement en son nom. Depuis 1993, la notion de "personne" habilitée à déposer et obtenir l'enregistrement d'un dessin industriel a été élargie. Maintenant, tout propriétaire, qu'il soit le premier propriétaire (auteur) ou un propriétaire subséquent à la suite d'un transfert des droits que détenait l'auteur du dessin, peut déposer une demande et obtenir valablement un enregistrement.

Une fois obtenu, l'enregistrement d'un dessin industriel confère les droits exclusifs de reproduction et de vente de l'objet comportant le dessin, pendant une première période de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement, renouvelable une seule fois pour une seconde période de cinq ans. En d'autres mots, la période maximale de protection d'un dessin industriel au Canada est de dix ans à compter de la date de son enregistrement.

De plus, le certificat d'enregistrement confère à son titulaire, en l'absence de preuves contraires, le bénéfice de certaines présomptions concernant entre autres l'originalité du design, l'identité de son propriétaire et le fait que cette personne détient des droits exclusifs et opposables aux tiers sur ce dessin industriel pour la durée de son enregistrement.

La demande d'enregistrement se fait par le dépôt au Bureau des dessins industriels à Ottawa, des esquisses ainsi qu'une description écrite et complète des caractéristiques visuelles du dessin industriel. Il faut donc décrire ce dessin en termes de ligne et de courbe. Ceci est parfois fastidieux mais cette description est importante et obligatoire. Voilà pourquoi une telle procédure est généralement confiée à des spécialistes. En outre, le demandeur devra signer une déclaration attestant qu'il est bien le propriétaire du dessin et qu'à sa connaissance ce dessin n'était pas employé par quelque autre personne que le propriétaire lors de son adoption.

A la différence des autres protections conférées par la *Loi sur les brevets* ou encore *La Loi sur les marques de commerce*, le marquage dans le domaine des dessins industriels revêt un caractère important voir primordial. Pour

pouvoir obtenir d'un tribunal un jugement contre un contrefacteur d'un dessin industriel enregistré le condamnant à payer des dommages et intérêts, la loi requiert que chaque objet reproduisant le design protégé comporte une notice (qui peut aussi être apposée sur les étiquettes ou les emballages du produit) étant la lettre "D" entourée d'un cercle suivie du nom ou de l'abréviation usuelle du propriétaire du dessin enregistré. En l'absence d'une telle notice, le tribunal pourra quand même émettre une injonction ordonnant au défendeur de cesser les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés mais aucun dommage ne pourra être accordé au demandeur victime de cette contrefaçon.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

