Les marques officielles au Canada : vers de nouvelles perspectives ?

8 février 2024

Auteurs

Chantal Desjardins

Associée, Agent de marques de commerce Associée, et Avocate

Suzanne Antal

Agent de marques de commerce

D’abord, que sont les marques officielles?

Les marques officielles sont ces créatures statutaires, propres à la pratique canadienne. Elles ne sont pas des marques de commerce à proprement parler. Elles jouissent d’un régime parallèle aux marques dites « de commerce », car ce sont des marques qui sont adoptées et utilisées par un groupe limité d’organisations : par les universités, les autorités publiques canadiennes et les forces de Sa Majesté.[1] Nous nous concentrerons sur les autorités publiques canadienne. Il existe plusieurs centaines de marques au Registre appartenant à des autorités publiques dont les gouvernements, fédéral et provinciaux, les agences gouvernementales, les municipalités etc.

Contrairement aux marques commerciales traditionnelles, les marques officielles ne protègent pas spécifiquement certains produits ou services, mais couvrent toutes les classes de produits et services. Elles peuvent même être descriptives, car elles ne sont pas tenues d'être distinctives. De plus, elles ne sont pas enregistrées dans le sens habituel du terme. Au lieu de cela, un avis d'adoption est simplement publié dans le Journal des marques de commerce.

Une caractéristique unique des marques officielles est qu'elles ne sont pas soumises à un processus de renouvellement. Elles peuvent donc rester inscrites au registre indéfiniment. Cela signifie qu'elles peuvent constituer un obstacle potentiel à l'enregistrement d'une marque de commerce produite ultérieurement, à moins que l'autorité publique ne retire volontairement l'avis d'adoption de sa marque officielle.

Finalement, il convient également de souligner que les marques officielles ne font l'objet ni d'un examen ni d'une procédure d'opposition. Cela signifie qu'il n'y a pas de vérification officielle de leur validité ou de leur conformité aux critères habituels d’enregistrement par le Registraire des marques de commerce (« Registraire »).

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

Ainsi, en raison de la protection étendue accordée à ces marques officielles, elles semblent être pratiquement inattaquables. Qu'en est-il vraiment?

Il convient de souligner que le Registraire considère qu'il n'a pas le pouvoir de refuser de donner un avis public d'une marque officielle à moins que celle-ci ne soit pas déposée par une autorité publique canadienne ou que celle-ci n'ait pas adopté ou utilisé sa marque officielle au moment de la production d'une demande.

Au moment de la refonte de la *Loi* en juin 2019, les professionnels en marques de commerce comptaient sur la révision des critères conférant à ces marques une protection élargie. Cependant, le législateur a fait le choix de ne pas entreprendre une révision en profondeur du régime des marques officielles. Néanmoins, le Registraire a fourni quelques précisions en octobre 2020 quant à sa pratique en ce qui concerne les marques officielles.

Tout d'abord, depuis 2020, le Registraire exige la preuve du statut d'autorité publique. Ceci répond à plusieurs commentaires sur le statut contestable de certaines dites « autorités publiques ». La décision rendue dans l'affaire "*Ordre des architectes de l'Ontario* c. *Assn. of Architectural Technologists of Ontario* (C.A.), 2002 CAF 218" a précisé que pour se qualifier d'autorité publique, le gouvernement doit exercer un contrôle significatif et continu sur les activités de l'autorité, en particulier en ce qui concerne sa gouvernance et ses prises de décisions, et que ces activités devaient servir l'intérêt public.

Étant donné que le régime d'autorité publique existe depuis plusieurs décennies, on peut raisonnablement supposer que plusieurs marques officielles publiées ne sont plus détenues par des autorités publiques ou ne correspondent plus aux critères définissant une autorité publique.

Comment répondre à une objection basée sur la ressemblance entre une marque officielle et une marque de commerce ?

Les possibilités sont limitées. En effet, il convient de rappeler que le paragraphe 9(1) de la *Loi* énonce que personne ne peut adopter, à l'égard d'une entreprise, une marque de commerce composée d'une marque officielle ou dont la ressemblance est telle qu'elle pourrait raisonnablement être confondue avec une marque officielle. Le test n'est pas basé sur une probabilité de confusion comme pour l'examen d'un risque de confusion entre deux marques de commerce, mais sur la ressemblance. Les praticiens en marques de commerce peuvent argumenter que la marque proposée n'est pas identique ou ne ressemble pas à la marque officielle au point de la confondre avec celle-ci. Une autre option, principalement dans le cas où la marque de commerce proposée est identique ou très semblable à la marque officielle, est de demander le consentement du propriétaire de la marque officielle pour l'usage et l'enregistrement de la marque de commerce. Il peut cependant être difficile dans certains cas, de contacter une autorité publique, soit parce que celle-ci n'existe plus, soit qu'elle ne répond tout simplement pas aux demandes de consentement. Certaines autorités publiques demandent une compensation financière en échange de leur consentement.

Peut-on contester une marque officielle?

Pour le moment, il n'existe pas de mécanisme simple pour contester une marque officielle. Le processus de publication d'un avis public d'une marque officielle n'est pas ouvert à une procédure d'opposition. Les tiers ont l'option de contester une marque officielle au moyen d'un recours ou d'un contrôle judiciaire à la Cour fédérale. L'un des motifs pourrait être que la marque officielle n'a pas été adoptée et utilisée avant l'émission de l'avis public ou l'autorité n'est pas une autorité publique ou la marque officielle contrefait une autre marque. Toutefois, il convient de souligner que ces procédures sont associées à des coûts élevés et à des délais considérables.

Que nous réserve l'avenir?

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

Jusqu'à présent, bien que le régime de marque officielle demeure essentiellement intact, des modifications sont attendues. Les autorités législatives canadiennes projettent d'adopter deux nouveaux articles, soit les articles 9(3) et 9(4) à la *Loi*. Ces modifications ont pour but de clarifier que même si un avis public a été émis concernant une marque officielle, cet avis ne s'applique plus si l'entité qui l'a demandé n'est pas une autorité publique ou n'existe plus. Dans de telles circonstances, le registraire a la possibilité, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, de publier un avis spécifiant que l'article 9 ne s'applique pas. Nous comprenons que Registraire aura de nouveaux pouvoirs dont celui de demander, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une personne qui paiera les frais prescrits, à ce qu'une marque dite officielle soit déclarée invalide si le titulaire de celle-ci ne répond pas à l'avis du registraire requérant une preuve du statut d'autorité publique. Cette modification de la *Loi* est attendue prochainement.

D'ici là, l'année 2023 nous a donné quelques décisions intéressantes.

KASAP TURKISH STEAKHOUSE & dessin:

La décision, *The Board of Regents of the University of Texas System* et *EDAM Ltd*., 2023 COMC 161 démontre bien les limites de la marque officielle lorsqu'il s'agit de l'analyse de la ressemblance qui pourrait vraisemblablement créer de la confusion avec une marque. Le Board of Regents of the University of Texas (ci-après « Regents ») s'est opposé à la demande d'enregistrement pour la marque de commerce KASAP TURKISH STEAKHOUSE & dessin (ci-après « Kasap») :



entre autres, au motif que la marque Kasap, présente une ressemblance telle avec la marque officielle de Texas, qu'elle pourrait être confondue avec sa marque officielle ci-après illustrée:

Cependant, comme cela a été mentionné précédemment, lors de l'évaluation de la ressemblance entre une marque de commerce et une marque officielle, l'accent est mis sur la similarité entre les marques. La Commission des oppositions a conclu que la marque proposée par la requérante ne

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

ressemblait pas à la marque officielle au point de vraisemblablement les confondre, malgré la présence d'une image de tête de vache Longhorn dans les deux marques. Le caractère distinctif du mot "KASAP" dans la marque de la requérante fut jugé suffisant pour distinguer les deux marques. En conséquence, l'opposition a été rejetée. La marque qui reproduit une marque officielle ainsi que d'autres éléments n'est pas « composée » de la marque officielle.

Via Rail Canada Inc. et Via Transportation, Inc., 2023 COMC 155

La décision concerne une opposition produite par Via Rail Canada Inc. (l'Opposante et titulaire d'une marque officielle) contre une demande d'enregistrement de marque de commerce déposée par Via Transportation, Inc. (la Requérante). Cette demande d'enregistrement concernait la marque "VIA & Dessin" ci-après illustrée :



pour des services de transport de passagers et des logiciels d'application mobile et de télécommunications connexes.

L'Opposante s'est opposée à la demande en alléguant que la marque crée de la confusion avec ses propres marques de commerce, marques officielles et noms commerciaux qui contiennent le mot "VIA" et sont utilisés en liaison avec les services de chemins de fer nationaux et les produits et services connexes de l'Opposante.

En conclusion, la demande de la Requérante fut rejetée entre autres parce que la marque de la Requérante n'était pas enregistrable selon l'article 12(1)e) car elle fut jugée trop similaire à la marque officielle "VIA" de l'Opposante, ce qui pourrait vraisemblablement prêter à confusion. L'agent d'audience a résumé le test en matière de ressemblance de la façon suivante au paragraphe 107 :



Le test de la ressemblance dans le cadre de l'article 9(1)n)iii) de la Loi diffère de l'analyse de la confusion standard, puisqu'il exige une probabilité que les consommateurs se trompent entre les marques elles-mêmes, plutôt qu'une probabilité que les consommateurs seront mélangés quant à la source des produits ou services.

En conclusion, beaucoup s'accordent à dire que le régime canadien des marques officielles pourrait certainement être soumis à une révision en profondeur qui contribuerait à élaguer le bois mort qui

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

encombre le registre de marques officielles qui ne correspondent plus à la définition.

---

1. Des exemples de marques officielles, en ce qui concerne les universités : Université de Montréal (0910712), Universität Heidelberg (0923735), Louisiana State University (0923069). Il est à noter que les universités n'ont pas besoin d'être canadiennes pour requérir la publication d'une marque officielle. Les Forces armées, au nom de Sa Majesté, ont adopté plusieurs marques dont, PORTE DAUPHINE (0903172) & dessin, SKY HAWKS (0903269) et CORMORANT & dessin (0903170). Nous référons plus particulièrement à l'article 9 et suivant de la *Loi sur les marques de commerce* (ci-après, la « *Loi* »).

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.