



**ROBIC**  
+ DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE  
DEPUIS 1892

## **NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS EN DROIT DES MARQUES ET DROITS D'AUTEUR**

HUGUES G. RICHARD \*

**LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.**

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

### **A – Étendue de la protection accordée aux marques célèbres:**

- Affaire: Champagne Veuve Clicquot;
- Affaire: Poupée Barbie;
- Cour Suprême du Canada - déclare que célébrité n'est pas synonyme d'exclusivité.
- La vraisemblance de confusion entre les marques, compte tenu de toutes les circonstances en l'espèce, demeure le test à appliquer.

### **B – Importation parallèle et droits d'auteur:**

- Légale ou illégale, cela dépend des circonstances;
- Affaire: Kraft Canada vs. Euro Excellence, chocolats Toblerone et Côte d'Or;
- Cour Suprême du Canada – déclare que l'importation parallèle est ici légale.

### **C - Marques Olympiques:**

- Interdiction d'adopter certaines expressions:
  - liées aux jeux de Vancouver
  - liées aux jeux Olympiques en général.
- Allègement du fardeau de preuve en faveur du Comité Olympique dans une injonction interlocutoire où la preuve du dommage irréparable n'est pas à faire.

## **A – Étendue de la protection accordée aux marques célèbres:**

### **1) Marques ordinaires:**

---

© CIPS, 2008.

\* Avocat et agent de marques de commerce, Hugues G. Richard est un des associés principaux de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et de d'agents de brevets et de marques de commerce. Présentation donnée le 2008-04-14 à l'Association des secrétaires et chefs de contentieux du Québec (ASCCQ). Publication 62.27.

**LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: (514) 987-6242 Fax: (514) 845-7874  
[www.robic.ca](http://www.robic.ca) [info@robic.ca](mailto:info@robic.ca)

Avant de parler de la protection accordée à une marque célèbre, il est bon de rappeler la protection accordée à une marque ordinaire.

### 1.1 Marque non enregistrée:

Elle est protégée par le Code Civil et l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*: recours en concurrence déloyale. En fait, c'est la réputation ou l'achalandage rattachée à une marque non enregistrée qui est protégée. Pour qu'il y ait un droit d'action, il faut faire la preuve de cette réputation. La protection sera accordée sur le territoire où la marque est connue, là où elle a une réputation, là où elle a de l'achalandage.

Dépendant des circonstances, ce territoire sera plus ou moins étendu. Une marque rattachée à l'exploitation d'un restaurant de quartier sera généralement protégée dans le quartier en question et en périphérie. Une marque de produit cosmétique vendu à travers le Canada sera protégée sur l'ensemble du territoire canadien.

### 1.2 Marque enregistrée:

#### 1.2.1 Article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*:

L'article 19 accorde au titulaire d'une marque enregistrée l'exclusivité de son emploi à travers le Canada. C'est automatique, nul besoin de faire la preuve d'une réputation ou d'un achalandage.

Cette exclusivité fait en sorte que le titulaire d'une marque enregistrée peut interdire l'usage par un tiers d'une marque identique, *i.e.*, même mot ou logo, mêmes marchandises ou services.

#### 1.2.2 Article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*:

Dans la vraie vie, l'usage par un tiers de la même marque est plutôt rare. Ce que l'on voit plus fréquemment, c'est l'usage par un tiers d'une marque similaire, d'une marque qui prête à confusion, *i.e.*, même mot ou logo et similarité des produits ou services ou similarité du mot ou du logo et mêmes produits ou services.

Dans ces situations, c'est l'article 20 de la Loi qui intervient. Celui-ci "présume" que le droit à l'emploi exclusif d'une marque enregistrée (article

19) est violé si une personne emploie une marque qui crée vraisemblablement de la confusion avec la marque enregistrée.

### 1.2.3 Avantage de l'enregistrement:

Si une marque vient d'être adoptée, son emploi débute, elle n'a pas encore acquis de réputation. Si un tiers se l'approprie et l'emploie de façon à créer de la confusion, alors il sera difficile pour celui dont la marque est violée de prendre action car sa marque n'est pas enregistrée et elle n'a pas de réputation. Si elle avait été enregistrée, son propriétaire aurait un droit d'action automatique.

On peut déposer une demande d'enregistrement sur la base d'un emploi projeté. L'enregistrement, lorsqu'il sera effectif, aura un effet rétroactif à la date du dépôt de la demande d'enregistrement.

## 2) Marques célèbres:

### 2.1 Article 6(2) de la Loi:

Pour déterminer s'il y a vraisemblance de confusion, l'article 6(2) nous dit qu'il peut exister confusion même si les marchandises et services ne sont pas de la même catégorie générale. Ce qui veut dire que, dépendant des circonstances, il pourrait exister de la confusion entre une marque employée et/ou enregistrée, par exemple, pour des boissons gazeuses, et une marque employée et/ou enregistrée en liaison avec, par exemple, des chaussures, *i.e.*, "Coca-Cola" pour boissons gazeuses et "Coca-Cola" pour des souliers de course.

### 2.2 Affaires Veuve Clicquot et Mattel:

Il fut cru pendant longtemps qu'une marque célèbre était synonyme d'exclusivité. En d'autres termes, il suffisait de faire la preuve qu'une marque de commerce est célèbre pour qu'il soit interdit à tout tiers d'adopter une marque similaire ou identique pour tout genre de produits ou tout genre de services.

De façon simplifiée, c'est ce que croyaient les propriétaires de la marque "Veuve Clicquot" (champagne) et de la marque "Barbie" (poupée). Dans le cas de "Veuve Clicquot", le tiers avait adopté une marque presque identique pour des vêtements de moyenne gamme pour femmes et dans le cas de "Barbie", le tiers avait adopté la marque en liaison avec l'exploitation d'un bar.

La Cour Suprême a reconnu que dans les deux cas, les marques étaient célèbres, elle a aussi reconnu qu'une marque célèbre pouvait être protégée au-delà des produits et services listés à son enregistrement ou au-delà des produits et services en liaison avec lesquels la marque célèbre était employée.

La Cour Suprême a décidé que célébrité n'équivalait pas à exclusivité. Elle a rappelé que c'est par une évaluation de toutes les circonstances en l'espèce que les tribunaux décideront s'il y a vraisemblance de confusion.

Dans le cas de "Veuve Clicquot", la cour a décidé que cette marque bénéficiait d'une protection étendue dans le domaine des produits de luxe mais que cette protection n'allait pas jusqu'à inclure les vêtements de moyenne gamme pour femmes. Une conclusion semblable fut arrivée pour "Barbie" relativement à l'exploitation d'un bar. La cour a toutefois indiqué qu'il était possible que certaines marques soient à ce point célèbres qu'elles couvriraient l'ensemble des produits et services, selon la cour, ce n'était pas le cas de "Veuve Clicquot" ni de "Barbie".

## **B – Importation parallèle et droits d'auteur:**

### **1.1. Parlons d'abord marques de commerce:**

Du point de vue des marques de commerce, l'importation parallèle est légale. C'est dans l'affaire *Seiko Canada c. Distribution aux Consommateurs* que cette légalité fut confirmée par la Cour Suprême du Canada. Les faits se résument comme suit:

- marque "Seiko" appartient à Seiko Japon;
- Seiko Canada, distributeur exclusif des montres "Seiko" au Canada;
- Distribution aux Consommateurs achète des Etats-Unis des montres "Seiko" authentiques dont l'origine est Seiko Japon;
- Distribution aux Consommateurs les vend au Canada;
- Seiko Canada demande injonction;
- la Cour Suprême refuse l'injonction car il n'y a pas de violation de marque de commerce, les montres vendues par Distribution aux Consommateurs étant authentiques;
- la Cour Suprême favorise la concurrence;
- c'est le droit au Canada depuis 1984.

### **1.2. Parlons droits d'auteur:**

Forte de cette situation, Kraft Canada a tenté par le biais du droit d'auteur d'interdire l'importation parallèle par Euro Excellence des tablettes de chocolat Toblerone. Les faits se résument comme suit:

- sur chaque tablette de chocolat, il y a un dessin, ce dessin est protégé par droit d'auteur;
- le titulaire du droit d'auteur est Kraft Europe;
- Euro Excellence importe au Canada des tablettes authentiques Toblerone dont elle fait l'acquisition d'un fournisseur européen;
- Kraft Europe a accordé une licence exclusive de droit d'auteur à Kraft Canada afin d'empêcher Euro Excellence d'importer ce produit parallèlement au Canada;
- si ce n'avait été que de la *Loi sur les marques de commerce*, il n'y aurait pas eu de débat. Toutefois, tout le débat ici s'est transporté du côté du droit d'auteur;
- selon la *Loi sur le droit d'auteur*, un licencié exclusif détient les mêmes droits que le titulaire du droit d'auteur et peut exercer ses droits même à l'encontre du titulaire du droit d'auteur;
- la cour dans un jugement où les juges ne s'entendent pas du tout a décidé à la majorité que dans les circonstances, l'importation parallèle était légale.

Je vous explique:

#### Juges Rothstein, Binnie et Deschamps:

Ils décident que le droit d'un licencié exclusif est différent du droit d'un titulaire du droit d'auteur et parce que Kraft Canada n'est que licenciée, elle ne peut pas interdire ladite importation. Ils refusent l'injonction.

#### Juges Bastarache, Lebel et Charron:

Ils ne sont pas d'accord avec le Juge Rothstein mais estiment que le droit d'auteur ne portant que sur une représentation graphique sur l'emballage, qu'il s'agissait là que d'un accessoire et un droit d'auteur sur un tel accessoire, ne devrait pas empêcher la libre circulation des biens et la concurrence entre commerçants. Ils refusent l'injonction.

#### Juge Fish:

Il est d'accord avec le Juge Rothstein et avec le Juge Bastache, et il refuse l'injonction.

#### Juge Abella et la Juge en Chef McLachlin:

Elles considèrent que l'importation parallèle ici est illégale car elle viole les droits d'auteurs et le licencié exclusif, Kraft Canada, peut pleinement s'en prévaloir. Elles auraient émis l'injonction.

Il s'agit d'un jugement très difficile à interpréter. Aux dernières nouvelles, Kraft Europe aurait cédé ses droits d'auteur dans le dessin à Kraft Canada et Kraft Canada aurait à nouveau poursuivi Euro Excellence. Cette fois, Kraft Canada étant titulaire des droits d'auteur et non licenciée exclusive, sera-t-elle plus chanceuse, c'est à voir?

### **C – Marques olympiques:**

En date du 22 juin 2007, l'article 12 de la *Loi sur les marques de commerce* a été amendé pour déclarer non enregistrable certaines marques liées aux jeux olympiques. Certaines de ces marques connaissent une interdiction permanente, d'autres, une interdiction temporaire.

Les interdictions permanentes touchent les marques telles, "Comité Olympique Canadien", "Olympiques", "Jeux Olympiques"; et les interdictions temporaires comprennent les marques telles, "Canada 2010", "Jeux de Whistler", "Jeux de Vancouver", etc... C'est dans une loi spéciale que se retrouvent décrites les interdictions.

Cette loi vise à faciliter les recours contre toute personne qui adopte, emploie ou enregistre sans autorisation une marque de commerce olympique ou paralympique. Les recours prévus à cette loi sont semblables à ceux prévus en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, une différence majeure toutefois existe et cela se retrouve à l'article 6 de cette loi où il est stipulé que celui qui demande l'émission d'une injonction provisoire ou interlocutoire n'est pas tenu de prouver qu'il va subir des dommages irréparables si l'usage qu'il cherche à stopper continue. La preuve de dommages irréparables est normalement un pré requis pour obtenir l'émission d'une injonction provisoire et/ou interlocutoire. Le fait de ne pas avoir à faire une telle preuve facilite de beaucoup l'obtention d'une injonction dans le cas des marques olympiques et paralympiques.

Les marques olympiques permanentes sont donc interdites d'usage de façon permanente alors que les marques olympiques temporaires le seront jusqu'au 31 décembre 2010.

---

# ROBIC

- + DROIT
- + AFFAIRES
- + SCIENCES
- + ARTS

