



L’AFFICHAGE PUBLIC D’UNE MARQUE DE COMMERCE EN ANGLAIS SEULEMENT EST PERMIS AU QUÉBEC

MARCEL NAUD ET RALUCA POPOVICI*

ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Les commerçants faisant affaires au Québec ne sont pas obligés de joindre un terme descriptif générique à leur marque de commerce de langue anglaise.

En effet, le 9 avril dernier, la Cour supérieure du Québec a confirmé¹ *Magasins Best Buy Itée. c. Québec* (Procureur général), 2014 QCCS 1427] qu’en absence de changement législatif, l’affichage public et la publicité commerciale montrant une marque de commerce uniquement dans une langue autre que le français ne contrevient pas à la loi, lorsqu’il n’existe aucune version française déposée de la marque de commerce en question.

Des entreprises [Magasins Best Buy Ltée., Costco Wholesale Canada Ltd., Gap (Canada) Inc., Old Navy (Canada) Inc., Corporation Guess? Canada, La compagnie Wal-Mart du Canada, Toys “R” US Canada Ltée et Curves International, Inc] employant des marques de commerce enregistrées auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) ont saisi la Cour supérieure du Québec de la question suivante : *une marque de commerce de langue anglaise, sans version française déposée, qu’on utilise dans l’affichage public et la publicité commerciale, doit-elle être accompagnée d’un générique en français pour respecter la Charte de la langue française et le Règlement sur la langue de commerce et des affaires?*

La question s’est posée dans le contexte d’une campagne de sensibilisation entamée par l’Office de la langue française pour contrer l’usage accru des marques de commerce de langue anglaise dans l’affichage commercial. Historiquement, l’Office avait toléré cette pratique depuis près de 20 ans. En 2011, toutefois, l’Office a envoyé auprès de certains commerçants des mises en demeure et des préavis de suspension de leurs certificats de francisation en raison de l’affichage de leurs marques de commerce uniquement en anglais. Selon cette nouvelle position de

© CIPS, 2014.

* De ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d’avocats et d’agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Printemps 2014 (vol. 17 n° 4) du cabinet. Publication 068.175F.

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

l'Office, l'affichage des marques en anglais à titre de noms d'entreprise sans leur accoler des termes génériques en français contrevenait à la Charte et au Règlement.

Le Procureur général a eu la tâche de défendre devant la Cour la légalité de ce nouveau traitement adopté par l'Office, et ce, en l'absence de changement législatif. La thèse du Procureur général peut être résumée ainsi: dès qu'un commerçant affiche publiquement une marque de commerce, il l'affiche à titre de nom d'entreprise. Étant donné que l'article 27 du Règlement requiert qu'un nom d'entreprise dans une langue autre que le français soit accompagné d'un générique en langue française, un tel générique doit être ajouté à la marque de commerce affichée publiquement, et ce, malgré l'exemption prévue à l'article 25 (4) du Règlement. Cette exception permet l'affichage public dans une langue autre que le français d'une marque de commerce reconnue au sens de la *Loi sur les marques de commerce*, lorsqu'aucune version française de la marque n'en avait été déposée.

La Cour a fermement écarté cette thèse qui, selon elle, confondait les concepts bien distincts de «marques de commerce» et de «noms d'entreprises». L'essence d'une marque de commerce est de distinguer les biens et services d'un commerçant de ceux d'un autre. Les marques de commerce ont un régime juridique propre qui relève du cadre fédéral et sont protégées à travers le monde, indépendamment de la langue dans laquelle elles sont enregistrées. Par opposition, un nom d'entreprise a pour fonction d'identifier et de distinguer une entreprise des autres et doit, au Québec, être rédigé en français. La Cour rappelle que ce ne sont pas tous les noms qu'une entreprise utilise qui doivent être rédigés en français, mais seulement le nom d'entreprise. Ainsi un commerçant peut inclure sa marque de commerce parmi les noms qu'il utilise au Québec, sans avoir besoin de la traduire ou l'accompagner d'un générique en français, à moins qu'il ne l'utilise à titre de nom d'entreprise.

En faisant ces distinctions, la Cour détermine que l'article 25 (4) du Règlement crée une dérogation explicite à la règle de l'affichage public en français permettant l'affichage en anglais des marques de commerce enregistrées seulement dans cette langue. La Cour a ainsi considéré que le législateur avait décidé, en toute connaissance de cause, d'exclure les marques de commerce déposées uniquement dans une autre langue que le français du régime de l'affichage public en français. Selon la Cour, l'interprétation proposée par le Procureur général a pour effet de priver cette exception de tout son effet, assimilant une marque de commerce affichée publiquement à un nom d'entreprise et ainsi l'assujettir à l'obligation de francisation des noms d'entreprise. Concrètement, ce n'est pas parce qu'un commerçant affiche sa marque de commerce sur la devanture de son commerce que la marque devient un nom d'entreprise assujetti aux exigences de la Charte relatives à cette notion.

Le Procureur général échoue ainsi dans sa démonstration de l'emploi des marques de commerce en cause à titre de noms d'entreprise. La preuve relevait plutôt que les noms d'entreprise employés par les huit commerçants étaient différents des marques qu'ils utilisaient et qu'ils affichaient.

Face aux textes législatifs clairs appuyés par le traitement constant de la part de l'Office depuis leurs entrées en vigueur et en l'absence d'intervention de la part du législateur, le tribunal refuse de changer le cours des choses « par la magie d'un jugement déclaratoire ».

Il convient de retenir de cette affaire que la pratique consistant à s'abstenir de déposer une version française d'une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce pour bénéficier de l'exception permettant de la montrer uniquement dans une langue autre que le français dans l'affichage public et la publicité commerciale ne contrevient pas aux exigences de la Charte et de son Règlement.



ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006