

**TOUTE NOUVELLE DESCRIPTION DE MARCHANDISES RELIÉE À L'ENREGISTREMENT
D'UN INTIMÉ DOIT ÊTRE CONFORME AUX DISPOSITIONS PROTÉGEANT LES TIERS
EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE SUR LES MARQUES DE COMMERCE,
JUGE LA COUR FÉDÉRALE DANS L'AFFAIRE OMÉGA.**

Barry Gamache*
LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
Avocats, agents de brevets et de marques
Centre CDP Capital
1001, Square-Victoria – Bloc E – 8e étage,
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Téléphone (514) 987-6242 - Télécopieur (514) 845-7874
info@robic.com - www.robic.ca

Dans une décision d'importance décrivant l'étendue (mais aussi les limites) de l'autorité exercée par la Cour fédérale du Canada au cours de procédures en radiation exercées en vertu de l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13 (ci-après : la « Loi »), la Cour fédérale du Canada a jugé qu'un enregistrement de l'intimé ne pouvait être amendé afin d'y remplacer une classe de marchandises par une autre considérée plus appropriée par un requérant s'adressant à la cour pour un tel remède (*Omega Engineering Inc .c. Omega SA*, 2006 FC 1472, j. Blais; 8 décembre 2006).

L'article 57 de la Loi investit la Cour fédérale du Canada d'une compétence exclusive pour la radiation et l'amendement d'une marque de commerce enregistrée. L'application de ce vaste pouvoir n'est pas sans limites, comme l'illustre cette décision. La portion d'intérêt de l'article 57 stipule que :

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

Comme le souligne la Cour, cette disposition a pour but de fournir une procédure par laquelle le registraire des marques de commerce, ou tout autre intéressé, pourra s'adresser à la Cour afin qu'elle clarifie la validité de l'enregistrement d'une marque au registre.

© CIPS, 2006.

* Avocat, Barry Gamache est l'un des associés de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publication 192.197F.

Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) (ci-après : « *Oméga SA* »), le manufacturier bien connu de montres et autres instruments de chronométrage, est titulaire au Canada de l'enregistrement TMDA05009, déposé le 24 juillet 1894, pour le dessin de la marque de commerce Oméga en association avec, notamment, des montres. Il y a plus d'un demi siècle, le 24 octobre 1952, Oméga SA amendait son enregistrement afin d'étendre son domaine de protection à d'autres marchandises, dont des chronographes pour compétitions sportives ainsi que les appareillages ci-après décrits (traduction du jugement, contenant une traduction anglaise d'un enregistrement originellement en français) : appareillage technique et scientifique pour l'électricité, l'optique, la télégraphie, le cinéma, la radio, la téléphonie, les cellules photoélectriques, les portiques de départ, les enregistreurs photo-temporel et les pistolets de départ.

Dans une procédure antérieure distincte impliquant *Oméga SA* et *Omega Engineering, Inc.*, cette dernière demandait, par l'intermédiaire de son avocat, en vertu de l'article 45 de la Loi, la radiation de la description de classes de marchandises figurant dans l'enregistrement TMDA05009 (i.e. l'appareillage technique et scientifique pour l'électricité, l'optique, la télégraphie, le cinéma, la radio, la téléphonie) en alléguant le défaut d'emploi. Puisqu'Oméga a fourni une preuve d'emploi, la procédure fondée sur l'article 45 fut éventuellement rejetée par la division d'appel de la Cour Fédérale, qui jugea qu'une telle procédure fondée sur l'article 45 ne permettait pas de contester la validité de la rédaction de l'enregistrement TMDA05009. (Voir « Monopoly Rights Can't be Examined In Trademark Expungement proceeding » *World Intellectual Property Report*, novembre 2005, vol. 19, no. 11, p.3).

Par la suite, *Omega Engineering, Inc.* formulait une demande fondée sur l'article 57 de la Loi, recherchant une ordonnance d'amendement de l'enregistrement TMDA05009 afin que la classe de marchandises qui s'y trouve (précédemment citée) soit remplacée par une nouvelle i.e. « appareils sportifs ». La Cour devait déterminer si l'actuelle description de classes de marchandises i.e. appareillage technique et scientifique pour l'électricité, l'optique, la télégraphie, le cinéma, la radio, la téléphonie décrivait précisément les droits d'Oméga SA en vertu de l'enregistrement TMDA05009.

Pour appuyer ses prétentions, le demandeur fit valoir que des cellules photoélectriques, portiques de départ et des enregistreurs photo-temporel ne constituaient pas des appareils techniques et scientifiques, mais plutôt des équipements sportifs. La Cour a rejeté cet argument et jugé que les appareils de l'intimé étaient incontestablement des appareils techniques et scientifiques, selon le sens ordinaire de ces mots. Il existait également des

preuves qu'ils étaient destinés à l'optique et l'électricité, suite à la production, dans cette action fondée sur l'article 57, de documents antérieurement produits dans l'action fondée sur l'article 45.

Toutefois, la demande soulevait aussi la question du pouvoir de la Cour d'ordonner un amendement à un enregistrement autrement valide. En l'espèce, la Cour refusa d'ordonner l'amendement recherché pour l'enregistrement TMDA05009 pour la raison suivante : malgré que la Cour ait un pouvoir clair lorsqu'il s'agit de biffer un enregistrement, le pouvoir d'amendement, par opposition à celui de biffer, ne pourra être exercé que si la marque de commerce est sujette à radiation ; le pouvoir d'amendement exercé de cette façon permettra à la Cour de rescaper un enregistrement autrement défectueux mais pas de limiter les droits du propriétaire d'une marque validement enregistrée (*Jean Patou Inc. c. Luxo Laboratories Ltd.*, 1998 IJCan 8937 (C.F.)).

Au surplus, amender l'enregistrement TMDA05009 de la manière requise par le demandeur pourrait mettre en péril les droits de tiers puisqu'elle court-circuiterait les mécanismes d'examen et de publication établis par la loi sur les marques de commerce. La Cour renvoie à *Royal Doulton Tableware c. Cassidy's*, (1986) 1 C.F. 357, une décision où le demandeur exigeait une substitution de titulaire afin d'obtenir la propriété d'une marque de commerce enregistrée :

« Il a été suggéré par l'avocat du demandeur, et contesté par celui du défendeur, qu'il m'était possible de simplement substituer *Paragon China* à *Cassidy's* à titre de titulaire de l'enregistrement n° 162 829. L'avocat du demandeur soutient que cela reviendrait à un amendement, que la Cour est autorisée à ordonner en vertu du paragraphe 1 de l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*. Dans *Friendly Ice Cream c. Friendly Ice Cream Shops*, (1972) C.F. 712; 7 C.P.R. (2d) 35 (T.D.), Heald J. conclut à la page 717 C.F.; à la page 40 C.P.R., que la Cour n'a pas le pouvoir d'effectuer des amendements de cette nature, ce à quoi je souscris respectueusement. L'examen de la *Loi sur les marques de commerce*, particulièrement des étapes au terme desquelles un enregistrement est obtenu, révèle une intention claire du législateur d'assujettir tout demandeur au processus d'examen, ce qui en l'espèce n'est pas survenu pour *Paragon China*. L'article 30 de la Loi, en particulier, exige du demandeur qu'il fournisse une quantité considérable d'informations, ce qui en l'espèce n'a pas été fait par *Paragon China*. Bien évidemment, il existe aussi les mécanismes de publicité de l'article 37 et de possibilité d'opposition de l'article 38, qui n'ont pas non plus été suivis ici. À mon avis, toute demande d'enregistrement doit franchir ces étapes et il n'importe pas qu'un autre demandeur, *Cassidy's*, les aient franchies relativement à la même marque. Je ne trouve rien dans la loi ni dans la jurisprudence qui puisse appuyer une interprétation étendant les pouvoirs de la Cour jusqu'à lui permettre d'ordonner une substitution contestée, par opposition à une opposition à laquelle le Registrare consent, d'un titulaire par un autre.» (traduction libre).

Dans *Royal Doulton Tableware*, la Cour a jugé qu'elle pouvait radier un enregistrement obtenu sans droit mais qu'elle ne pouvait substituer au titulaire le demandeur. Blais J. conclut que ce principe est également applicable dans le cas où un demandeur, comme c'est ici le cas, veut une substitution, dans l'enregistrement de l'intimé, d'une description de marchandises par une autre; il souligne la volonté du législateur Canadien d'assujettir l'obtention d'une marque enregistrée à un processus d'examen, de publication et de possible opposition, des étapes qui seraient court-circuitées si la Cour acceptait d'introduire l'expression « équipements sportifs » dans l'enregistrement TMDA05009, comme l'exige le demandeur. La Cour rejette aussi l'argument du demandeur voulant que, en ce qui a trait aux équipements techniques et scientifiques, l'enregistrement d'*Oméga SA* aurait été abandonné.

Cette décision met en lumière l'importance et l'étendue de l'autorité exercée par la Cour Fédérale, dans son rôle de surveillance du registre des marques de commerce ; toutefois, dans ce cas, à cause de la nature du remède recherché, la Cour a dû se montrer soucieuse de l'intention claire du législateur relativement aux moyens d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce ou toute autre association d'information avec elle (telle la description de marchandises).

