

LES MARQUES DE COMMERCE ET L'ARTICLE 50

Hugues G. Richard*
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

Au Canada, une interprétation juste de la common law semble indiquer qu'en général, une marque de commerce ne peut être utilisée que par son propriétaire. L'usage par un tiers (à moins que des circonstances particulières ne soient montrées) porte atteinte au caractère distinctif de la marque de commerce. Si une marque a perdu son caractère distinctif, elle ne peut plus être considérée comme une marque de commerce. Il découle de cette situation qu'au Canada, accorder une licence pour l'usage d'une marque de commerce peut être un jeu dangereux.

Toutefois, le propriétaire d'une marque enregistrée sous la Loi des marques de commerce peut permettre à d'autres de l'utiliser s'il se prévaut des dispositions de l'article 50 de cette loi (article 49 avant la refonte, entrée en vigueur le 12 décembre dernier). Cet article constitue un amendement statutaire de la common law puisqu'il crée une présomption à l'effet que l'usage par un tiers d'une marque de commerce enregistrée ne portera pas atteinte au caractère distinctif de celle-ci si un tiers est enregistré comme usager autorisé.

Cette situation a créé des problèmes sérieux pour plusieurs propriétaires de marques de commerce, spécialement les propriétaires non résidents du Canada qui ne sont pas familiers avec les conséquences draconiennes d'un usage d'une marque de commerce au Canada par une personne qui ne serait pas un usager autorisé inscrit. À travers les ans, les dispositions de la Loi sur les marques de commerce à l'égard des usagers autorisés firent l'objet de nombreuses attaques et ces attaques sont devenues plus répétées depuis que la taxe d'enregistrement d'un usager autorisé a été augmentée, maintenant 100\$ par usager pour une marque plus 25\$ par marque additionnelle.

Il semble que le gouvernement fédéral soit maintenant prêt à amender la Loi sur les marques de commerce de façon à ce que l'obligation d'enregistrer un

© LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 1989.

* Avocat et agent de marques de commerce, Hugues G. Richard, est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Publié dans Journal du Barreau - 1er mars 1989. Publication 143,001.

usager autorisé soit abandonnée. En fait, le gouvernement canadien a lancé la balle dans le camp des professionnels oeuvrant en matière de marques de commerce et leur a demandé de lui proposer une façon de se débarrasser de cette obligation d'enregistrer les tiers usagers et en même temps de maintenir la présomption d'absence de perte de caractère distinctif afin d'éviter le vacuum qui nous ramènerait à une application stricte de la règle de common law.

Un rapport a été soumis au gouvernement fédéral et ce rapport fait l'objet actuellement d'études par plusieurs groupes intéressés. La majorité des intervenants favorisent l'abolition des dispositions de l'article 50 pour les remplacer par des dispositions semblables à celles existant aux États-Unis. En d'autres termes, dans la mesure où le propriétaire de la marque de commerce contrôle directement ou indirectement le caractère ou la qualité des produits et des services faisant l'objet de la licence, alors l'usage, la publicité ou l'affichage de la marque de commerce par le licencié sous le contrôle du propriétaire seront présumés avoir le même effet qu'un usage, publicité ou affichage faits par le propriétaire lui-même.

Une certaine minorité des professionnels oeuvrant dans le domaine des marques de commerce voudrait voir l'instauration d'un système d'enregistrement volontaire qui donnerait naissance à une présomption d'usage par le propriétaire de la marque de commerce lorsque l'usager est en fait un usager autorisé inscrit. Ceux qui s'opposent à cette proposition sont d'avis qu'elle créera des problèmes semblables à ceux que l'on connaît sous la présente règle de droit, puisque la plupart des propriétaires de marques de commerce se sentiront forcés d'inscrire au registre leurs licenciés.

Il semble que le gouvernement fédéral se soit engagé à abolir les dispositions de l'article 50. Si quelqu'un a quelque opinion à émettre sur le sujet, l'heure est bien choisie pour se faire entendre.

