

LA PROTECTION DES MARQUES DE COMMERCE SUR LES ARTICLES DE PROMOTION: UN DÉBAT À FAIRE

Barry Gamache*
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

Si vous aviez quelque doute sur l'identité des équipes sportives préférées, des dernières vedettes rock en vogue, du nouveau personnage de bande dessinée ou du slogan de l'heure relatif aux préoccupations sociales ou environnementales, une promenade estivale sur les trottoirs du centre-ville saura répondre à vos interrogations : Un observateur qui se donne la peine y verra un tourbillon de t-shirts et de casquettes arborant tous, dans des couleurs variées, le blason de telle équipe, la signature de telle vedette ou le sourire de tel personnage.

Le phénomène social et commercial que constitue l'éclosion d'une industrie d'articles de promotion (en anglais: "merchandising products") n'est pas sans poser des questions pour le praticien oeuvrant dans le domaine des marques de commerce.

La confection et la vente d'articles de promotion se font ordinairement par un licencié qui s'est vu octroyer le droit de se servir d'une marque bien connue (ou qui a le potentiel de le devenir) moyennant le paiement de redevances à un propriétaire agissant davantage comme un gestionnaire d'image plutôt que comme un commerçant traditionnel. Évidemment, ce propriétaire aura habituellement pris soin d'enregistrer, à titre de marque de commerce, auprès du Bureau canadien des marques de commerce le logo, le slogan ou la représentation que son licencié reproduira sur d'importante quantité de t-shirts ou autres articles qui seront vendus sur une base continue ou lors d'événements ponctuels.

On se souviendra que l'enregistrement d'une marque de commerce confère à son propriétaire le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de cette

© LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 1994.

* Avocat, Barry Gamache est un associé 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 en Juillet 1994 dans Update/Résumé de la Section nationale de propriété intellectuelle de l'Association du Barreau canadien (vol. 3, no 2, pp. 4-6). Publication 171.001.

marque de commerce en ce qui concerne les marchandises ou services mentionnés audit enregistrement.

S'il ne fait pas de doute que le logo, le slogan ou la représentation graphique de notre propriétaire peut être considéré comme marque de commerce, c'est à dire qui sert à distinguer la source d'un produit, l'emploi de tel logo, tel slogan ou telle représentation graphique dans ce qui apparaît être une gigantesque entreprise de promotion peut-il se qualifier d'emploi de marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c. T-13? Cet article précise, entre autres, "qu'une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée".

En 1982, Me John R. Morrissey dans "Double Trademarking in Canada", (1982) 73 TMR 28 écrivait que la distribution d'articles promotionnels ne serait pas un "emploi" de marque au sens de la Loi sur les marques de commerce, en précisant toutefois que le public en général recevait autant de renseignements en matière de marques de la part d'articles de promotion que, de manière plus traditionnelle, d'étiquettes ou d'emballages.

Certaines décisions récentes de la Commission des oppositions du Bureau des marques de commerce confirment le constat prudent de Me Morrissey: dans *Part I Knitting Ltd. c. Tetra Music Ltd.*, (1992) 43 C.P.R. (3d) 154 (C.Opp., D.J. Martin), l'opposante alléguait que la requérante n'avait pas respecté les technicalités posées par l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce dans sa demande d'enregistrement pour un logo qui visait, entre autres, des t-shirts. Monsieur Martin donna raison à l'opposante sur ce point et ajouta, en obiter, que l'emploi qu'aurait fait la requérante de son logo (dont l'enregistrement était sollicité à titre de marque de commerce), soit en l'apposant de manière prééminente sur le devant de t-shirts, serait une utilisation de manière ornementale et le logo en question n'aurait donc pas la fonction d'une marque de commerce, soit de distinguer les produits de la requérante de ceux d'autres commerçants.

Dans *Body Shop International PLC c. K Mart Canada Ltd.*, (1992) 46 C.P.R. (3d) 556 (C.Opp., G.W. Partington), l'opposante s'opposait à la demande d'enregistrement présentée par la requérante sur la base d'un emploi antérieur en association avec des t-shirts et sweatshirts d'une marque portant prétendument à confusion avec celle de la requérante. Monsieur Partington rejeta l'opposition en mentionnant, en obiter, que bien que des t-shirts et des

sweatshirts exhibant de manière proéminente le logo de l'opposante aient été vendu au Canada, il serait douteux que de telles ventes, effectuées par les franchisés de l'opposante, puissent être considérées comme un emploi de marque au sens de l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce, puisque ces ventes seraient essentiellement de nature promotionnelle.

Notons qu'une approche différente a été suivie par la Division des articles 44 et 45 du Bureau des marques de commerce: dans *McFadden, Fincham, Marcus & Allen c. Procter & Gamble Co.*, (1993) 52 C.P.R. (3d) 573 (Div. art. 45, D. Savard), la titulaire bénéficiait d'un enregistrement d'une marque de commerce graphique pour, entre autres, des articles promotionnels nommément des ensembles d'athlétisme pour enfants. Dans sa preuve d'emploi en réponse à l'avis du registraire, la titulaire démontrait qu'elle vendait ses articles promotionnels de la manière suivante: les ensembles d'athlétisme, fabriqués par d'autres, exhibaient de manière proéminente la marque enregistrée sur le devant des vêtements; la marque apparaissait également sur une étiquette qui était attachée à ceux-ci. La preuve de la titulaire démontrait que le consommateur pouvait acheter l'article promotionnel en retournant à l'usager inscrit de la titulaire un bon de commande avec une preuve d'achat d'un produit vendu par celui-ci. Dans les circonstances, madame Savard jugea qu'il n'était pas pertinent que la titulaire employait sa marque pour des fins promotionnelles, pour autant que celle-ci était employée dans la pratique normale du commerce; la marque de la titulaire était donc employée au sens de l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce.

Les commentaires de la Commission des oppositions, s'ils sont entérinés par les tribunaux, peuvent avoir des conséquences pour tous ceux oeuvrant dans le domaine de la vente des produits de promotions. Si la présence d'une marque sur des articles de promotion tels t-shirts, casquettes et autres n'est pas considérée comme "emploi" de marque au sens de la Loi sur les marques de commerce, il s'en suit que l'enregistrement de cette marque, obtenu en association avec une liste d'articles de promotion, pourrait être vulnérable à des procédures administratives ou judiciaires visant à obtenir la radiation de cet enregistrement pour défaut d'"emploi" de marque au sens de la Loi. En supposant que tel enregistrement est jugé invalide pour défaut d'"emploi" au sens de la Loi, le propriétaire du logo, du slogan ou de la représentation graphique qui apparaît sur des articles de promotion se trouve t-il sans ressource pour protéger un actif générant d'importants revenus?

Afin de pouvoir bénéficier des dispositions de la Loi sur les marques de commerce et de rendre l'emploi d'un logo, d'un slogan ou d'une représentation graphique sur des articles de promotion conforme à un "emploi" tel que défini par l'article 4 de la Loi, il peut être suggéré de reproduire sur une étiquette, qui y serait attachée, le logo, le slogan ou la

représentation graphique apparaissant sur l'article de promotion avec la mention: "désigne une marque de commerce propriété de XYZ et employée sous licence par ABC". Telle étiquette pourrait même coexister avec celle du manufacturier (une situation semblable existait d'ailleurs dans l'affaire *McFadden, Fincham, Marcus & Allen c. Procter & Gamble Co.*). Dans le cas de marque consistant en un logo ou une représentation graphique, il pourrait être envisagé d'obtenir un enregistrement pour tel logo ou représentation graphique en vertu de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, c. C-42 qui pourrait être invoquée dans le cas de contrefaçon. (Voir à ce sujet les commentaires de Me Donna G. White dans "Potential Pitfalls in the Protection of Merchandising Marks in Canada", (1994) 65 *Trademark World* 22)

Il importe de se rappeler que les commentaires négatifs relatifs à l'emploi de marques sur des articles de promotion se retrouvent en obiter dans les deux décisions précédemment mentionnées de la Commission des oppositions du Bureau des marques de commerce. Ces commentaires confirment toutefois que la Commission a adopté une approche qui se veut fidèle aux définitions classiques de marque de commerce et d'emploi de celle-ci, développées au cours des décennies par la jurisprudence. Suivant ces définitions, il a toujours été compris qu'une simple représentation ornementale ne pouvait pas être une marque de commerce (*WJ Hughes & Sons "Corn Flower" Ltd. c. Morawiec*, (1970) 62 C.P.R. 21 (Ex. Ct.); *Adidas (Canada) Ltd. c. Colins Inc.*, (1978) 38 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.)). Le phénomène plutôt récent d'une industrie d'articles de promotion pose des nouveaux défis à ces conceptions traditionnelles: manifestement, le logo, le slogan ou la représentation graphique apparaissant sur une quantité impressionnante d'articles de promotion à une fonction qui dépasse la simple ornementation (ainsi que semble l'avoir reconnu la Division des articles 44 et 45), ne serait-ce qu'à cause de l'aspect "distinctif" de tel logo, slogan ou représentation graphique. Cependant, on peut comprendre qu'il ne s'agit pas d'une marque de commerce employée suivant la conception traditionnelle (ainsi que l'a décidé la Commission des oppositions). Le logo, le slogan ou la représentation graphique apparaissant sur des articles de promotion appartient sans doute à une nouvelle catégorie de marques dont nos tribunaux définiront les caractéristiques dans les années à venir.

Ce tour d'horizon permet de constater que le débat sur la valeur de l'emploi d'une marque de commerce sur des articles de promotion reste à faire, les seuls commentaires sur le sujet ayant été effectués dans le cadre de récentes décisions des tribunaux spécialisés du Bureau des marques de commerce.

DIGEST

Merchandising products have become very popular in recent years. This phenomenon has given rise to certain questions regarding trade-mark use: Is the presence of a mark on merchandising products considered trade-mark use under Section 4 of the Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13 ? Recent decisions of the Opposition Board and of the Section 45 Division of the Trade-marks Office have provided different views on the matter.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

