

## OU S'ARRÊTENT LES SANCTIONS POUR LE PROPRIÉTAIRE DE MARQUE QUI VIOLE LES DISPOSITIONS D'UNE LOI AUTRE QUE LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE?

Barry Gamache\*  
**LEGER ROBIC RICHARD**, avocats  
**ROBIC**, agents de brevets et de marques de commerce  
Centre CDP Capital  
1001 Square-Victoria – Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) H2Z 2B7  
Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874  
info@robic.com – www.robic.ca

L'individu ou la société qui procède à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce au Canada auprès du registraire des marques de commerce reçoit invariablement un avis lui rappelant que l'utilisation d'une marque de commerce enregistrée ou d'une marque, d'un nom inventé ou d'une appellation commerciale peut constituer une infraction à la législation fédérale, par exemple à l'une ou l'autre des lois suivantes: la *Loi sur l'étiquetage des textiles*, L.R.C. 1985, ch. T-10, la *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation*, L.R.C. 1985, ch. C-38, la *Loi sur la concurrence*, L.R.C. 1985, ch. C-34, la *Loi sur les aliments et drogues*, L.R.C. 1985, ch. F-27 et la *Loi sur le poinçonnage des métaux précieux*, L.R.C. 1985, ch. P-19 (voir à cet effet l'Annexe "A").

S'il est manifestement clair que l'emploi par son propriétaire d'une marque de commerce, enregistrée ou non, ne soustrait pas celui-ci du respect d'autres lois applicables à ses activités, on peut s'interroger au sujet des conséquences sur ses droits sur une marque de commerce pour le propriétaire de celle-ci dont les activités violeraient les dispositions d'une loi autre que la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. Cette question importante se distingue de celle ayant trait à l'emploi sans droit d'une marque de commerce et qui a donné lieu à une abondante jurisprudence, qu'il s'agisse d'un emploi de marque en violation des dispositions d'un contrat de distribution (*McCabe c. Yamamoto & Co. (America) Inc.* (1989), 23 C.P.R. (3d) 498 (C.F. 1<sup>ère</sup> instance)) ou encore d'un emploi effectué par un distributeur qui s'approprie la marque du manufacturier étranger (*Lin Trading Co. Ltd. c. CBM Kabushiki Kaisha* (1988), 21 C.P.R. (3d) 417 (C.A.F.)). Il est clair

---

© LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 1995.

\* Avocat, Barry Gamache est membre 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 à Mai 1995 Résumé (vol.4, no 1). Publication 171.005.

que ce type d'"emploi" n'est pas créatif de droit puisqu'il y a incursion dans le domaine des droits du titulaire de la marque.

La question nous intéressant plutôt est la suivante: Le propriétaire d'une marque de commerce, enregistrée ou non, peut-il perdre ses droits sur celle-ci parce qu'il n'aurait pas satisfait aux exigences de certaines dispositions législatives qui peuvent trouver application alors que s'effectue l'emploi ou l'annonce d'une marque de commerce? Par exemple, la personne pratiquant la salaison du poisson pour la vente sous la marque de commerce PÊCHE MIRACULEUSE et qui exporterait du poisson salé sous cette marque sans la licence délivrée par l'Office canadien du poisson salé et exigée par l'article 20 de la *Loi sur le poisson salé*, L.R.C. 1985 ch. S-4, pourrait-il se faire reprocher ce fait par une partie défenderesse dans un litige pour contrefaçon de sa marque de commerce? Autre exemple, l'exploitant d'un bâtiment où s'opère la fabrication d'explosifs sous la marque de commerce ÇA VA SAUTER, qui n'aurait pas obtenu la licence prévue par l'article 7 de la *Loi sur les explosifs*, L.R.C. 1985 ch. E-17 et dont les activités constitueraient une infraction à l'article 6a) de cette loi, s'expose-t-il à perdre ses droits sur sa marque de commerce? La jurisprudence - plutôt rare sur le sujet - apporte une réponse négative à la question.

En 1933, la question s'est posée dans l'affaire *The Creamette Company c. Famous Foods Limited* (1933) R.C.E. 200 (C. d'É.) où le Juge Maclean avait à disposer d'une requête présentée par la demanderesse afin de faire radier certains paragraphes contenus dans les défenses soumises par les défenderesses dans une action pour contrefaçon de marque. Celles-ci avaient allégué que l'emploi par la demanderesse d'une marque en association avec des macaronis et d'autres pâtes constituait une violation des dispositions de la *Loi sur les aliments et drogues* du Canada et de la réglementation adoptée en vertu de cette loi. Les défenderesses utilisaient cet argument afin d'établir que la demanderesse ne pouvait fonder sa réclamation sur ses droits sur sa marque de commerce au Canada.

Le Juge Maclean fit droit à la requête de la demanderesse et indiqua qu'il était clair que soulever, comme le faisaient les défenderesses, un tel moyen de défense dans une action en contrefaçon de marque de commerce constituait une tentative d'introduire un débat qui n'était pas pertinent dans les circonstances et qui porterait préjudice à la demanderesse ou retarderait le déroulement du procès. Le Juge Maclean en vint à la conclusion que si la demanderesse avait violé les dispositions de la *Loi sur les aliments et drogues*, les procédures appropriées pouvaient être entreprises par les autorités compétentes pour réprimer telle violation. De toute manière, selon le Juge Maclean, même si la demanderesse était reconnue coupable des gestes allégués par les défenderesses, ceci n'aurait pas pour effet de miner la

validité de sa marque de commerce ou les droits découlant de l'emploi de celle-ci.

Ainsi, dans l'affaire *The Creamette Company*, il a été reconnu que l'allégation et la preuve d'une activité au Canada par le propriétaire d'une marque de commerce qui violerait les dispositions d'une loi autre que la *Loi sur les marques de commerce* (en relation, dans ce cas-ci, avec une illégalité qui toucherait les produits vendus, ici, des macaronis) n'occasionnaient néanmoins pas la déchéance des droits de ce propriétaire sur sa marque de commerce.

On a fait référence à l'affaire *The Creamette Company* dans une décision récente de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada rendue sous la plume du Juge Denault, soit *S.A. Jetstream c. R.D. International Style Collections Ltd./Collections de Style Internationales Ltée* (1993) 49 C.P.R. (3d) 336 (C.F. 1<sup>ère</sup> instance (en appel)). Dans ce litige, la requérante S.A. Jetstream présentait une requête en vertu de l'article 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce* pour fins d'obtenir une ordonnance déclarant invalide et radiant du registre des marques de commerce l'enregistrement de la marque VOTRE NOM pour des vêtements pour laquelle l'intimée R.D. International Style Collections Ltd./Collections de Style Internationales Ltée. ("R.D.") était inscrite comme titulaire. Dans sa requête introductive d'instance, S.A. Jetstream cherchait à obtenir la radiation de cet enregistrement puisque celui-ci n'exprimait pas exactement les droits existants de l'intimée car à la date de production de la demande d'enregistrement de cette dernière, soit le 15 novembre 1989, cette marque de l'intimée créait de la confusion avec la marque de commerce VOTRE NOM antérieurement employée au Canada par la requérante en liaison avec divers articles de vêtements.

Dans cette affaire, la preuve révélait que la marque de commerce VOTRE NOM de la requérante S.A. Jetstream était présente au Canada depuis le 21 octobre 1989. De plus, le président d'une société dénommée Jacalain Inc., une entreprise de distribution et de ventes de vêtements ayant place d'affaires à Montréal, avait témoigné à l'effet qu'il y avait eu revente à des consommateurs canadiens à sa boutique à Montréal de vêtements de marque VOTRE NOM que la société Jacalain avait auparavant acheté à Paris auprès de la requérante dans un but de revente à Montréal. La vente par un distributeur, en l'occurrence Jacalain Inc., de marchandises de marque VOTRE NOM acquises chez le propriétaire de la marque à l'extérieur du Canada, à sa boutique à Montréal à des consommateurs qui s'y sont présentés, constituait un "emploi" de marque au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*, ainsi que l'a reconnu le Juge Denault.

Dans sa défense, l'intimée R.D. soutenait entre autres que la requérante S.A. Jetstream ne pouvait se voir reconnaître des droits relativement à l'emploi de la marque de commerce VOTRE NOM au Canada puisqu'elle n'aurait pas satisfait aux exigences de certaines dispositions législatives. Ainsi, les articles vestimentaires achetés à Paris chez la requérante et introduits au Canada par Jacalain Inc. l'auraient été de manière illégale dans la mesure où les taxes applicables à l'entrée au pays n'auraient pas été payées.

Le Juge Denault refusa ce moyen de défense: d'une part l'intimée R.D. alléguait qu'elle avait raison de croire que les articles vestimentaires en question n'étaient pas entrés au Canada légalement mais elle n'apportait aucune preuve de cette allégation. Dans la mesure où la bonne foi est toujours présumée, la simple allégation d'une infraction, surtout si celle-ci n'est pas prouvée, ne suffit pas pour provoquer un renversement du fardeau de preuve. D'autre part, selon le Juge Denault, l'allégation et même la preuve d'une activité au Canada par le propriétaire d'une marque de commerce qui violerait les dispositions d'une autre loi que la *Loi sur les marques de commerce* ne fait néanmoins pas perdre les droits de ce propriétaire dans sa marque de commerce.

Selon la jurisprudence sur la question, il n'est pas possible de reprocher à une partie ses manquements à certaines dispositions législatives autres que la *Loi sur les marques de commerce* et la réglementation adoptée en vertu de celle-ci pour lui faire perdre ses droits sur sa marque de commerce. Cette approche s'inscrit d'ailleurs dans le sillage de celle adoptée par la Cour Suprême du Canada à l'effet qu'une disposition législative établissant une norme donnée et comportant ses propres sanctions ne peut avoir d'effets punitifs au delà de ce qui est prévu par celles-ci (*Eansor c. Eansor* (1946) R.C.S. 54 (C.S.C.)). De plus, le plus haut tribunal du pays s'est déjà prononcé contre la reconnaissance au Canada de l'existence d'un délit civil spécial de manquement à une obligation légale (*R. c. Saskatchewan Wheat Pool* (1983) 1 R.C.S. 205 (C.S.C.)).

Cette règle de droit s'inspire d'une certaine logique: la violation d'une disposition législative entraîne pour le contrevenant des sanctions qui sont stipulées dans la loi créatrice de la norme énoncée. Étendre le domaine des "punitions" pour un comportement dont la loi prévoit expressément la sanction créerait une situation intolérable pour les justiciables: en effet, comment établir un lien logique entre l'emploi d'une marque de commerce et la violation d'une norme donnée (par exemple les normes édictées par la *Loi sur la taxe d'accise*, L.R.C. 1985, ch. E-15 ou par la *Loi sur les aliments et drogues*, L.R.C. 1985, ch. F-27) par le propriétaire de cette marque de telle sorte que la seconde circonstance entraîne automatiquement la déchéance de la première; adopter cette position ferait en sorte de créer un concept "d'indignité" qui menacerait un propriétaire de marque de commerce dans la

gestion de cet actif lorsque celui-ci se trouve à enfreindre une norme édictée (qui comporte sa propre sanction) ayant un lien plus ou moins clair avec l'emploi d'une marque de commerce.

## DIGEST

What are the consequences for the trade-mark owner who violates the provisions of a statute other than the *Trade-marks Act*, (R.S.C. 1985 c. T-13)? Does this owner lose his rights in the mark? The rare caselaw on the subject has given a negative answer to this question: If a trade-mark owner has violated the provisions of a specific Act (other than the *Trade-marks Act*), proceedings under such Act are to be taken to punish such violation which does not have the effect of destroying the validity of the trade-mark.

**ROBIC** + LAW  
+ BUSINESS  
+ SCIENCE  
+ ART

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

