

RÉCENTS DÉVELOPPEMENTS CONCERNANT L'ALINÉA 30 b) DE 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^e étage
Montréal (Québec) H2Z 2B7
Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874
info@robic.com – www.robic.ca

Une décision récente de la section d'appel de la Cour fédérale du Canada vient d'étendre le bassin des prédécesseurs en titre qui peuvent être nommés lorsqu'une requérante produit une demande d'enregistrement de marque de commerce au Canada, par l'inclusion des licenciés (*Pernod Ricard, société anonyme c. Molson Breweries, a partnership*, No A-1214-91, 23 novembre 1995).

L'appelante Pernod Ricard avait produit une demande d'enregistrement le 26 septembre 1984 pour une marque de commerce graphique RICARD basée sur l'emploi de la marque au Canada depuis 1954 en association avec des vins, apéritifs à base d'anis, spiritueux anisés et boissons alcooliques à base d'anis. Par après, Pernod Ricard produisit une demande d'enregistrement amendée alléguant l'emploi de la marque au Canada depuis 1954 par elle-même et ses prédécesseurs en titre, Ricard et S.E.G.M. Lors de la publication de la demande d'enregistrement de Pernod Ricard, Molson Breweries déposa auprès de la Commission des oppositions une déclaration d'opposition alléguant, entre autres motifs, que la demande n'était pas conforme à l'article 30(b) de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985 c. T-13) en ce que ni Pernod Ricard ni ses prétendus prédécesseurs en titre n'auraient utilisé la marque de commerce au Canada depuis 1954; de plus, Molson Breweries niait spécifiquement que S.E.G.M. puisse être un prédécesseur en titre de Pernod Ricard.

L'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* énumère divers renseignements qui doivent se trouver dans une demande d'enregistrement de marque de commerce, incluant ceux prévus au paragraphe (b) de

© LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 1996.

* Avocat, Barry Gamache est 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 à Mai 1996 Résumé (vo. 5, no 1, pp. 6-9) sous le titre *Mise en garde contre une approche trop technique*. Publication 171.006.

l'article 30, lequel se lit ainsi: "Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant: (...) dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande..."

Pour établir une date d'emploi d'une marque de commerce antérieurement à l'emploi actuel par un requérant, ce dernier doit fournir la liste de tous ses prédécesseurs en titre depuis le temps où la marque de commerce a été premièrement employée jusqu'au temps de la demande.

La question de la date de premier emploi est très importante puisqu'elle règle la question visant à déterminer qui est la personne ayant droit à l'enregistrement d'une marque de commerce selon les modalités de l'article 16 de la Loi. D'ailleurs, le fait qu'une requérante ne soit pas "la personne ayant droit à l'enregistrement" est un motif d'opposition expressément prévu par l'article 38 de la Loi. À ce sujet, référence peut être faite aux propos de l'honorable juge Cattanach dans l'affaire *Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.* (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (C.F. 1^{ère} instance), à la page 104: "Section 29(b) (maintenant renuméroté 30(b)) requires that the applicant shall insert in the application in the case of a trade mark that has been used in Canada the date from which the applicant has used the trade mark in association with its services. In the form of application, the respondent inserted that date as being since March 15, 1966. The instruction to the form is that the applicant should give the earliest date when the applicant began to use the trade mark in Canada. The reason for this is obvious. Under s. 16, the right to registration lies in the person who first uses a trade mark in Canada or makes it known in Canada. This right is, of course, subject to the trade mark not having been previously used in Canada by another person and that person can oppose the application for registration or have the registration expunged. The date that determines the right to registration between rival claimants is the date of first use in Canada or of first making the trade mark known in Canada".

Les tribunaux ont clairement établi qu'une opposante (comme en l'occurrence la société Molson Breweries) qui plaide la non-conformité d'une demande à l'article 30 de la Loi doit respecter le fardeau de preuve au soutien de son motif d'opposition, même si la jurisprudence a qualifié que ce fardeau de preuve en était un qui était moins lourd. En effet, comme pour la plupart des cas lorsque ce motif d'opposition est plaidé, une requérante est plus en mesure de connaître les faits à la base du motif d'opposition que l'opposante: voilà pourquoi la jurisprudence a déterminé que le fardeau de preuve sur une opposante dans ces circonstances en était un qui était

moindre (voir à ce sujet *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{ère} instance, McNair J.), aux pages 298-299).

Ainsi, s'il est mis en preuve qu'une requérante a omis de nommer l'un de ses prédécesseurs en titre qui a employé la marque de commerce, sa demande d'enregistrement peut être rejetée dans le cadre d'une opposition. C'est ce qui est survenu dans l'affaire *Hardee's Food Systems Inc. c. Hardee Farms International Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 417 (C.O.P.P.) où la requérante cherchait à obtenir l'extension d'un enregistrement pour la marque HARDEE de manière à inclure de la nourriture déshydratée et congelée. Monsieur G.W. Partington, agissant pour le registraire, fit certaines constatations et refusa la demande d'extension de la requérante en ses termes: "The opponent's second ground of opposition is likewise based on s. 29 (renuméroté 30) of the Act, the opponent asserting that the applicant did, prior to November 28, 1975, the filing date of its amended extension of wares application, use the trade mark HARDEE in Canada in association with the wares set out in the application and, further, if there was a predecessor in title who had previously used in 1975 the applied for mark in association with the wares set forth in the application, the predecessor in title, being Freeze-Dry Foods Limited, is not so named in the application. With respect to this issue, the initial evidentiary burden rests on the opponent to raise sufficient doubts respecting the applicant's claim that it intends to use its trade mark HARDEE in Canada so as to shift the burden to the applicant to positively establish its claim; see *Marineland Inc. v. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.* (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 at p. 105, (1974) 2 F.C. 558. (...) In view of the above, I find that the applicant's application is not in compliance with s. 29 (renuméroté 30) of the *Trade Marks Act* either in failing to name a predecessor in title in respect of a trade mark that had been used in Canada by the applicant's subsidiary, Freeze-Dry Foods Limited, or by permitting a proposed registered user of a proposed trade mark to use the trade mark in Canada prior to the filing date of the trade mark application, contrary to s. 29(b) (renuméroté 30(b)) of the *Trade Marks Act*". L'omission d'un prédécesseur en titre dans la demande d'enregistrement produite en vertu de l'article 30(b) de la Loi peut donc avoir des conséquences très graves pour la requérante (encore faut-il qu'il y ait une preuve de ce fait, selon les modalités expliquées précédemment).

Pour diverses raisons, dans le cas qui nous intéresse, la société Molson Breweries n'a pas produit de preuve concernant son motif d'opposition basé sur les articles 38 et 30 de la Loi devant la Commission des oppositions. Ultimement, en raison de ce défaut de preuve, le registraire rejeta l'opposition de Molson Breweries (rapportée à (1990) 31 C.P.R. (3d) 42 (C.O.P.P.)).

Molson Breweries en a appelé de la décision du registraire et, ainsi que le permettent les *Règles de la Cour fédérale* (C.R.C. 1978, c. 663), elle a produit devant la section de première instance de la Cour fédérale une preuve

concernant la prétendue non-conformité de la demande présentée par Pernod Ricard relativement à l'article 30(b) de la Loi. Cette preuve consistait en différents extraits d'affidavits qui avaient été déposés par Pernod Ricard lors d'autres litiges l'opposant à Molson Breweries, devant le registraire ou devant la Cour fédérale. Dans ces affidavits, l'on apprenait que S.E.G.M. était une société française, constituée en 1975 et filiale à cent pour cent (100%) de Pernod Ricard de laquelle elle était la licenciée exclusive sur une base mondiale de la marque de commerce RICARD. C'était l'argument de Molson Breweries devant la section de première instance que S.E.G.M., à titre de licencié, ne pouvait pas être le prédécesseur de la requérante ainsi que l'avait affirmé Pernod Ricard dans sa demande d'enregistrement. Dans sa décision, l'honorable juge Dubé tranchait en faveur de Molson Breweries et décida que la demande présentée par Pernod Ricard n'était pas conforme à l'article 30(b) de la *Loi sur les marques de commerce* puisque celle-ci aurait nommé une entité qui ne pouvait pas être prédécesseur en titre; l'appel de Molson Breweries fut donc accueilli et la demande d'enregistrement de Pernod Ricard, rejetée (décision rapportée à (1991) 40 C.P.R. (3d) 102 (C.F. 1^{ère} instance)).

Pernod Ricard en a appelé de la décision du juge de la section de première instance et, dans sa décision datée du 23 novembre 1995, la section d'appel de la Cour fédérale mit de côté la décision du juge de la section de première instance et rétablit la décision du registraire. Dans l'opinion de la Cour d'appel (l'honorable juge Pratte auquel ont souscrit les honorables juges Décary et Chevalier), une demande d'enregistrement de marque de commerce ne peut pas être considérée comme n'étant pas conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* pour la seule raison que la requérante a nommé, comme l'un de ses prédécesseurs en titre, une entité qui a employé la marque simplement à titre de licencié de l'un des prédécesseurs en titre désignés. Quoique la Cour ait décidé que ce n'était pas une erreur que de nommer comme prédécesseur en titre une entité qui avait employé la marque de commerce qu'à titre de licencié (extensionnant de cette façon le bassin des prédécesseurs en titre), elle n'a pas spécifiquement décidé si un licencié doit être nommé comme prédécesseur en titre.

À tout événement, la requérante qui fait preuve d'excès de prudence en nommant comme prédécesseur en titre un licencié qui a simplement employé une marque de commerce ne sera pas pénalisée puisqu'il peut être argumenté que cette mention n'est pas requise par l'article 30(b), mais qu'elle n'est pas interdite non plus. En effet, l'article 30(b) n'exige pas nommément la liste des licenciés; cependant, fournir cette liste ne fera pas en sorte de compromettre la demande d'enregistrement. La décision de la Cour d'appel met en garde contre une approche trop technique en vue de refuser une

demande d'enregistrement qui autrement est conforme à toutes les autres dispositions de la Loi.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

