

L'alinéa 37(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce* et l'arrêt *Unitel*

Marc Gagnon*

1. Introduction

Le 28 septembre 2000, dans l'affaire *Unitel International Inc. c. Canada (Registrar of Trade-marks)*¹, la Cour d'appel fédérale du Canada, par le juge Rothstein, a rendu un arrêt aux termes duquel il a été décidé que les dates de premier emploi spécifiées dans deux demandes d'enregistrement en instance n'étaient pas pertinentes lors de l'application de l'alinéa 37(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce* (ci-après, la Loi). En fait, la Cour a précisé que la seule question était de déterminer s'il y avait confusion entre la marque de commerce examinée et une autre marque de commerce pour laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement déposée.

Bien qu'il soit possible de prétendre que la portée de l'arrêt *Unitel* doit être limitée aux faits en litige dans cette affaire, le Bureau des marques de commerce a jugé nécessaire de préparer un projet d'énoncé de pratique à la suite de cette décision. Dans cet énoncé de pratique intitulé *Droit à l'enregistrement – Marques créant de la confusion*, on propose que le registraire des marques de commerce (ci-après, le Registraire) ne tienne plus compte des dates de premier emploi spécifiées dans les demandes d'enregistrement lorsqu'il

© Marc Gagnon, 2001.

* Avocat et agent de marques de commerce du cabinet Smart & Biggar.

[N.d.l.r.: Cet article a été reçu avant l'Énoncé de pratique du 7 mars 2001.]

1. *Unitel International Inc. c. Canada (Registrar of Trade-marks)*, [2000] F.C.J. 1652 (QL), [2000] CarswellNat 2545, <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27542.o.en.html>, version française disponible à <http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca27542.o.fr.html> (C.A.F.).

applique l'alinéa 37(1)c) de la Loi au stade de l'examen. De plus, on précise que, lorsque des marques de commerce en instance créent de la confusion, la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce est celle dont la date de dépôt (ou la date de priorité conventionnelle) de sa demande d'enregistrement est antérieure à celle de l'autre demande.

Le Bureau des marques de commerce, se fondant sur l'arrêt *Unitel*, propose donc un système d'enregistrement où celui qui bénéficie de la date de dépôt (ou de la date de priorité, si revendiquée) la plus antérieure aura gain de cause sur toute autre demande d'enregistrement et ce, peu importent les dates de premier emploi spécifiées dans les demandes.

Nous nous proposons donc de revoir les décisions dans l'affaire *Unitel* et certains principes d'interprétation législative ainsi que l'économie de la Loi pour enfin déterminer quelle serait la meilleure interprétation à donner à l'alinéa 37(1)c) de la Loi.

2. Décisions dans l'affaire *Unitel*

Rappelons tout d'abord les faits. Le 14 juin 1990, la requérante *Unitel International Inc.* déposait une demande d'enregistrement pour la marque de commerce **UNITEL** pour usage en liaison avec *radio telecommunication equipment, namely, land mobile radios, radiotelephones, mobile 2 way radios; portable 2 way mobile radios; repair and maintenance of the above-listed wares*, cette demande spécifiant le 8 juillet 1985 comme date de premier emploi (ci-après, la demande 660,367).

Lors de l'examen de la demande 660,367, le Registraire s'est objecté à l'enregistrement de la marque **UNITEL** sur la base que la requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement en raison d'une demande en instance déposée le 10 janvier 1990 par la société *Canadian Pacific Telecommunications Inc.* pour la marque de commerce **UNITEL**, demande spécifiant le 19 septembre 1977 comme date de premier emploi (ci-après, la demande 648,456).

Il faut ici noter que la date de dépôt de la demande 648,456 (10 janvier 1990) et la date de premier emploi spécifiée dans cette demande (19 septembre 1977) étaient toutes deux antérieures à celles se rapportant à la demande 660,367, soit les 14 juin 1990 et 8 juillet 1985 respectivement.

Dans sa décision du 22 mai 1998, le Registraire rejetait finalement la demande 660,367 en vertu de l'article 37(1)c) de la Loi en indiquant que la requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement en raison de la demande 648,456 spécifiant une date de premier emploi antérieure à celle spécifiée dans la demande 660,367. À cet égard, on peut lire ce qui suit dans cette décision:

[Traduction] En ce qui concerne les dispositions de l'article 6 de la Loi, particulièrement les critères pour apprécier la confusion exposés au paragraphe (5) de l'article 6 de la Loi, je suis convaincue que la marque qui fait l'objet de la présente demande UNITEL crée de la confusion avec la marque qui fait l'objet de la demande n° 648,456 UNITEL. [...]

Puisque la date de premier emploi revendiquée dans la présente demande, le 8 juillet 1985, est postérieure à septembre 1977, date de premier emploi revendiquée dans la demande n° 648,456, déposée antérieurement, la requérante n'a pas droit à l'enregistrement vu les dispositions de l'alinéa 16(1)a) de la Loi. J'ai noté vos commentaires au sujet de la date de premier emploi revendiquée dans la demande n° 648,456. Toutefois, au cours de la procédure d'examen, la pratique est de traiter une date de premier emploi revendiquée comme exacte. On considère que l'endroit indiqué pour l'examen de contestations de dates revendiquées, c'est la procédure d'opposition ou une procédure judiciaire, qui comportent le cadre procédural et les mécanismes de preuve adaptés à des questions contestées de cette nature. Donc, la marque est refusée en vertu de l'alinéa 37(1)c) de la Loi.

La décision du Registraire a ensuite été portée en appel devant la section de première instance de la Cour fédérale du Canada. Ainsi, le 15 janvier 1999, le juge Pinard a rejeté l'appel de la société Unitel International Inc.². Le juge Pinard a tout d'abord circonscrit l'appel de la façon suivante:

La seule question soulevée par l'avocat de la demanderesse à l'audience porte sur le point de savoir si le registraire est tenu d'une obligation, à l'endroit de la demanderesse, de publier sa demande en vue de la procédure d'opposition avant de conclure

2. *Unitel International Inc. c. (Canada) Registrar of Trade-marks* (1999), 86 C.P.R. (3d) 467, 162 F.T.R. 81, [1999] FCJ 46 (QL), [1999] A.C.F. 46 (QL), <http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/orig/html/1998fca23840.o.en.html>, en version française à <http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1998/orig/html/1998fca23840.o.fr.html> (C.F.).

que la requérante «n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante», comme le prévoit l'alinéa 37(1)c) de la Loi.³

À partir de cette prémisse, il a ensuite indiqué que l'article 37(1) de la Loi n'offre que deux choix possibles au Registraire: il rejette une demande d'enregistrement s'il est convaincu que l'une ou l'autre des situations spécifiées aux paragraphes a), b) ou c) est rencontrée ou il fait publier la demande s'il n'en est pas ainsi convaincu. Le juge Pinard a enfin conclu de la façon suivante:

En conséquence, compte tenu de la preuve, je conclus que le registraire, après s'être conformé en tous points aux exigences du paragraphe 37(2) de la Loi et après avoir examiné les objections de l'appelante, pouvait à bon droit rejeter la demande de celle-ci au motif que les renseignements donnés dans les demandes 648,456 et 660,367 étaient exacts.

Pour ces motifs, l'appel est rejeté et l'ordonnance de mandamus qui était sollicitée pour ordonner au registraire de publier la demande n° 660,367 dans le Journal des marques de commerce est refusée.⁴

La décision du juge Pinard a également été portée en appel devant la Cour d'appel fédérale et le 28 septembre 2000, le juge Rothstein, pour la Cour, a rejeté l'appel en concluant de la façon suivante:

Dans leurs motifs, le registraire et le juge de première instance renvoient aux dates alléguées dans les deux demandes concernant l'emploi initial de la marque de commerce. Nous tenons à signaler que la date à laquelle la marque de commerce a été employée pour la première fois n'est pas pertinente aux fins de l'alinéa 37(1)c). La seule question à trancher est de savoir s'il y a confusion entre la marque du demandeur et celle pour laquelle une demande d'enregistrement est déjà en instance.

L'appelante paraît s'inquiéter de ce que l'application de l'alinéa 37(1)c) est susceptible d'occasionner des retards et de multiplier les instances. Si tel est le cas, il appartient au Parlement, et non à la Cour, de remédier à la situation.⁵

3. *Id.*, par. 7 (A.C.F.).

4. *Id.*, par. 16 et 17 (A.C.F.).

5. Note 1, par. 4 et 5.

3. Principes d'interprétation législative

Il est bien reconnu que les articles d'une loi ne peuvent être lus isolément et qu'ils doivent plutôt être interprétés à la lumière des autres articles et en considérant l'économie de la Loi, son objet et l'intention du législateur.

Ce principe d'interprétation législative a été énoncé par le Vicomte Simonds de la House of Lords dans la décision *A.G. c. Prince Ernest Augustus of Hanover*, [1957] A.C. 436, à la page 463:

[...] the elementary rule must be observed that no one should profess to understand any part of a statute or any other document before he has read the whole of it. Until he has done so, he is not entitled to say that it or any part of it is clear and unambiguous.

Ce principe a également été discuté par la Cour suprême du Canada dans la décision *Cloutier c. La Reine*, [1979] 2 R.C.S. 709, où le juge Pratte, pour la majorité, a indiqué à la page 719:

Une disposition législative ne s'interprète pas isolément; pour en déterminer son véritable sens, il faut nécessairement tenir compte de l'objet même de la loi où elle se trouve et de l'ensemble des dispositions qui s'y rattachent. Autrement, l'on risque d'arriver à un résultat absurde.

En fait, ce principe de cohérence de la loi a été consacré en jurisprudence depuis très longtemps:

*Nemo enim aliquam partem recte intelligere potest antequam totum iterum atque iterum perlegerit.*⁶

De plus, il est maintenant reconnu qu'on peut avoir recours à l'historique de la loi et aux travaux préparatoires afin d'interpréter un article d'une loi sous examen. À cet égard, le juge Iacobucci, pour la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27, s'exprimait ainsi à la page 45:

En premier lieu, à mon avis, l'examen de l'historique législatif pour déterminer l'intention du législateur est tout à fait approprié et notre Cour y a eu souvent recours. [annotation omise]

6. *Lincoln College* (1595), 3 Co. Rep. 58b, 59b, 76 E.R. 764. Traduction libre: Nul ne peut comprendre correctement une partie d'une loi avant d'avoir lu et relu le tout.

L'alinéa 37(1)c) de la Loi doit donc s'interpréter à la lumière des autres articles pertinents de la Loi, en considérant l'économie de la Loi et, si nécessaire, en ayant recours à son historique et aux travaux préparatoires.

4. Économie de la Loi

4.1 *La création des droits dans une marque de commerce*

L'article 3 de la Loi précise de quelle façon une marque de commerce devient réputée adoptée:

- i. lorsqu'une personne a commencé à employer la marque de commerce au Canada;
- ii. lorsqu'une personne a commencé à faire connaître la marque de commerce au Canada; ou
- iii. lorsqu'une personne a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce au Canada.

L'article 16 de la Loi précise qui est la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce pour les trois situations suivantes:

- (1) enregistrement des marques employées ou révélées au Canada;
- (2) marques déposées et employées dans un autres pays; et
- (3) marques projetées.

En ce qui concerne la création des droits dans une marque de commerce et la personne ayant droit à son enregistrement, le Docteur Harold J. Fox s'exprimait comme suit:

The system instituted by the 1953 Act is essentially the following: A person is entitled to registration of a registrable trade mark on the basis of (a) his use or making known of the trade mark in Canada, (b) his registration of the trade mark in a Union country and his use of the trade mark abroad, or (c) his

intention to use the trade mark in Canada followed by actual use of it after allowance of his application but before registration.⁷

De plus, il est ici très utile de se référer au *Rapport de la Commission de révision de la Loi sur les marques de commerce* du 20 janvier 1953⁸. Ainsi, sous la section intitulée *Personnes ayant droit à l'enregistrement*, on peut lire ce qui suit aux pages 30 et 31 du rapport:

Il existe, de fait, trois régimes légaux possibles à l'égard de l'enregistrement des marques de commerce. Le premier est le régime selon lequel les droits attachés à la marque de commerce ne dépendent que de l'enregistrement. [...] Le deuxième régime est celui selon lequel les droits à une marque de commerce ne dépendent que de l'usage. [...] Le troisième régime possible consiste en un compromis entre les deux premiers. La loi se fonde sur un tel régime de compromis dans beaucoup de pays importants tels la Grande-Bretagne et les États-Unis. Il est évident qu'on peut ainsi obtenir divers compromis selon qu'on met l'accent sur le premier ou sur le second régime. La Commission a certes été impressionnée par le poids de l'opinion émise en réponse à son questionnaire, opinion qui penchait du côté de la certitude, mais elle a aussi considéré qu'il était grave de minimiser l'incidence des cas où le public était victime de la confusion et de l'injustice. *Nous avons donc conclu que le régime le plus satisfaisant serait celui en vertu duquel les droits à la marque de commerce dépendent premièrement de l'usage*, mais selon lequel l'enregistrement devrait, après qu'un temps raisonnable s'est écoulé depuis qu'il aura été obtenu (durant lequel toute personne ayant employé originellement la marque peut en contester le bien-fondé) mettre fin aux droits à la marque de commerce, sous réserve de l'obtention d'une mesure de protection dont bénéficiera le premier usager non inscrit et le public à qui le produit est familier dans la région où le commerçant exerce son commerce. [Les italiques sont nôtres.]

7. Harold George FOX, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e éd. (Toronto, Carswell, 1972), à la page 224.

8. Il faut préciser qu'il est d'autant plus utile et pertinent de se référer à ce rapport puisqu'il consacre plus de cinq ans de travail de spécialistes en matière de propriété intellectuelle et que le projet de loi qui y était annexé fut la source, à quelques modifications près, de la *Loi sur les marques de commerce* sanctionnée le 14 mai 1953 et entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1954.

Et à la page 32 du rapport, on peut également lire ce qui suit:

À la lumière de ces diverses observations, la solution proposée dans le projet de loi (article 16) est, dans les grandes lignes, la suivante. Une personne est autorisée à enregistrer une marque de commerce susceptible d'enregistrement aux conditions suivantes: a) l'usage ou la révélation de la marque de commerce au Canada; b) l'enregistrement par elle de la marque de commerce dans un pays de l'Union et son emploi à l'étranger, ou c) l'intention d'utiliser la marque de commerce au Canada, suivie de son utilisation effective après que sa demande a été agréée, mais avant l'enregistrement. *Dans le cas de l'alinéa a)* [16(1) de la présente Loi – Enregistrement des marques employées ou révélées au Canada], *la date sur laquelle se fonde le droit à l'enregistrement entre requérants rivaux est celle à laquelle on a, pour la première fois, utilisé ou révélé la marque de commerce au Canada.* En ce qui concerne les cas prévus dans les alinéas b) et c), la date en question est celle à laquelle a été reçue la demande d'enregistrement au Canada. Le requérant demandant l'enregistrement d'une marque de commerce a droit à l'enregistrement d'une telle marque si, avant la date décisive, personne d'autre n'a, au Canada utilisé ou révélé, une marque de commerce portant à confusion, ni demandé l'enregistrement d'une telle marque au Canada, ni n'avait utilisé au Canada un nom de commerce portant à confusion, à moins que la marque, la demande ou le nom antérieurs n'eussent été subséquemment abandonnés. [Les italiques sont nôtres.]

L'économie générale de la Loi veut donc que les droits dans une marque de commerce s'acquièrent et subsistent par le biais de l'emploi de cette marque de commerce, nonobstant toute autre démarche pouvant être effectuée par la suite pour l'enregistrer:

It is trite law under the Trade Marks Act rights in a trade mark flow from use not from registration [...]⁹

En ce sens, afin de déterminer la personne ayant droit à l'enregistrement d'une marque de commerce, la date de premier emploi au Canada de cette marque de commerce constitue une donnée fondamentale.

9. *Kabushiki Kaisha c. SDB Design Group* (1986), 9 C.P.R. (3d) 465 (C.F. (1^{re} inst.)), la juge Reed à la page 468.

4.2 L'examen d'une demande d'enregistrement

Afin d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce, un requérant peut déposer une demande d'enregistrement auprès du Registraire fondée sur l'un ou l'autre des fondements précités suivants: i) l'emploi de la marque de commerce; ii) l'enregistrement et l'emploi de la marque de commerce dans un autre pays; et iii) l'emploi projeté de la marque de commerce. Une fois que le Registraire reçoit cette demande d'enregistrement, cette dernière est par la suite examinée.

Dans le cadre de cet examen, le Registraire doit, soit refuser la demande d'enregistrement, soit l'accepter pour publication, en appliquant les critères spécifiés à l'article 37(1) de la Loi qui se lit comme suit:

Demandes rejetées

37. (1) Le registraire rejette une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que, selon le cas:

- a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;
- b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;
- c) *le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante.*

Lorsque le registraire n'est pas ainsi convaincu, il fait annoncer la demande de la manière prescrite. [Les italiques sont nôtres.]

En vertu de cet article, le Registraire doit donc s'assurer que la demande d'enregistrement réponde aux conditions suivantes:

- a) la demande d'enregistrement est conforme aux dispositions de l'article 30 de la Loi;
- b) la marque de commerce est enregistrable; et
- c) le requérant est la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce.

En ce qui concerne les pouvoirs conférés au Registraire à ce stade, il est à nouveau utile de se référer au *Rapport de la Commission de révision de la Loi sur les marques de commerce*, sous la section *Demandes d'enregistrement*, à la page 34:

[...] la Commission [conclut] que le pouvoir qu'a le registraire de refuser une demande en premier lieu devrait se restreindre à trois motifs principaux: 1^o quand la demande n'est pas rédigée dans une forme acceptable; 2^o quand la marque de commerce n'est pas enregistrable; et 3^o qu'en raison d'une demande incompatible, le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement. Le deuxième motif embrasse bien des cas, puisqu'il y a lieu de tenir compte des articles 12-14 du projet de loi. *Le troisième se borne aux demandes incompatibles, puisqu'en l'occurrence, le registraire possède les renseignements lui permettant de décider lequel des requérants rivaux semble être celui qui a droit à l'enregistrement. La Commission estime que le registraire, dans son premier examen d'une demande, ne saurait tenir compte de la question de savoir si, en général, le requérant est bien la personne ayant droit à l'enregistrement, car les faits pertinents, c'est-à-dire l'usage ou la révélation antérieure par quelqu'un qui n'a pas enregistré la marque de commerce ou n'en a pas demandé l'enregistrement, ne pourraient être révélés que dans les cas de procédures en contestations. [Les italiques sont nôtres.]*

Le Registraire peut donc considérer comme avérés les renseignements contenus dans une demande d'enregistrement, dont la date de premier emploi, au stade de l'examen.

5. Interprétation de l'alinéa 37(1)c) de la Loi

Afin d'examiner les trois fondements de refus spécifiés au paragraphe 37(1) de la Loi, le Registraire doit nécessairement considérer d'autres articles de la Loi. En effet, l'alinéa 37(1)a) réfère spécifiquement à l'article 30 de la Loi. De plus, afin de déterminer l'enregistrabilité d'une marque de commerce (alinéa 37(1)b)), l'examineur doit considérer les dispositions prévues aux articles 12 à 15 de la Loi.

De façon similaire, lorsqu'il y a deux demandes en instance, le Registraire doit considérer les dispositions de l'article 16 et l'article 3 de la Loi afin de déterminer la personne ayant droit à l'enregistrement. Le Registraire doit alors tenir pour avérées les informations contenues dans les demandes d'enregistrement et, sur la seule

base de ces informations, déterminer lequel des deux requérants est la personne ayant droit à l'enregistrement sur la base de l'article 16 de la Loi.

En vertu de la pratique actuelle du Bureau des marques de commerce, lorsque le Registraire examine deux demandes en instance, il doit considérer la date de dépôt (ou la date de priorité) et la ou les date(s) de premier emploi spécifiée(es) dans ces demandes afin de déterminer la personne ayant droit à l'enregistrement. Ainsi, le Registraire rejette une demande d'enregistrement s'il existe une autre demande en instance qui spécifie une date de premier emploi antérieure à celle spécifiée dans la demande sous examen. Cette pratique du Bureau des marques de commerce nous apparaît être en parfait accord avec l'économie de la Loi.

À cet égard, il est intéressant de citer J.C. Osborne, membre de la Commission de révision de la *Loi sur les marques de commerce* agissant à titre de représentant de l'Institut canadien des brevets, durant les débats concernant la *Loi sur les marques de commerce et la concurrence déloyale*, tenus le 28 avril 1953:

The procedure in section 38 of the present Act will remain. If I may refer back to clause 36 [article 37 de la présente Loi] which immediately precedes the clause we are considering: it will be found to deal with the right of the registrar to refuse an application in what I have described as the initial investigation. A ground on which he may refuse is that the application does not meet the requirements of clause 29 [article 30 de la présente Loi] which contains formal provisions. He may refuse registration on the ground that the trade mark is not registrable under clause 12 which I have already explained. It defines what a registrable trade mark is, and provides that some marks cannot be regarded as being registrable. *Finally, the registrar may refuse on the ground that the applicant for registration is not the person entitled to registration if a co-pending application discloses an earlier date of first use.*¹⁰ [Les italiques sont nôtres.]

Conclusion

Nous considérons donc qu'en appliquant l'alinéa 37(1)c) de la Loi, le Registraire examinant une demande d'enregistrement dans

10. Comité sur les banques et le commerce, procès-verbal des procédures et de la preuve N° 3, à la p. 192.

laquelle le requérant spécifie une date de premier emploi, *doit obligatoirement considérer la date de premier emploi spécifiée dans une autre demande en instance* afin de déterminer, au stade de l'examen, la personne ayant droit à l'enregistrement (alinéa 16(1)a)) sous réserve, naturellement, d'un examen plus approfondi dans le cadre d'une opposition subséquente.

Selon le projet d'énoncé de pratique proposé par le Bureau des marques de commerce, le Registraire ne tiendra plus compte des dates de premier emploi spécifiées dans les demandes en instance et il déterminera la personne ayant droit à l'enregistrement comme étant celle qui bénéficie d'une date de dépôt (ou date de priorité) antérieure à l'autre demande. Si cet énoncé de pratique est adopté, il y aura alors deux systèmes différents et incohérents au Canada:

- (i) au stade de l'examen d'une demande d'enregistrement, un système où le premier déposant a gain de cause et où les dates de premier emploi spécifiées dans les demandes d'enregistrement ne sont plus considérées; et
- (ii) pour toutes les autres fins de la Loi (procédures d'opposition, procédures de radiation en vertu de l'article 45, procédures d'annulation, etc.), un système où la personne ayant droit à l'enregistrement est celle qui a en premier lieu adopté la marque de commerce (*i.e.* premier à employer la marque ou premier à faire connaître la marque ou premier à déposer une demande d'enregistrement).

Inutile de dire qu'un tel régime serait très difficile à justifier et à expliquer, à tout le moins jusqu'au moment où le Canada adoptera un vrai régime de premier déposant par le biais d'une intervention législative.