

# Actualités - Propriété Intellectuelle

Décembre 2002

## La protection de votre propriété intellectuelle

**DERNIÈRE  
PARTIE  
D'UNE SÉRIE  
DE TROIS**



### INTRODUCTION

Dans l'économie moderne, il n'est pas rare qu'une grande partie de l'actif d'une société soit composée de droits de propriété intellectuelle (la *PI*) déposés ou non. C'est pourquoi il est essentiel de protéger la *PI* d'une société contre les revendications des tiers, des employés et des entrepreneurs indépendants. Au cours des derniers mois, le bulletin *Actualités - Propriété intellectuelle* a présenté une série d'articles portant sur les grands enjeux de la protection de la *PI*. Le bulletin de mai 2002 traitait de la protection de la *PI* non déposée, comme les secrets commerciaux, les renseignements confidentiels et le savoir-faire général.

Celui de septembre 2002 était consacré aux dispositions législatives portant sur la propriété des brevets et des droits d'auteur et suggérait des moyens qui permettent à une société de s'assurer de la propriété des droits sur les travaux créés par ses employés et les entrepreneurs indépendants dont elle retient les services. Le présent bulletin constitue la dernière partie de cette série de trois et donne un très bref aperçu du rôle que peut jouer chacun des membres de la société dans le contrôle et la protection de la *PI*.

LES QUESTIONS touchant la *PI* doivent être considérées comme relevant de la responsabilité de chacun des membres de la société et il y a grand avantage à apprendre aux employés à reconnaître la *PI*, sa valeur intrinsèque et la nécessité de la protéger. Les employés sont souvent les mieux placés pour contrôler l'utilisation par des tiers des marques de commerce, brevets, dessins industriels, documents et objets protégés par le droit d'auteur et noms de domaine.

Le service des ressources humaines peut aussi jouer un rôle dans la protection de la *PI*. Lorsqu'une personne est un ancien employé d'un concurrent ou d'une entreprise

du même secteur, vous devez vous préoccuper de ce que l'employé pourrait utiliser, de façon intentionnelle ou non, la *PI* d'une autre société en travaillant au développement de produits pendant qu'il est à l'emploi de votre société. Un employeur peut se prémunir contre ces risques en stipulant dans le contrat d'emploi que le nouvel employé a été avisé de ses devoirs envers son ancien employeur et qu'il lui est interdit d'utiliser ou d'apporter chez son nouvel employeur de l'information confidentielle. À l'autre extrémité du processus, les ressources humaines peuvent aussi assurer que les pratiques en matière de congédiement ou de cessation d'emploi comprennent la protection de la *PI*.

MONTRÉAL

TORONTO

OTTAWA

CALGARY

VANCOUVER

NEW YORK

LONDRES

HONG KONG

SYDNEY

## Marques de commerce liées : un piège à éviter

Lorsqu'il s'agit de planifier ou de réaliser la vente d'une entreprise (ou de parties de celle-ci), il est rare que l'on considère la propriété intellectuelle en tant que source potentielle de problèmes. Toutefois, la *Loi sur les marques de commerce* canadienne contient un article en apparence inoffensif mais qui peut constituer un obstacle et une source de frustration pour les parties à l'opération. Le présent texte résume l'article 15 de la *Loi sur les marques de commerce*, qui régit ce que l'on appelle les marques de commerce « liées », et donne un aperçu des incidences de cette disposition sur les opérations projetées, incidences qui peuvent retarder et même empêcher une acquisition.

L'article 15 est le mécanisme par lequel l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'*OPIC*) est habilité à enregistrer une marque de commerce qui par ailleurs serait considérée comme une marque semblable au point de créer une confusion avec des marques déjà enregistrées ou pour laquelle on a déposé une demande d'enregistrement. Ce mécanisme est souvent utilisé afin de permettre l'enregistrement d'une « famille » de marques de commerce. Par exemple, les marque de commerce et dessin CADBURY'S FINEST DARK, dont l'enregistrement autorise qu'ils soient utilisés en rapport avec des tablettes de chocolat, sont associés à plus de cinquante autres marques de commerce dont l'enregistrement autorise leur utilisation en rapport avec différentes marchandises, telles que le CADBURY'S CHOC-O-MEN (pour le chocolat) et le CADBURY'S SNACK (pour crème glacée).

Aux termes du paragraphe 6(2) de la Loi, les marques de commerce seront considérées comme créant de la confusion si les deux marques sont utilisées dans le même territoire et que cela aura pour effet d'amener le consommateur à conclure que les marchandises associées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques ont été retenus ou rendus, par la même personne. L'interdiction d'enregistrer une marque de commerce susceptible de créer la confusion vise à empêcher que les consommateurs aient des doutes sur la source des marchandises. Si toutes les marques liées appartiennent au même propriétaire, la possibilité de créer la confusion dans le public n'existe pas à cet égard.

Par conséquent, aux termes de l'article 15, les marques de commerce susceptibles de créer la confusion ne peuvent être enregistrées que si le demandeur de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée est le propriétaire de toutes les autres marques de commerce avec lesquelles elle peut créer la confusion. L'ensemble de marques de commerce sera donc un groupe de marques de commerce « liées ».

L'article 15 prévoit que la propriété des marques de commerce liées ne peut être divisée : le paragraphe 15(3) prévoit expressément que l'*OPIC* ne peut enregistrer un changement à une marque liée à moins qu'on ne lui ait démontré que le même changement sera apporté à l'égard de toutes les marques de commerce du groupe. Le changement de propriété doit donc être enregistré à l'égard de chacune d'entre elles.

La décision d'accorder à une marque de commerce le statut de « marque liée » est à l'entière discrétion de l'*OPIC*. Au moment de l'enregistrement, le propriétaire d'une marque de commerce se soucie peu du fait que sa marque de commerce soit inscrite comme étant liée à une ou plusieurs autres marques de commerce. Toutefois, si le propriétaire désire par la suite diviser la propriété des marques, soit en vendant quelques-unes d'entre elles tout en conservant les autres, ou en les vendant à différents propriétaires, le fait que ces marques soient liées peut poser un problème. L'opération projetée ne pourra avoir lieu sans que les marques ne soient dissociées.

En théorie, la dissociation de marques de commerce liées est possible : en pratique, toutefois, elle est difficile à réaliser. Encore une fois, la décision de dissocier des marques de commerce est laissée à l'entière discrétion de l'*OPIC*. Cet organisme a pour fonction de voir à ce que le consommateur ne puisse confondre les marques de commerce enregistrées. Par conséquent, la demande de dissociation des marques de commerce enregistrées par le propriétaire sera refusée si l'*OPIC* est d'avis que celles-ci pourraient créer la confusion en étant utilisées par deux propriétaires ou plus.

La discrétion de l'*OPIC* dans la détermination de la question de savoir si les marques créent la confusion ajoute un degré à l'incertitude entourant la démarche du propriétaire visant à dissocier son groupe de marques de commerce liées. L'*OPIC* ayant déjà déterminé que les marques étaient susceptibles de créer la confusion et qu'elles devaient par conséquent être liées, le propriétaire de ces marques a toute une pente à remonter.

Le problème entourant les marques liées peut s'avérer particulièrement difficile dans le cas où il s'agit de très vieilles marques de commerce liées. L'enregistrement de marques de commerce très connues au Canada date maintenant de plus d'un siècle. Ces vieux enregistrements demeurent néanmoins liés malgré les changements dans les habitudes des consommateurs et l'arrivée de nouvelles technologies et de nouveaux produits qui ont réduit la confusion initiale entre ces marques. Par exemple, dans le cas des produits cuisinés, le consommateur d'il y a cent

ans se trouvait devant un beaucoup plus petit nombre de marques de commerce et de noms commerciaux. Dans ces circonstances, il pouvait être raisonnable d'exiger que tous les enregistrements d'une marque de commerce semblable, appartenant au même propriétaire, soient liés. Toutefois, après cent ans d'évolution, les entreprises associées à ces marques de commerce vénérables se sont diversifiées et ont été vendues. Ces marques sont maintenant utilisées par différents propriétaires et les consommateurs sont moins portés à croire qu'elles appartiennent à un seul propriétaire. Malheureusement, il n'existe aucun mécanisme aux termes de la *Loi sur les marques de commerce* permettant le réexamen automatique de la nécessité de maintenir à perpétuité l'association de marques de commerce.

Les parties au désinvestissement ou à la vente d'une division d'une entreprise, ou au démembrement d'une entreprise en activité au Canada, devront agir avec vigilance au moment d'examiner les résultats d'une vérification diligente portant sur la propriété

intellectuelle. Le fait que des marques sont liées est clairement indiqué dans le registre de l'OPIC.

Le statut des marques de commerce doit être noté dès le début du processus de vérification diligente et, si la dissociation des marques de commerce est un aspect essentiel à la réalisation de l'opération, la faisabilité de cette dissociation doit être examinée. Dans certains cas, le vendeur aura la possibilité de dissocier ces marques de commerce en modifiant l'enregistrement pour en exclure certains biens ou services susceptibles de chevauchement : il peut le faire au moyen d'une simple demande écrite à l'OPIC. Toutefois, si la dissociation n'est pas possible, les parties doivent prévoir un temps suffisant pour négocier plutôt une concession de licence. Le but de cette vérification diligente en matière de propriété intellectuelle est d'éviter que l'acheteur de marques de commerce liées ait la surprise, une fois l'opération conclue, de découvrir que l'OPIC refuse d'enregistrer les marques de commerce au nom de l'acheteur au motif que le vendeur a conservé certaines des marques liées.

## Les marques officielles deviennent plus difficiles à obtenir

Deux causes récentes de la Cour fédérale du Canada ont contraint l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'OPIC) à revoir son processus d'octroi de marques officielles. Les marques officielles constituent une catégorie spéciale de marques de commerce, qui sont accordées aux entités en mesure de convaincre l'OPIC de leur statut d'« autorité publique », au sens où l'entend la *Loi sur les marques de commerce*.

La jurisprudence avait jusque-là établi qu'afin d'être reconnu en tant qu'autorité publique, l'organisme devait avoir des devoirs envers le public et être assujéti à un contrôle gouvernemental assez important et les bénéfices qu'il réalise devaient être destinés au public plutôt qu'à son propre profit.

Dans l'affaire *Ontario Association of Architects v. Association of Architectural Technologists of Ontario*, la Cour d'appel fédérale a en effet haussé le degré de contrôle que le gouvernement doit exercer pour qu'il s'agisse d'un « contrôle gouvernemental » qui confère le statut d'« autorité publique ». La Cour d'appel fédérale a décidé que le critère de « contrôle gouvernemental » exige l'exercice d'une supervision gouvernementale continue des activités de l'organisme réclamant le statut d'autorité publique. La Cour d'appel fédérale a reconnu qu'une telle interprétation limiterait le nombre d'entités pouvant bénéficier de ce statut.

Pareillement, dans l'affaire *Canadian Jewish Congress v. Chosen People Ministries Inc.*, la section de première instance de la Cour

fédérale a conclu qu'afin de se qualifier à titre d'autorité publique, l'organisme devait faire la preuve d'une certaine forme de contrôle ou de surveillance active des activités de la part du gouvernement ou encore d'un pouvoir d'« intervention » dans les activités de la part du gouvernement.

L'OPIC a déjà émis au milieu juridique un avis portant sur ses nouveaux critères d'examen des demandes de statut d'autorité publique. Il a indiqué que le critère applicable pour décider s'il y a contrôle gouvernemental est celui de la supervision gouvernementale continue des activités de l'organisme réclamant le statut d'autorité publique. Le fait qu'un organisme d'autoréglementation ait été constitué en vertu d'une loi et que ses objets et pouvoirs ne puissent être modifiés unilatéralement et exclusivement qu'au moyen d'une telle loi ne constitue pas en droit un « contrôle gouvernemental » dans ce contexte précis.

Le critère du contrôle gouvernemental exige plutôt que le gouvernement soit habilité, directement ou par l'intermédiaire des personnes qu'il désigne, à exercer un degré d'influence continue sur la régie ou le processus décisionnel de l'organisme. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'évaluer le statut d'autorité publique, le registraire peut se reporter à la loi pour déterminer si elle confère au ministre concerné le pouvoir : (i) d'examiner les activités de l'organisme; (ii) d'exiger de l'organisme qu'il s'engage dans des activités qui, de l'avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables

pour la mise en œuvre de la loi; ou (iii) de conseiller l'organisme dans la mise en œuvre de mesures législatives. Pareillement, une loi qui confère des pouvoirs à une entité gouvernementale en ce qui concerne l'approbation de la réglementation de l'organisme ou la nomination des membres des comités de cet organisme constituera une preuve suffisante de contrôle.

L'OPIC est d'avis que le fait pour un organisme d'être constitué en tant que société sans but lucratif et à des fins caritatives, que son statut lui permette de bénéficier d'une exonération fiscale et qu'il soit habilité à émettre des reçus pour dons de charité, ou qu'à titre d'organisme caritatif étranger œuvrant dans une province canadienne il soit requis de rendre des comptes et de communiquer de l'information financière et autre au gouvernement, n'est pas suffisant en soi pour permettre de conclure qu'un organisme est assujéti à un contrôle gouvernemental assez important pour être qualifié d'autorité publique.

Pour déterminer si les fonctions d'un organisme satisfont à l'exigence d'intérêt public, il est important de tenir compte des objets, des devoirs et des pouvoirs de l'organisme, y compris en ce qui concerne la distribution de ses actifs. Dans ce contexte, l'obligation d'avoir des activités d'intérêt public est pertinente comme élément déterminant de l'« intérêt public », même s'il ne s'agit pas d'une « obligation de nature publique », à savoir dont on peut demander l'exécution au moyen d'un recours de droit public comme une requête en mandamus ou un recours équivalent. Voici quelques exemples d'activités d'intérêt public : a) la réglementation de la pratique d'une profession, l'établissement et l'application de critères de compétence professionnelle et de règles de déontologie aux membres d'un organisme; b) l'obligation de voir à la mise à jour d'un registre des membres et de le rendre accessible au public à des fins de consultation. Se fondant sur la jurisprudence, l'OPIC considère le fait que les décisions que prend un organisme d'autoréglementation créé par une loi en matière d'adhésion des membres et de mesures disciplinaires applicables à ceux-ci soient assujétiées à un droit d'appel devant une cour sur des questions de faits et de droit tend à démontrer que le public bénéficie du bon fonctionnement des activités de l'organisme. Finalement, le fait que les activités d'un organisme puissent aussi bénéficier aux membres ne constitue pas un empêchement majeur à les qualifier d'intérêt public.

Les critères plus exigeants en matière de contrôle gouvernemental sont susceptibles de restreindre le nombre de personnes pouvant obtenir une marque officielle. Une telle marque représente une certaine valeur pour une entité, puisque la portée de la protection qu'elle confère est à maints égards plus large que celle accordée à la marque de commerce ordinaire. Les propriétaires de marques officielles peuvent empêcher quiconque d'adopter ou d'utiliser une marque qui ressemble à

la marque officielle. Les propriétaires de marques de commerce ordinaires, au contraire, doivent en général établir qu'il existe un risque vraisemblable de confusion auprès du consommateur pour réussir à faire respecter leurs droits à l'égard d'une marque. Cette facilité à faire respecter la marque officielle est depuis longtemps reconnue comme étant un avantage significatif de celle-ci par rapport à la marque de commerce ordinaire (et comme une source de mécontentement pour les personnes qu'elle désavantage), et l'opinion que l'on se fait de la décision de la Cour fédérale variera probablement selon qu'on est propriétaire ou non d'une marque officielle.

## GRUPE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE STIKEMAN ELLIOTT

### MONTREAL

**Peter Castiel** (514) 397-3272  
pcastiel@stikeman.com

### TORONTO

**Richard A. Brait** (416) 869-5541  
rbrait@stikeman.com

**Kathryn Chalmers** (416) 869-5544  
kchalmers@stikeman.com

**John Judge** (416) 869-5503  
jjudge@stikeman.com

**Alison J. Youngman** (416) 869-5684  
ayoungman@stikeman.com

### OTTAWA

**Stuart C. McCormack** (613) 566-0526  
smccormack@stikeman.com

**Kim D.G. Alexander-Cook** (613) 564-3471  
kalexandercook@stikeman.com

**Mirko Bibic** (613) 566-0537  
mbibic@stikeman.com

**Jonathan A. Blakey** (613) 566-0532  
jblakey@stikeman.com

**Nicole Brousseau** (613) 566-0525  
nbrousseau@stikeman.com

**D. Jeffrey Brown** (613) 564-3472  
jbrown@stikeman.com

**Eugene Derenyi** (613) 566-0544  
ederenyi@stikeman.com

**Roula Eatrides** (613) 564-3465  
reatrides@stikeman.com

**Vicky Eatrides** (613) 564-3475  
veatrides@stikeman.com

**David Fewer** (613) 564-3457  
dfewer@stikeman.com

**Randall J. Hoey** (613) 566-0540  
rhoey@stikeman.com

**Nicholas McHaffie** (613) 566-0546  
nmchaffie@stikeman.com

**Justine Whitehead** (613) 566-0541  
jwhitehead@stikeman.com

### CALGARY

**Stuart M. Olley** (403) 266-9057  
solley@stikeman.com