

Les marques de
commerce:
Comparaison entre le
régime haïtien et
canadien

L'Honorable Luc
Martineau

31 janvier 2015

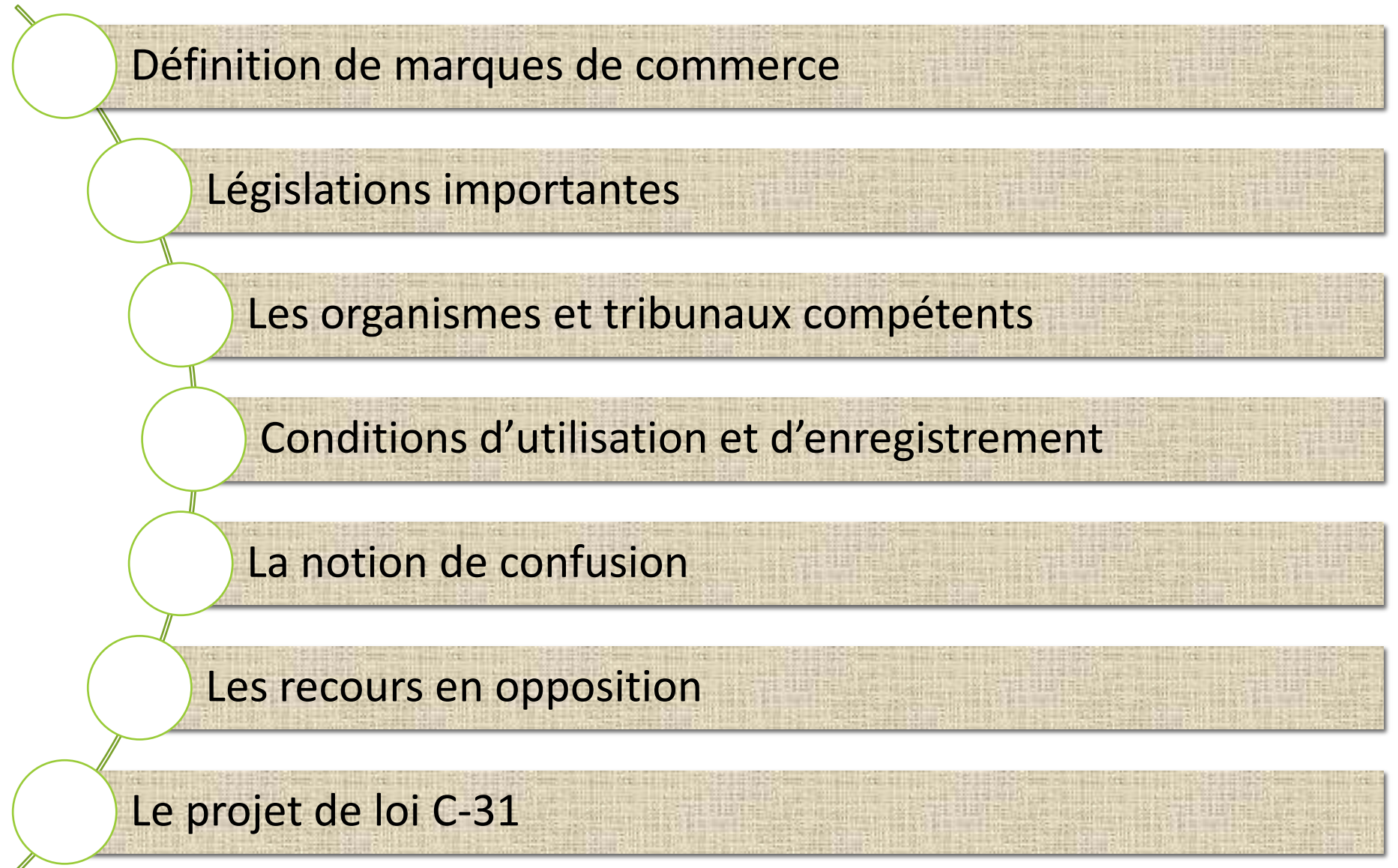
Royal Decameron Indigo
Beach Resort



MISE EN GARDE

Le Barreau de Montréal organise de nombreuses activités et conférences à l'intention de ses membres. Certains conférenciers acceptent gracieusement que le Barreau de Montréal publie leurs textes et présentation sur son site Internet au bénéfice de l'ensemble des avocats. Ces textes et documents reflètent l'état du droit au moment de leur présentation et ils ne font l'objet d'aucune mise à jour, sauf indication contraire. Ils ne dispensent pas les avocats qui s'y réfèrent de la lecture de la législation en vigueur.

Plan de la présentation



DÉFINITION DE MARQUES DE COMMERCE



DEFINITION

Haïti

❖ « Sont considérés comme marques de fabrique (ou de commerce): les noms sous une forme distinctive, les emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, monogrammes, étiquettes, combinaisons particulières de couleurs, signatures, dessins ornementaux, mots ou noms fantaisistes, portraits, en général tout signe ou dénomination spéciale que les susdits fabricants, industriels, commerçants ou sociétés adoptent ou appliquent à leurs produits afin de marquer leur activité industrielle, commerciale ou agricole, et de les distinguer de ceux de même espèce.

La même faculté s'applique aux titres ou inscriptions qui, sans être ceux d'articles sujets à la vente, sont la dénomination particulière adoptée par des maisons d'affaires, des services et des compagnies » (art. 1 Loi).

Canada

❖ « Marque de commerce » définit selon le cas: art. 2 LMC:

- a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres;
- b) marque de certification;
- c) signe distinctif;
- d) marque de commerce projetée.

LÉGISLATIONS IMPORTANTES



Haïti

1. *La Loi sur l'enregistrement et les cessions des marques de fabrique ou de commerce, ci-après « Loi » ;*
- ✓ Cette loi a été amendée par :
 - *Le Décret du 28 août 1960 qui modifie la loi du 17 juillet 1954 sur l'enregistrement des marques de fabrique et de commerce ;*
 - *La Loi modificative du 14 juillet 1956 de la loi du 17 juillet 1954 sur l'enregistrement des marques de fabrique et de commerce.*

Canada

1. *La Loi sur les marques de commerce, ci-après « LMC » ;*
2. *Le Règlement sur les marques de commerce.*

LES ORGANISMES ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS EN MATIÈRE DE MARQUE DE COMMERCE

Haïti

❖ **Département du Commerce**

- ✓ Ce département supervise les procédures liées aux marques de commerce Haïti et est l'autorité responsable de toutes les questions liées aux marques de commerce;
- ✓ Notamment, c'est ce département qui est en charge de l'enregistrement de la marque de commerce et qui gère la procédure d'opposition (art. 4 Loi);
- ✓ Est aussi compétent en ce qui attrait aux renouvellements des enregistrements (art. 6 Loi);
- ✓ Ce département s'occupe de publier le Moniteur (art. 3 Loi).

Canada

❖ **L'Office de la propriété intellectuelle du Canada**

- ✓ Organisme d'Industrie Canada ;
- ✓ Chargé d'administrer et de traiter la propriété intellectuelle au Canada ;
- ✓ Ses secteurs d'activité incluent les marques de commerce, les brevets, les droits d'auteur, les dessins industriels et les topographies de circuits intégrés.

❖ **Le Bureau des marques de commerce**

- ✓ Ce bureau supervise les procédures liées aux marques de commerce au Canada et est l'autorité responsable de toutes les questions liées aux marques de commerce.
- ✓ Celui-ci de commerce traite chaque année environ 45 000 demandes d'enregistrement de marques de commerce.

LES ORGANISMES ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS EN MATIÈRE DE MARQUE DE COMMERCE (suite)

Haïti

❖ Tribunal Civil

- ✓ Compétent pour entendre les poursuites en cas de concurrence déloyale (art. 86 Loi).



Canada

❖ Compétence de la *Cour fédérale*

- ✓ En cas de recours en opposition, l'examineur de marques de commerce chargé du dossier du requérant examine les résultats de la recherche et détermine si la demande peut être publiée. Si sa demande est refusée, le requérant de ce recours pourra interjeter appel auprès de la Cour fédérale du Canada ;
- ✓ La Cour fédérale a aussi compétence d'appel d'une décision finale du registraire dans une procédure prévue à l'article 45 LMC (mécanisme pour radier l'enregistrement d'une marque de commerce) (art. 56 LMC);
- ✓ Compétence exclusive: La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée (art.57 (1) LMC).

LES ORGANISMES ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS EN MATIÈRE DE MARQUE DE COMMERCE (suite)

Canada

❖ Compétence de la *Cour Supérieure du Québec*

- ✓ La Cour supérieure est le tribunal de droit commun au Québec.
- ✓ La Cour est saisie en première instance, et parfois en appel, de tous les litiges ne relevant pas expressément d'un autre tribunal ou organisme.
- ✓ Concrètement, au niveau des marques de commerce, cela signifie les affaires civiles et commerciales dont l'enjeu est de 85 000 \$ ou plus.

LES CONDITIONS D'UTILISATION ET D'ENREGISTREMENT DES MARQUES :

a) Obligation d'enregistrement pour certains produits

Haïti

1. En Haïti, l'enregistrement des marques de commerce est facultatif sauf en ce qui concerne les produits médicaux et pharmaceutiques pour lesquels l'enregistrement sera obligatoire (art. 3 Loi).



Canada

1. Au Canada, il est fortement conseillé d'enregistrer une marque mais ce n'est pas obligatoire. Or, l'enregistrement d'une marque de commerce est obligatoire en ce qui concerne les métaux précieux.

LES CONDITIONS D'UTILISATION ET D'ENREGISTREMENT DES MARQUES :

b) Processus d'enregistrement

Haïti

1.

Canada

1. Une marque de commerce déposée en est une qui est inscrite au *Registre des marques de commerce*. (art. 2 LMC). C'est le *Bureau des marques de commerce* qui est chargé de gérer le *Registre*;
2. L'enregistrement est émis auprès de l'OPIC (*Office de la propriété intellectuelle du Canada*);
3. Effet : C'est une preuve *prima facie* du droit de propriété : il accorde l'exclusivité de l'usage en liaison avec les marchandises ou services partout sur le territoire du Canada.



LES CONDITIONS D'UTILISATION ET D'ENREGISTREMENT DES MARQUES :

c) Principe du « premier arrivé premier servi »

Haïti

1. Si plusieurs personnes sollicitent simultanément l'enregistrement de marques identiques ou similaires, la priorité sera accordée à la partie qui aura établi avoir utilisé la marque en premier et le certificat d'enregistrement lui sera délivré sous réserve de toute action en annulation devant la juridiction ordinaire par la partie déboutée (art. 8 Loi).

Canada

1. La première personne qui amorce l'usage d'une marque de commerce donnée avec des marchandises ou des services particuliers bénéficie des droits à l'égard de cette marque (art. 16 LMC).

LES CONDITIONS D'UTILISATION ET D'ENREGISTREMENT

DES MARQUES :

d) Renouvellement

Haïti

1.

Canada

1. L'enregistrement est valide pour une période initiale de 15 ans, et il est par la suite renouvelable tous les 15 ans** (art. 46 LMC) ;
2. *****NB** : Le projet de loi C-31 apportera bientôt plusieurs changements à la loi sur les marques de commerce. À cet effet, la durée d'une marque sera réduite de 15 à 10 ans.

LES CONDITIONS D'UTILISATION ET D'ENREGISTREMENT DES MARQUES :



e) Interdictions d'enregistrement de certaines marques de commerce

Haïti

- ❖ Les drapeaux ou écussons nationaux ou municipaux.
- ❖ Les figures immorales ou scandaleuses.
- ❖ Les signes distinctifs déjà enregistrés ou qui donnerait lieu à une confusion avec d'autres marques.
- ❖ Les portraits ou noms de personnes vivantes sans leur autorisation.
- ❖ Les phrases, noms ou devises qui constituent le nom commercial, ou une de ses parties essentielles ou caractéristiques d'une personne qui se livre au commerce ou à la production d'articles ou marchandises de même nature que ceux couverts par la marque.

Canada

- ❖ Lorsqu'elles sont constituées de noms ou de noms de famille;
- ❖ Lorsqu'elles sont clairement descriptives de marchandises, de services ou encore de leur qualité, leur nature ou leurs caractéristiques;
- ❖ Lorsque les descriptions sont « fausses et trompeuses »;
- ❖ Lorsqu'elles sont constituées de mots désignant un lieu géographique connue pour être le lieu d'origine des produits ou des services offerts;
- ❖ Lorsqu'elles contiennent des mots de langues étrangères;
- ❖ Lorsqu'elles créent de la confusion avec une marque de commerce déjà déposée ou en attente d'enregistrement;
- ❖ Lorsque leur emploi est interdit (ex. les mots et les symboles de l'État, les mots qui sont jugés obscènes ou immoraux).

LES CONDITIONS D'UTILISATION ET D'ENREGISTREMENT DES MARQUES :

f) Transfert d'une marque de commerce

Haïti

1. Le propriétaire d'une marque de commerce possède le droit de céder cette marque en tout ou en partie (art. 10 Loi).
2. Enregistrement transfert : La cession sera enregistrée dans un registre spécial en marge du procès-verbal (relié à l'enregistrement initial) (art. 11 Loi).

Canada

1. Une marque de commerce est transférable qu'elle soit déposée ou non (art. 48(1) LMC)
2. Inscription du transfert : le registraire inscrit le transfert de toute marque de commerce une fois qu'il lui ont été fournis une preuve satisfaisante du transfert (art. 48(3) LMC)

LES CONDITIONS D'UTILISATION ET D'ENREGISTREMENT DES MARQUES :

g) L'effet de la non-utilisation d'une marque de commerce

Haiti

Canada

- ❖ Le Registraire doit, sur réception d'une demande écrite présentée par **trois années** à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, envoyer au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de lui fournir, dans les 3 mois, **un affidavit ou une déclaration solennelle** indiquant si la marque de commerce a été employée au **Canada** à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis (art. 45(1) LMC).
 - ✓ « **L'emploi** doit être fait par le propriétaire inscrit dans la pratique *normale* du commerce et doit se rapporter à la marque de commerce enregistrée, ou à une marque de commerce sensiblement similaire, et aux marchandises spécifiées dans l'enregistrement ou à des marchandises qui, par nature, sont étroitement liées » (*Hughes on Trade Marks* (Toronto: Butterworths, 1984) p.542).

LES CONDITIONS D'UTILISATION ET D'ENREGISTREMENT DES MARQUES :

g) L'effet de la non-utilisation d'une marque de commerce (suite)

Haiti

Canada

- ❖ **Effet du non usage**: Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'un de ces produits ou de l'un de ces services, n'a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l'avis et que ce défaut n'est pas attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence (art. 45(3) LMC).
- ❖ **Appel de la décision du registraire**: La décision finale du registraire dans une procédure prévue à l'article 45 peut être interjetée devant la Cour fédérale (art. 56 LMC).

LA NOTION DE « CONFUSION »:

a) Éléments d'appréciation pour déterminer s'il y a confusion entre deux marques de commerce

Haïti

1.



Canada

- ❖ Le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :
 - ✓ Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
 - ✓ La période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
 - ✓ Le genre de produits, services ou entreprises
 - ✓ La nature du commerce
 - ✓ Le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. (art. 6(5) LMC).

LA NOTION DE « CONFUSION »:

b) Conséquences de la confusion

Haïti

1.

Canada

1. L'enregistrement pourra être refusé ou annulé pour les marques qui pourraient créer une confusion avec une autre marque de commerce enregistrée.

LA NOTION DE « CONFUSION »:

c) Arrêts importants en droit canadien

Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., 2011 S.C.S. 27:

Faits: Masterpiece Inc. et Alavida Lifestyles Inc. («Alavida») font toutes les deux des affaires dans le secteur des résidences pour personnes âgées. Masterpiece Inc. a produit une demande visant à faire biffer l'enregistrement de la marque de commerce d'Alavida.

Décision de la CSC: « La prise en compte de toutes les circonstances de l'espèce, et particulièrement la très grande ressemblance entre la marque de commerce «Masterpiece Living» d'Alavida et la marque de commerce «Masterpiece the Art of Living» de Masterpiece Inc., amène à conclure que cette dernière a prouvé que l'emploi de la marque de commerce d'Alavida dans la même région que celle où ses marques sont employées serait susceptible de faire conclure que les services liés aux marques de commerce de Masterpiece Inc. sont fournis par Alavida. Comme l'emploi par Masterpiece Inc. a précédé celui projeté par Alavida, cette dernière n'avait pas droit à l'enregistrement de sa marque de commerce en vertu de l'article 16 (3), et celle-ci doit être biffée du registre » (Le Juge Rothstein, par. 113 et 114).

LA NOTION DE « CONFUSION »:

c) Arrêts importants en droit canadien (suite)

Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée, 2006 CSC 23 (CanLII) :

Faits : Il s'agit d'une boutique de vêtements qui tente d'enregistrer le nom « Clicquot » en tant que marque de commerce. *Veuve Clicquot Ponsardin* s'est opposé à l'enregistrement de la marque en soutenant que l'utilisation de ce terme par une boutique de vêtements à bas prix ternissait son image.

Décision : Clicquot a perdu à cause qu'il n'y avait pas de réelle confusion: il y avait très peu de chance que quelqu'un qui achetait les vêtements de la boutique aurait pu se confondre avec le champagne vendu par VC. Certes, la marque de commerce *Veuve Clicquot* a acquis une grande notoriété au niveau international, mais cela ne lui donne pas le monopole entier du nom. L'analyse pour savoir s'il y existe une situation de confusion est une question de faits.

« L'appelante n'a pas établi que les intimées ont employé des marques dont la ressemblance avec *Veuve Clicquot* suffit pour établir, dans l'esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques qui est susceptible de déprécier l'achalandage attaché à sa marque ». (Le Juge Binnie, par. 38).

LA NOTION DE « CONFUSION »:

c) Arrêts importants en droit canadien (suite)

Mattel, inc. c. 3894207 Canada Inc., [2006] 1 SCR 772. :

Faits: Il y avait un restaurant qui avait inclus dans sa marque de commerce le mot « Barbie ».

Décision: Or, puisque ce n'était pas du tout le même marché, il n'y avait aucun risque de confusion entre le restaurant et la marque de poupées.

Ratio : Décision intéressante sur l'analyse de la notion de « confusion » en rapport avec la nature du marché.

« La confusion est un terme défini et le par. 6(2) impose à la Commission des oppositions des marques de commerce (et ultimement, à la cour) de déterminer si l'emploi des deux marques de commerce dans la même région est susceptible de faire conclure (à tort) aux acheteurs éventuels que les marchandises et services — même s'ils n'appartiennent pas à la même catégorie générale — sont néanmoins offerts par la même personne. [...] Si aucun lien n'est susceptible d'être établi, il ne peut exister de probabilité de conclusion erronée et, par conséquent, aucune confusion au sens de la Loi ». (Le Juge Binnie, par.6).

LA NOTION DE « CONFUSION »:

c) Arrêts importants en droit canadien (suite)

Massif inc. c. Station touristique Massif du Sud (1993) inc., 2011 QCCA 573 (CanLII) :

Faits: Massif exploite la station de ski de la Petite rivière St-François et a une marque de commerce enregistrée avec logo. *Station touristique Massif du Sud* n'a pas de marque de commerce enregistrée, mais utilise ce nom. *Massif Inc.* demande un changement de nom à la *Station Touristique*.

Décision : Dans cet arrêt, le juge a évalué le risque de confusion par rapport aux deux montagnes de ski contenant le nom « Massif ». Dans son analyse, le juge a utilisé le **test du consommateur**. En l'appliquant, le juge affirme que les skieurs savaient où aller et que dans les faits, il n'y a eu que sept personnes qui s'étaient trompés de montagne en plusieurs années. De plus, la marque « Massif » n'a pas de caractère à distinctif à proprement parler, car il s'agit d'un nom d'une montagne.

Le test du consommateur: « ***Pour évaluer la question de la confusion, il faut examiner les marques de commerce du point de vue du consommateur moyen pressé, ayant une réminiscence imparfaite de la marque de l'opposante, qui pourrait tomber sur la marque de commerce de la requérante utilisée sur le marché en liaison avec ses marchandises*** » - passage de l'arrêt *Aliments Delisle Ltée c. Anna Beth Holdings Ltd., [1992] C.O.M.C. no 466 (QL)*,

LA NOTION DE « CONFUSION »:

c) Arrêts importants en droit canadien (suite)

Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc., 2003 CAF 297

Faits : Après l'expiration des brevets se rapportant à des briques pour jeux de construction, *LEGO* a cherché à prolonger le monopole au moyen de la protection accordée aux marques de commerce.

Analyse / Décision: On procède à un examen pour voir s'il y a un « signe distinctif » qui distingue la marque de commerce *LEGO*, en examinant l'historique de ses brevets. La Cour s'interroge à savoir si la marque figurative *LEGO*, principalement fonctionnelle, est une marque de commerce valide.

La cour affirme que si la protection d'une marque de commerce était accordée, *LEGO* obtiendrait un privilège perpétuel qui ne peut être obtenu par brevet. Il serait donc inéquitable de bénéficier des avantages de la protection par brevet en étant simplement titulaire d'une marque de commerce.

« La raison d'être d'une marque de commerce se situe dans son caractère distinctif, car seule une marque distinctive permet aux consommateurs de connaître la source des marchandises [...] Elle devient un symbole du rapport entre la source d'un produit et le produit lui-même ». (Le juge LeBel, par. 39).

LA NOTION DE « CONFUSION »:

d) Arrêts importants en droit haïtien



LES RECOURS EN OPPOSITION :

a) Définition

Une opposition est une procédure intentée devant le registraire des marques de commerce par laquelle une personne (l'opposant) s'oppose à l'enregistrement d'une marque de commerce, tant au Canada qu'en Haïti.



LES RECOURS EN OPPOSITION :

b) Qui peut agir pour s'opposer à une marque de commerce?

Haïti

1. Toute personne ayant des motifs valables peut s'opposer à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce annoncée dans le Moniteur (journal officiel) art. 4 *Loi*;

Canada

1. Toute personne ayant des motifs valables peut s'opposer à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce annoncée dans le Journal des marques de commerce. art. 38 (1) LMC;

LES RECOURS EN OPPOSITION :

c) La déclaration d'opposition

Haïti

1. **Délai pour s'opposer**: deux mois à compter de la publication. La déclaration d'opposition est produite auprès du *Département du Commerce* (art. 4 Loi).
- 2.

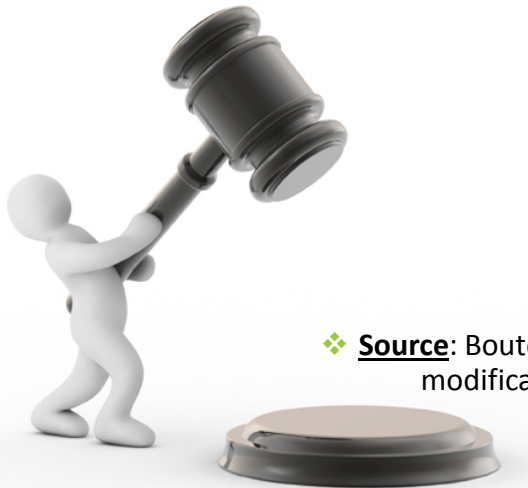
Canada

1. **Délai pour s'opposer**: Deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit. La déclaration est produite au Bureau du Registraire. art. 38 (1) LMC;
2. **Rejet de la déclaration d'opposition**: Si le registraire estime que l'opposition ne soulève pas une question sérieuse pour décision, il la rejette et donne avis de sa décision à l'opposant. art. 38 (4) LMC;
3. **Admission de l'opposition par le registraire**: Le propriétaire d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce recevra une copie de la déclaration d'opposition de l'opposant directement du registraire, accompagnée d'une lettre informant le requérant du délai à l'intérieur duquel il doit produire et signifier sa contre-déclaration (art. 38(6) LMC);
4. Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire repousse la demande ou rejette l'opposition et notifie aux parties sa décision ainsi que ses motifs. (art. 38(8) LMC)

QUELQUES MOTS SUR LE PROJET DE LOI C-31 :

a) Description

- ✓ La section 25 de la partie 6 modifie la *Loi sur les marques de commerce* afin notamment de l'harmoniser avec le *Traité de Singapour sur le droit des marques* et d'y ajouter le pouvoir de prendre des règlements en vue de mettre en œuvre le *Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques*.
- ✓ Date d'entrée en vigueur: prévue pour 2016



❖ **Source:** Boutet, D. (2014). [En ligne] Northon Rose Fulbright. <http://www.nortonrosefulbright.com/centre-du-savoir/publications/124082/des-modifications-a-la-loi-sur-les-marques-de-commerce-du-canada-seront-bientot-en-vigueur-ce-que-doivent-fa> [Date d'accès 10 Jan. 2016].

QUELQUES MOTS SUR LE PROJET DE LOI C-31 :

b) Principaux changements apportés

1. **Possibilité d'obtenir un enregistrement international fondé sur une demande ou un enregistrement canadien;**
2. **Il ne sera plus nécessaire d'indiquer une base pour l'enregistrement ni de déposer une déclaration d'emploi pour qu'une marque soit enregistrée au Canada;**
3. **Utilisation de la classification de Nice;**
 - ✓ Tous les produits et services devront être énumérés conformément au système de classification prévu dans l'Arrangement de Nice, qui se compose de 34 classes de produits et de 11 classes de services.
4. **Renouvellement des enregistrements;**
 - ✓ Avec l'entrée en vigueur des nouvelles modifications, un enregistrement sera valide pour une période de **10 ans** plutôt que 15 ans et pourra être renouvelé pour des périodes additionnelles de 10 ans.
5. **Demandes divisionnaires;**
 - ✓ Les modifications rendront possible la division des demandes d'enregistrement.
6. **Caractère distinctif maintenant susceptible d'examen;**
 - ✓ Les examinateurs de l'OPIC pourront refuser l'enregistrement d'une marque de commerce en raison d'une absence de caractère distinctif. En outre, les examinateurs pourront demander une preuve du caractère distinctif dans les cas où les marques visées par la demande ne sont pas intrinsèquement distinctives

QUESTIONS / COMMENTAIRES?

