

SEPTEMBRE 2010

### DANS CE NUMÉRO :

Articles.....	1
• Mieux vaut tard que jamais - correction de la liste des inventeurs d'un brevet délivré.....	1
• Procédures prévues à l'article 45 : Le registraire n'entreprendra pas l'examen de la validité de la marque VANCOUVER LIFE2	
• <i>Horst Dusseldorf c. Horst Waterproof</i> : La Cour d'appel du Québec a-t-elle misé sur le mauvais Horst (« horse »)? .....	2
Personnes-ressources.....	3

### ARTICLES

#### Mieux vaut tard que jamais - correction de la liste des inventeurs d'un brevet délivré

Par : David Turgeon

La Cour fédérale a confirmé récemment les principes selon lesquels un inventeur peut être ajouté à la liste des inventeurs d'un brevet est délivré. Dans l'affaire *Plasti-Fab Ltd. v. Canada (Attorney General)*<sup>1</sup>, quatre individus étaient nommés comme inventeur sur une demande de brevet aux États-Unis. Après avoir obtenu leur brevet aux États-Unis, les inventeurs ont déposé, au Canada, une demande de brevet portant sur la même invention. Cette demande de brevet ne listait que trois des inventeurs nommés au brevet américain. Pour justifier l'absence du quatrième inventeur, M. Doren, des affidavits ont été déposés, attestant du fait qu'il ne se qualifiait pas comme inventeur.

Quelques années plus tard, après avoir été mieux informés des critères permettant à une personne de se qualifier comme inventeur, les quatre individus sont revenus sur leur position initiale à l'effet que M. Doren se qualifiait effectivement comme inventeur et qu'à ce titre, il devait être ajouté sur les deux brevets canadiens. Au soutien de leurs prétentions, M. Doren et un autre inventeur ont attesté que l'omission n'avait pas pour objectif de causer un délai mais qu'elle résultait plutôt d'une mauvaise compréhension du test approprié relativement à la détermination du statut d'inventeur lorsqu'ils ont procédé au dépôt de la demande de brevet au Canada.

La Cour fédérale a confirmé que les pouvoirs du Commissaire aux brevets sont limités lorsqu'il s'agit d'ajouter un inventeur à un brevet est délivré. Elle a statué d'une part que le titulaire du brevet ne peut avoir recours à l'article 8 de la *Loi sur les brevets*, qui concerne la correction d'erreurs d'écriture pour ajouter un inventeur, confirmant par le fait même la décision *Micromass UK Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*<sup>2</sup>. D'autre part, le paragraphe 31(4) de la *Loi* confère au Commissaire la discrétion d'ajouter un demandeur, mais seulement lorsque la demande de brevet est en instance.

Lorsqu'un brevet délivré, la Cour fédérale a la juridiction exclusive d'ordonner la modification de la liste des inventeurs. La Cour a confirmé que le terme « inscription » de l'article 52 de la *Loi* a une portée qui s'étend au-delà de l'acquisition des droits par le biais de cessions : il couvre également les fondements de la chaîne de titre, soit la nomination des inventeurs. La juridiction de la Cour fédérale s'étend donc à la correction d'erreurs relatives à la nomination des inventeurs d'un brevet délivré, incluant les erreurs cléricales relatives à la transcription des noms des inventeurs. En d'autres mots, les pouvoirs conférés par l'article 52 sont très étendus et permettent à la Cour d'accomplir ce que le Commissaire aurait pu accomplir avant la délivrance du brevet.

La Cour a donc appliqué le test prévu au paragraphe 31(4) de la *Loi* pour déterminer si M. Doren devait être ajouté à la liste des inventeurs. Puisque la preuve avait démontré que M. Doren et un autre inventeur s'étaient rencontrés avant le dépôt de la demande de brevet aux États-Unis, qu'ils avaient discuté du concept inventif, que M. Doren se qualifiait effectivement comme inventeur et que les affidavits déposés en même temps que la demande de brevet canadienne n'avaient pas pour objectif de causer un délai, la Cour a ordonné la modification des registres pour ajouter M. Doren comme inventeur.

Bien que cette affaire ait une fin heureuse, il n'en demeure pas moins que les procédures entreprises devant la Cour fédérale pour obtenir la modification des registres ont été beaucoup plus onéreuses que ne l'auraient été les procédures possibles au moment où que les demandes de brevet étaient encore en instance. Cette affaire souligne l'importance de bien comprendre la notion d'« inventeur » avant même de procéder au dépôt d'une demande de brevet et de prendre les mesures correctives le plus tôt possible, lorsqu'elles s'avèrent nécessaires.

<sup>1</sup> 2010 FC 172

<sup>2</sup> 2006 FC 117, 46 C.P.R. (4th) 476

### **Procédures prévues à l'article 45 : Le registraire n'entreprendra pas l'examen de la validité de la marque VANCOUVER LIFE**

Par : Chloé Latulippe

Dans un appel de la Commission des oppositions des marques de commerce, la Cour fédérale a annulé une décision rendue conformément à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* et qui maintient en partie l'enregistrement de la marque de commerce VANCOUVER LIFE de Malcom Perry dans le cadre d' « encarts éditoriaux ou publicitaires dans des parutions et des périodiques ».

La Cour fédérale a traité principalement de deux questions. La première consistait à déterminer si le registraire avait tort de conclure que dans le cadre des procédures prévues à l'article 45, il n'était pas tenu de décider si l'emploi de la marque constituait un usage d'une marque de commerce au sens de la Loi. La deuxième question consistait à déterminer si l'usage était lié aux marchandises visées par l'enregistrement.

En ce qui concerne la première question, la Cour a déclaré que le registraire n'avait pas fait erreur en refusant d'entreprendre un examen du caractère distinctif ou de la validité de la marque VANCOUVER LIFE. Comme l'a établi la Cour fédérale d'appel dans l'affaire *United Grain Growers Limited c. Lang Mitchener*, l'article 45 ne commande pas au registraire de réexaminer la question de savoir si la marque déposée est employée pour distinguer les marchandises ou les services. L'obligation du registraire aux termes de l'article 45 consiste plutôt à déterminer, en ce qui concerne les marchandises spécifiées dans l'enregistrement, si la marque de commerce, comme elle figure dans l'enregistrement, a été employée au cours des trois années qui ont précédé l'avis émis par le registraire. Par conséquent, la Cour a cassé la décision du registraire à cet égard.

Cependant, en ce qui concerne la deuxième question, la Cour a conclu qu'il n'était pas raisonnable pour le registraire de statuer que les articles à contenu éditorial qui sont publiés dans un magazine constituent des « encarts éditoriaux ou publicitaires dans des parutions et des périodiques ». De l'avis de la Cour, l'expression « encarts éditoriaux ou publicitaires dans des parutions et des périodiques » qui figure dans un état déclaratif des marchandises ne pourrait pas raisonnablement être interprétée de façon à comprendre des « articles insérés dans des parutions et des périodiques ». La marque de commerce a été biffée.

Cette décision souligne l'importance d'une description des marchandises et de services rédigée avec soin dans le cadre des procédures aux termes de l'article 45.

### ***Horst Dusseldorf c. Horst Waterproof*. La Cour d'appel du Québec a-t-elle misé sur le mauvais Horst (« horse »)?**

Par : Silviu Bursanescu

Dans une cause récente, *Octeau c. Kempter Marketing Inc.* (2010 QCCA 171), la Cour d'appel du Québec a rendu un important jugement sur la question de la confusion entre des marques de commerce composées principalement d'un prénom étranger peu usuel au Canada. Dans une décision unanime, le juge Hilton a confirmé la décision du juge de la Cour supérieure qui avait antérieurement statué que l'emploi parallèle de la marque de commerce déposée *Horst Dusseldorf*, appartenant à l'appelant Octeau, et de la marque de commerce *Horst Waterproof*, employée par l'intimé Kempter, ne créait pas de risque de confusion. Le point central de la décision était de déterminer si l'emploi d'un prénom étranger dans une marque de commerce a une incidence sur son caractère distinctif. La Cour d'appel a rendu sa décision en précisant qu'un degré moindre de protection doit être accordé à une telle marque de commerce.

L'appelant Octeau, un importateur de vêtements et d'accessoires pour hommes, utilise la marque de commerce *Horst Dusseldorf* depuis 1992. Toutefois, ce n'est que depuis 1999 que l'emploi de cette marque a pris plus d'ampleur, notamment grâce à d'importantes campagnes de publicité tenues entre 2002 et 2007. À l'inverse, l'intimé Kempter n'a commencé à utiliser sa marque de commerce *Horst Waterproof* qu'en 2004. Cette marque porte sur des accessoires de vélo, notamment des sacs. De plus, lorsque Kempter a tenté de faire enregistrer sa marque de commerce auprès de l'OPIC, elle a fait défaut de répondre à l'objection de l'examineur selon laquelle il pourrait y avoir une confusion possible avec les marques de commerce déposées d'Octeau et, de ce fait, la demande de Kempter a été considérée abandonnée. Néanmoins, la Cour d'appel n'a pas estimé que le défaut de Kempter de répondre à l'objection de l'examineur était un élément important et a précisé qu'on ne peut présumer de la décision définitive de l'examineur si Kempter avait répondu.

En ce qui concerne la question de la confusion (par. 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*), la Cour d'appel est arrivée à certaines conclusions qui s'éloignent de la jurisprudence existante. Plus particulièrement, elle a estimé que la marque de commerce *Horst Dusseldorf* ne présente pas un caractère particulièrement distinctif du fait qu'elle est composée d'un prénom étranger et d'un nom de lieu étranger. La décision modifie le test applicable selon lequel la Cour doit tenir compte de la perception du consommateur canadien moyen relativement aux marques de commerce en l'espèce pour établir si une confusion est susceptible de se produire et lui substitue plutôt un test où la perception de la Cour doit être considérée. Si le test du consommateur canadien moyen avait été appliqué, la Cour aurait probablement rendu une décision en faveur d'Octeau, puisque le consommateur canadien moyen ne sait probablement pas que « Horst » est un prénom en usage en Allemagne. En outre, le même raisonnement peut s'appliquer au nom Dusseldorf, lieu probablement peu connu du public canadien. Ainsi, à la lecture de la cause, il nous semble que la Cour d'appel ne tient pas compte du test du consommateur

canadien moyen, ou, du moins, qu'elle choisit comme point de référence un consommateur canadien moyen ayant passablement voyagé ou faisant preuve d'une certaine érudition.

La décision de la Cour soulève également un certain nombre de questions quant à l'importance à accorder aux autres critères dont la Cour doit tenir compte dans le cadre du test servant à établir s'il y a confusion. Par exemple, la Cour a accordé peu d'importance à la durée de l'utilisation de la marque de commerce *Horst Dusseldorf*, qui est effectivement en usage depuis 1992, tandis que la marque de commerce de Kempter n'a été créée qu'en 2004, soit dix ans plus tard. Même si l'on tient compte, à l'instar de la Cour, du fait que la marque *Horst Dusseldorf* n'a été utilisée à grande échelle qu'à compter de 1999, il n'en demeure pas moins que son utilisation remonte à cinq ans avant la première utilisation de la marque *Horst Waterproof*.

De plus, l'existence d'un certain chevauchement quant à la nature des articles en l'espèce semble manifeste. Les sacs de cyclisme vendus sous la marque de commerce *Horst Waterproof* auraient facilement pu être commercialisés par Oceau dont la description de marque de commerce comprenait des « sacs », même si aucun sac n'avait été commercialisé sous cette marque à l'époque. Autrement dit, si l'on examine ce critère par l'autre bout de la loupe, on se rend compte que Kempter commercialisait, en réalité, des articles qui chevauchaient la catégorie générale d'articles (vêtements et accessoires) qu'offrait Oceau. De manière concrète, la décision de la Cour ne permet plus à Oceau de commercialiser des sacs sous la marque de commerce *Horst Dusseldorf* à l'avenir.

En conclusion, la décision de la Cour d'appel dilue la protection offerte au propriétaire de la marque de commerce déposée, en raison principalement de la modification apportée au test du consommateur canadien moyen. Il devient donc nécessaire de tenir compte, lorsqu'on enregistre une marque de commerce, du fait que la simple utilisation d'un prénom d'origine étrangère ou d'un lieu situé à l'extérieur du Canada pourrait ne pas suffire à créer un caractère distinctif suffisant et que des éléments supplémentaires, notamment des mots et des symboles graphiques, devraient être ajoutés pour assurer un caractère suffisamment distinctif de la marque, de sorte que le propriétaire inscrit puisse se prévaloir d'une protection légale adéquate.

## PERSONNES-RESSOURCES

### VANCOUVER

**David Wotherspoon**  
604 631 3179  
[dwotherspoon@fasken.com](mailto:dwotherspoon@fasken.com)

**Roger A.C. Kuypers**  
604 631 4880  
[rkuyper@fasken.com](mailto:rkuyper@fasken.com)

### TORONTO

**May M. Cheng**  
416 865 4547  
[mcheng@fasken.com](mailto:mcheng@fasken.com)

**OTTAWA**  
**Stephen Acker**  
613 236 3882  
[sacker@fasken.com](mailto:sacker@fasken.com)

### MONTRÉAL

**Julie Desrosiers**  
514 397 7516  
[jdesrosiers@fasken.com](mailto:jdesrosiers@fasken.com)

**Alexandre Abecassis**  
514 397 4387  
[aabecassis@fasken.com](mailto:aabecassis@fasken.com)

### QUÉBEC

**Isabelle Chabot**  
418 640 2020  
[ichabot@fasken.com](mailto:ichabot@fasken.com)

### LONDRES

**Ralph Cox**  
+44 207 917 8622  
[rcox@fasken.co.uk](mailto:rcox@fasken.co.uk)

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

© 2010 Fasken Martineau