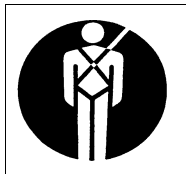


Bulletin CPI

Centre de propriété intellectuelle

L'affaire Techniquip: Pas de médaille pour l'Association Olympique Canadienne

Dans ce numéro, nous vous proposons, une brève analyse d'une décision impliquant des marques officielles de l'Association Olympique Canadienne (l'A.O.C.). On sait que cet organisme a souvent eu à défendre ses intérêts devant les tribunaux. Nous avons retenu l'affaire Techniquip, décision rendue par la Cour fédérale d'appel¹. Cette décision traite de marques officielles qui font l'objet d'un régime particulier dans la loi.



Le dessin à gauche est celui de la marque ayant fait l'objet d'une opposition par l'A.O.C. Le dessin à droite représente l'une des 29 marques faisant partie de l'une des 2 familles de marques invoquées à l'appui des motifs d'opposition de l'A.O.C.

Les principes suivants semblent se dégager de la décision :

a) Lorsque le titulaire de marques officielles invoque une «famille de marques» dans le cadre d'une opposition, le requérant d'une demande d'enregistrement serait en droit d'invoquer en défense une preuve provenant du registre des marques et sur l'état du marché afin

de démontrer son caractère habituel et peu distinctif. (Familles de marques: un ensemble de marques qui sont composées d'un élément commun et qui sont enregistrées au nom d'une seule entité.)

b) Il ne suffit pas à une autorité publique de fonder son opposition sur une marque qu'elle a adoptée. En raison du libellé de la loi, elle doit de plus démontrer l'usage de la marque.

c) Le test applicable en matière d'opposition basée sur une marque officielle par une autorité publique (au sens de 9(1)(n)(iii) L.M.C.) en serait un de ressemblance et de souvenir imparfait d'un consommateur moyen. Ce test, découlant de l'article 6, donnerait ouverture à une preuve par le requérant de faits qui établiraient une distinction suivant les critères du paragraphe 6(5) dont notamment l'état du marché, la nature des marchandises/services associés et la distinctivité inhérente des marques en litige.

Les propos de la Cour fédérale, en première instance et en appel nous portent à croire qu'on a ainsi nuancé la position avantageuse des marques officielles. Il appartient au plaideur d'évaluer la portée des tendances qui semblent se dégager de cette affaire. Nous tenons cependant à rappeler qu'il faut demeurer prudent et ne pas adopter des marques ressemblant à des marques officielles. Au CPI, nous adoptons une approche toute particulière à ce

type de marque lorsque nous procédons à des recherches de disponibilité. Nous tiendrons compte des propos énoncés dans l'affaire Techniquip et accorderons une attention aux dossiers susceptibles d'en subir des répercussions. Une raison de plus pour nous confier vos dossiers de recherches en marques.

¹ *Canadian Olympic Association c. Techniquip Ltd., C.A.F., 10 Nov. 1999. Disponible sur le site Internet de la Cour fédérale à l'adresse suivante: <http://www.cmf.gc.ca>.*

* * *



«Les perles» du Journal des marques de commerce

Nouvelle rubrique ! Pour souligner l'originalité et la distinctivité de certaines marques. Notre perle du mois intéressera sûrement les jardiniers occasionnels:

Marque : VENGEANCE

En liaison avec...
des herbicides !

No application: 1019300

