



© cette MC! Pourquoi il est important de confirmer que vous détenez les droits d’auteur sur votre logo

17 juillet 2019

Par Tamara Céline Winegust et Catherine Lovrics

Les droits d’auteur et les marques de commerce sont des droits de propriété intellectuelle distincts. Les deux droits peuvent exister dans un logo. La propriété des droits d’auteur et des droits de marque du logo peut différer : une personne peut être propriétaire des droits d’auteur et une autre peut être propriétaire des droits de marque de commerce. Souvent, la division possible de cette titularité n’est pas prise en considération par les requérants qui produisent une demande d’enregistrement de marque de commerce.

Au Canada, le droit d’auteur naît automatiquement dès la création de l’œuvre. Le premier propriétaire du droit d’auteur est présumé être l’auteur, à moins que l’œuvre ne soit créée par un employé dans le cadre de son emploi. Ainsi, si un logo est conçu par un graphiste qui n’est pas un employé, le graphiste sera propriétaire du droit d’auteur sur le logo, à moins qu’il n’y ait une entente écrite cédant le droit d’auteur à la personne qui utilise le logo, c’est-à-dire le propriétaire de la marque. Étant donné que le droit d’auteur et la marque de commerce sont des droits différents, l’utilisation de logos similaires par deux parties pourrait donner lieu à un recours en violation de droit d’auteur, et ce recours pourrait être indépendant d’actions en contrefaçon de marque de commerce ou en commercialisation trompeuse.

Dans une décision récente relative à une opposition de marque de commerce, l’opposante s’est fondée avec succès sur une revendication de droit d’auteur pour démontrer que le demandeur ne pouvait pas être convaincu qu’il avait le droit d’utiliser la marque au moment où la demande de marque a été produite. La décision fait suite à une série d’autres décisions de la Commission des oppositions qui laissent entendre que si un opposant peut prouver soit qu’il est le titulaire du droit d’auteur d’un logo qui fait l’objet d’une demande, soit que l’utilisation du logo porterait, *prima facie*, atteinte à son droit d’auteur, cela pourrait entraîner le refus de la demande d’enregistrement de marque de commerce produite par un tiers.

La récente décision de la Commission des oppositions

Dans *Pablo Enterprise Pte. Ltd. c. Hai Lun Tang*, 2019 COMC 54 (« Pablo »), la Commission des oppositions des marques de commerce a refusé une demande de marque de commerce pour un logo au motif d’une violation probable du droit d’auteur. En déposant un certificat d’enregistrement de droit d’auteur ainsi que des copies imprimées de pages archivées de son site Web qui montrent que la création du logo faisant l’objet de la demande de marque de commerce précédait la date du dépôt de cette demande, l’opposante a réussi à démontrer *prima facie* que la marque portait atteinte à son droit d’auteur.

Dans cette affaire, la marque et le logo faisant l’objet de l’opposition par Pablo Enterprise apparaissaient comme suit :





Dans sa déclaration d'opposition, Pablo Entreprise a fait valoir, en vertu de l'alinéa 30(i) de la *Loi sur les marques de commerce*, que le requérant, Hai Lun Tang, ne pouvait pas être convaincu avoir le droit d'utiliser la marque parce que celle-ci était une « copie non autorisée » de l'œuvre artistique de Pablo Entreprise et que son emploi serait donc contraire à la *Loi sur le droit d'auteur* puisqu'il s'agirait d'une atteinte au droit d'auteur.

L'alinéa 30(i) de la *Loi sur les marques de commerce* exige que le demandeur déclare être convaincu avoir le droit d'employer la marque au Canada. La jurisprudence a évolué de telle sorte que les demandes d'enregistrement de marques de commerce peuvent être rejetées en vertu de cette disposition lorsqu'il existe des faits portant à croire qu'une telle déclaration était fautive à la date où elle a été faite (c.-à-d. à la date du dépôt de la demande), généralement parce qu'une preuve de « mauvaise foi » lors du dépôt a été produite ou parce que l'emploi de la marque contreviendrait à une loi fédérale.

Dans cette affaire, la commissaire a conclu que la preuve de Pablo Entreprise était une preuve *prima facie* de violation du droit d'auteur et que le requérant n'avait fourni aucune preuve pour réfuter cette conclusion.

Les requérants et titulaires potentiels d'une marque devraient prendre note de ce qui suit

La décision *Pablo* souligne que la propriété du droit d'auteur pourrait avoir un rôle à jouer dans la détermination de la propriété des droits de marque de commerce dans les marques figuratives. Cela est particulièrement important en raison du fait que la propriété du droit d'auteur est traitée de façon différente au Canada par rapport à des pays comme les États-Unis. Le Canada n'a pas de doctrine du « travail contre rémunération (*work made for hire*) » et ne reconnaît pas non plus la possibilité qu'une société puisse être considérée comme l'« auteur » d'une œuvre.

La décision suggère qu'avant de produire une demande d'enregistrement de marque de commerce pour un logo, le propriétaire de la marque de commerce devrait confirmer qu'il détient le droit d'auteur sur le logo et pourrait envisager d'enregistrer le droit d'auteur sur le logo au Canada comme œuvre artistique. Le processus d'enregistrement d'un droit d'auteur au Canada est simple et relativement peu coûteux. Jusqu'à preuve du contraire, les renseignements contenus dans un enregistrement de droit d'auteur canadien sont présumés véridiques. Ils peuvent donc aider à contrecarrer (ou à appuyer) les allégations de violation du droit d'auteur dans le cadre d'une procédure d'opposition de marque de commerce.

Le contenu publié sur ce site web est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un avis juridique ni professionnel. Pour obtenir un avis juridique, veuillez contacter les professionnels de Bereskin & Parr. Ils seront heureux de vous conseiller.