

# EYB2014REP1550

Repères, Juillet 2014

David ASSOR\* et Sabrina KIDOUCHIM\*

**Commentaire sur la décision Magasins Best Buy ltée c. Québec (Procureur général) – Une exception à l'obligation d'ajouter un terme générique français, qui reflète la nature des activités de l'entreprise, sur les enseignes commerciales au Québec**

## Indexation

**DROITS LINGUISTIQUES ; CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE ; PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ; MARQUES DE COMMERCE ; SOCIÉTÉS ET COMPAGNIES ; DÉNOMINATION SOCIALE 1. PERSONNES ; PERSONNES MORALES ; PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES ; NOM 1- PROCÉDURE CIVILE ; JUGEMENT DÉCLARATOIRE ; CONDITIONS D'OUVERTURE ; INTÉRÊT ; DIFFICULTÉ RÉELLE ; JUGEMENT METTANT FIN À UNE INCERTITUDE OU UNE CONTROVERSE ; MOYENS PRÉLIMINAIRES ; MOYENS DÉCLINATOIRES ; COMPÉTENCE *RATIONE MATERIAE***

---

## TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

I– LES FAITS

II– LA DÉCISION

A. La requête du PDQ en rejet de la requête en jugement déclaratoire

B. La requête en jugement déclaratoire

III– LE COMMENTAIRE DES AUTEURS

CONCLUSION

### Résumé

*Les auteurs commentent cette décision dans laquelle la Cour supérieure confirme qu'une marque de commerce déposée en langue anglaise, sans version française et utilisée dans l'affichage public et la publicité commerciale, ne doit pas être accompagnée d'un terme descriptif de caractère générique en français pour respecter la Charte de la langue française et le Règlement sur la langue du commerce et des affaires.*

### INTRODUCTION

Dans une décision très étoffée, soit l'affaire *Magasins Best Buy ltée c. Québec (Procureur général)*<sup>1</sup>, le

<sup>1</sup> EYB 2014-235724 (C.S.) ; inscription en appel, C.A. Montréal, 500-09-024419-145, 8 mai 2014.

juge Michel Yergeau met fin à l'incertitude récente et fortement médiatisée entourant l'interprétation des obligations des commerçants découlant du *Règlement sur la langue du commerce et des affaires*<sup>2</sup> (le « Règlement ») et de la *Charte de la langue française*<sup>3</sup> (la « Charte ») relativement à l'affichage public et à la publicité commerciale sur le territoire québécois.

## I– LES FAITS

Pendant plusieurs années, et ce, jusqu'à un passé récent, les détaillants faisant affaire au Québec pouvaient afficher leurs marques de commerce, enregistrées dans une langue autre que le français, sans devoir les accompagner d'un terme descriptif de caractère générique en français. Cette pratique courante était non seulement tolérée par l'Office de la langue française (l'« Office »), mais elle était aussi considérée comme étant conforme à la Charte.

Ainsi, certains considéraient cette pratique comme étant une tentative claire des détaillants de détourner les règles linguistiques d'affichage prévues par la Charte et le Règlement, en enregistrant leurs marques de commerce, par exemple, uniquement en anglais.

Face à cette nouvelle tendance, le Conseil de la langue française (le « Conseil ») a publié un avis détaillé, en 2000, où il énonçait la conformité de cette pratique aux dispositions de la Charte et de ses règlements. Au surplus, le Conseil a noté que l'insertion d'une exception expresse à cet égard dans le Règlement, à son article 25(4), dénotait l'intention évidente du législateur de permettre l'affichage de marques de commerce uniquement dans une langue autre que le français.

Par contre, un changement est survenu au cours de l'année 2011 qui bouleversa l'interprétation constante de la Charte et du Règlement. L'Office lance une campagne de « sensibilisation » par laquelle il adopte une nouvelle interprétation des obligations émanant du Règlement. Ce revirement important visait principalement à imposer aux demanderesse dans cette affaire, soit Magasin Best Buy ltée, Costco Wholesale Canada Ltd., Gap (Canada) Inc., Old Navy (Canada) Inc., Corporation Guess ? Canada, la compagnie Wal-Mart du Canada, Toys “R” Us Canada ltée et Curves International Inc. (les « demanderesse » ou les « détaillants »), l'ajout d'un générique français aux marques de commerce affichées sur leurs devantures extérieures. Ce revirement unilatéral et spontané mettait les demanderesse à risque de faire l'objet de poursuites pénales et même de voir leurs certificats de francisation retirés ou suspendus. Le certificat de francisation, requis en vertu des dispositions de la Charte et renouvelé tous les trois ans, constate que l'utilisation du français est répandue à tous les niveaux au sein de l'entreprise, notamment dans son affichage public et dans sa publicité commerciale.

Dès lors, les demanderesse ont présenté de manière proactive à la Cour supérieure une requête en jugement déclaratoire à l'encontre du Procureur général du Québec (le « PGQ »), le tout afin de restreindre toute conséquence pénale pouvant leur être infligée. Par l'entremise de leur requête, les demanderesse requéraient *inter alia* que la question suivante soit tranchée par la Cour :

Une marque de commerce de langue anglaise, sans version française déposée, qu'on utilise dans

\* M<sup>c</sup> David Assor et M<sup>c</sup> Sabrina Kidouchim, tous deux avocats chez Lex Group inc., concentrent leurs pratiques en matière de litige commercial et civil ainsi qu'en recours collectif. Ils désirent remercier leur collègue M<sup>c</sup> Randa Fakhoury pour sa précieuse collaboration à la rédaction du présent commentaire.

2. RLRQ, c. C-11, r. 9.

3. RLRQ, c. C-11.

l'affichage public et la publicité commerciale, doit-elle être accompagnée d'un terme descriptif de caractère générique en français pour respecter la Charte de la langue française et le Règlement ?

Le 9 avril 2014, la Cour supérieure répond par la négative à cette question, donnant ainsi raison aux détaillants. Le juge Yergeau affirme que ces derniers n'ont aucune obligation en vertu de la Charte et du Règlement d'ajouter un terme générique français qui reflète la nature de leurs activités sur leurs enseignes commerciales au Québec.

De plus, le tribunal déclare que l'utilisation des marques de commerce dans l'affichage public des demanderesse, *uniquement* dans une autre langue que le français incluant l'anglais, ne peut servir de ce seul motif pour justifier la révocation ou le refus de renouveler le certificat de francisation ou même l'imposition de toute autre sanction.

## II- LA DÉCISION

### A. La requête du PDQ en rejet de la requête en jugement déclaratoire

Le tribunal débute son analyse en établissant le droit applicable à la requête en rejet d'action présentée par le PGQ. Étant donné qu'au moment de la signification de la requête en rejet d'action par le PGQ toutes les demanderesse avaient déjà reçu des mises en demeure alléguant leurs dérogations à la Charte et au Règlement et que quelques-unes d'elles faisaient déjà l'objet de poursuites pénales, le PGQ plaidait que la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec devait, elle, décider du fondement juridique de l'argumentation des demanderesse en l'instance, et non la Cour supérieure. Dans les faits, les demanderesse fondaient leurs prétentions sur l'article 25(4) du Règlement, qui prévoit ce qui suit :

**25. Dans l'affichage public et la publicité commerciale, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français :**

1° le nom d'une entreprise établie exclusivement hors du Québec ;

2° une appellation d'origine, la dénomination d'un produit exotique ou d'une spécialité étrangère, une devise héraldique ou toute autre devise non commerciale ;

3° un toponyme désignant un lieu situé hors du Québec ou un toponyme dans cette autre langue officialisé par la Commission de toponymie du Québec, un patronyme, un prénom ou un nom de personnage, de même qu'un nom distinctif à caractère culturel ;

4° une marque de commerce reconnue au sens de la *Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13)* sauf si une version française en a été déposée.

(Nous soulignons)

Dans le même ordre d'idées, le PGQ prétendait aussi que le législateur avait délégué, à la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, la compétence exclusive dans le cadre de poursuites telles que celles retrouvées en l'espèce, lequel argument a été rejeté par la Cour. Bien que la Cour du Québec ait compétence exclusive pour statuer sur les questions de culpabilité relatives à la violation d'une disposition impérative de la Charte, elle ne possède toutefois aucun pouvoir exclusif sur les questions qui relèvent de l'interprétation de la Charte et du Règlement. En effet, le législateur n'a pas confié à une instance judiciaire spécifique la compétence exclusive de décider des questions soulevées par la requête en jugement déclaratoire des demanderesse.

Puisque l'exclusivité de compétence ne peut être présumée et qu'il s'agissait dans les circonstances d'un

cas de compétence concurrente, la Cour supérieure avait donc la discrétion de se saisir du dossier ou de le renvoyer à la Cour du Québec. Le tribunal mentionne que dans les cas où le législateur a confié à une instance spécifique une compétence exclusive, la Cour supérieure doit s'abstenir d'intervenir, et ce, même par voie de jugement déclaratoire.

Le tribunal confirme que pour trancher la requête en rejet d'action du PGQ, il doit se placer au moment de la signification de la requête en jugement déclaratoire, soit en octobre 2012. Les demandresses ont déposé en preuve les lettres qu'elles avaient reçues de l'Office en 2007-2008, ainsi que celles reçues par la suite en 2010-2011. Ces lettres démontraient clairement le changement d'interprétation radical du Règlement par l'Office. Les demandresses ont établi que ce qui était une fois toléré par l'Office, voire accepté, était maintenant considéré comme étant une infraction à la Charte et au Règlement. Il est intéressant de noter qu'au moment de la signification de la requête en jugement déclaratoire par les demandresses, aucun constat d'infraction ne leur avait été signifié pour violation des dispositions de la Charte et du Règlement. Ainsi, les demandresses ont agi prudemment et de manière proactive en s'adressant à la Cour supérieure dès qu'elles ont estimé que l'Office avait modifié sa position quant à l'interprétation de l'article 25(4) du Règlement et que des conséquences importantes pourraient s'ensuivre à leur égard. De ce fait, le tribunal a conclu que les demandresses n'ont pas tenté de court-circuiter la juridiction de la Cour du Québec, mais qu'elles cherchaient plutôt à éclaircir leurs obligations légales en vertu de la Charte et du Règlement.

D'ailleurs, le juge Yergeau souligne l'importance de trancher les questions soulevées par les demandresses puisqu'à tout moment opportun, d'autres commerçants feront face aux mêmes difficultés et se tourneront vers les tribunaux pour régler leurs conflits.

À la lumière de ce qui précède, la Cour, d'une part, rejette la requête pour rejet d'action et, d'autre part, explique que la requête en jugement déclaratoire des demandresses doit recevoir une application large et libérale. Le tribunal confirme aussi que le moyen procédural employé, soit le dépôt d'une requête pour jugement déclaratoire, était approprié dans les circonstances, requête qui sera étayée ci-après.

## **B. La requête en jugement déclaratoire**

La requête en jugement déclaratoire des demandresses prend sa source des ambiguïtés liées à l'interprétation des articles de la Charte et du Règlement, plus particulièrement celle des articles 25(4) et 27 du Règlement.

Ce n'est qu'à compter de 2009 que l'Office commence à manifester son changement de position quant à l'affichage en devanture de magasins d'une marque de commerce uniquement en langue anglaise sans l'accompagnement d'une désignation générique en français. En fait, entre les années 2009 et 2012, plusieurs commerçants ont reçu des avis, des mises en demeure et même des constats d'infraction réitérant leurs « nouvelles » obligations en matière d'affichage en français. En plus de ces rappels, certains d'entre eux ont reçu de l'Office des avis les mettant non seulement en garde au sujet de l'enjeu que soulève l'affichage d'une marque de commerce dans une langue autre que le français, mais aussi les menaçant de suspendre leur certificat de francisation, élément essentiel à l'exploitation de leurs entreprises au Québec. Selon l'Office, le fondement juridique de ces contraventions repose sur l'interprétation modifiée des articles 58, 63, 68 et 205 de la Charte.

Le tribunal débute son analyse avec un examen minutieux et exhaustif du contexte, de l'histoire et de l'intention du législateur en adoptant la Charte et les autres textes législatifs ou réglementaires pertinents, afin de justifier son raisonnement et les conclusions auxquelles il arrive dans cette cause.

Le tribunal poursuit en soulevant le fait que les demanderesses affichent leurs marques de commerce uniquement en anglais, sans une désignation générique en français, dans l'affichage en devanture de leurs magasins depuis près de 20 ans. De plus, aucune de ces marques de commerce n'est utilisée comme nom d'entreprise par les demanderesses. Conséquemment, les marques de commerce ne sont pas liées à la personnalité juridique de leurs usagers, lesquels sont en l'espèce les détaillants. Aussi, il est à noter que ces marques de commerce ont toutes été dûment déposées auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, et ce, sans une version française.

Tel que mentionné plus haut, l'article 25(4) du Règlement prévoit l'exception par laquelle une marque de commerce reconnue au sens de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>4</sup> (LMC), n'ayant pas une version française, peut être rédigée uniquement dans une autre langue que le français dans l'affichage public et la publicité commerciale. Cette exception est d'autant plus prévue à l'article 58 de la Charte, où le législateur délègue au gouvernement le pouvoir d'adopter un règlement encadrant les dérogations à la règle de l'affichage en français.

Cependant, le PGQ a plaidé qu'en affichant leurs marques de commerce sur l'affichage en devanture de leur commerce, les demanderesses assimilaient lesdites marques à leurs noms d'entreprise. Il poursuit son argumentation en précisant qu'en vertu de l'article 27 du Règlement, les demanderesses sont dès lors astreintes à l'obligation d'accompagner leurs marques de commerce d'un générique en français.

Le tribunal ne retient pas la proposition du PGQ et conclut que le nom d'entreprise et la marque de commerce sont deux concepts différents. Cette distinction est observable non seulement à travers les textes législatifs de la Charte et du Règlement eux-mêmes, mais aussi par la LMC. Ainsi, l'affichage de la marque de commerce n'équivaut pas nécessairement à l'affichage d'un nom d'entreprise. D'ailleurs, l'affichage des marques de commerce possède une section à lui seul dans le Règlement et ses règles afférentes. Ceci dénote clairement la différence entre un nom commercial et un nom d'entreprise.

Vu la législation et les textes spécifiques consacrés à l'affichage des marques de commerce, il n'est donc pas possible d'assimiler, même implicitement, une marque de commerce affichée publiquement à un nom d'entreprise. Suivant sa revue de l'historique législatif de la Charte et du Règlement, la Cour vient à la conclusion que les mots « nom d'entreprise » ou « nom » désignent les noms d'entreprise au sens de la *Loi sur la publicité légale des entreprises*<sup>5</sup> (LPLE). Dans le cas en l'espèce, les marques de commerce en cause n'étaient ni considérées comme les noms commerciaux des demanderesses au sens de la LMC, ni comme leurs noms d'entreprises au sens de la LPLE.

La Cour ajoute qu'il n'y a aucune interdiction d'utiliser une marque de commerce uniquement en anglais comme un nom d'entreprise. Dans cette affaire, la marque de commerce sera assujettie à l'obligation d'être accompagnée d'un terme générique français, ceci n'étant toutefois pas le cas des demanderesses puisqu'aucune desdites marques de commerce ne correspondait à leur nom d'entreprise.

Le PGQ suggère en outre que les marques de commerce en cause apparaissant dans la liste des *Autres noms utilisés au Québec* auprès du Registraire des entreprises deviennent des noms d'entreprise et de ce fait sont assujetties à l'obligation d'être accompagnées d'un générique en français. Quant à cet argument, le tribunal souligne que la majorité des noms qui se retrouvent à cette liste ne sont pas enregistrés en français et qu'il n'existe aucune obligation à cet égard pour les noms qui se retrouvent à

<sup>4</sup> L.R.C. (1985), ch. T-13.

<sup>5</sup> RLRQ, c. P-44.1.

la rubrique *Autres noms utilisés au Québec*. Par conséquent, le juge Yergeau constate que donner raison à l'interprétation du PGQ viderait l'article 25(4) du Règlement de tout effet pratique.

En raison des règles particulières qui régissent les marques de commerce, le juge déduit que le législateur a introduit en pleine connaissance de cause les dérogations à la règle de l'affichage en français dans le but de permettre l'affichage de marques de commerce rédigées dans une langue autre que le français.

Par la suite, le tribunal se penche sur le comportement passé de l'Office quant à l'affichage des marques de commerce uniquement en anglais. Bien qu'il reconnaisse l'accroissement des entreprises enregistrant leurs marques de commerce uniquement en anglais en vue de détourner les règles linguistiques d'affichage, le tribunal énumère les difficultés qui pourraient émerger advenant la remise en question par l'Office du processus juridique mondial des marques de commerces. Par surcroît, le tribunal nous rappelle que le Conseil, dans un rapport publié en l'an 2000, recommandait de procéder par incitation et non par coercition.

Il est surprenant qu'après plusieurs années de tolérance, l'Office adopte une nouvelle approche et condamne la pratique de l'affichage d'une marque de commerce uniquement en anglais. Comme il a été mentionné, les détaillants en question affichaient depuis près de 20 ans leurs marques de commerce sans l'insertion d'un terme générique en français, et ils ont vu leurs certificats de francisation renouvelés par l'Office tous les trois ans. Par ces agissements, l'Office a donc reconnu implicitement que son programme de francisation, plus particulièrement les règles quant à l'affichage public, était respecté et que le comportement des détaillants était conforme aux dispositions de la Charte et du Règlement.

Le tribunal statue que l'interprétation antérieure de l'Office concernant l'article 25(4) du Règlement est demeurée la même pour une période de 18 ans et par conséquent ne constitue pas une interprétation isolée.

### **III- LE COMMENTAIRE DES AUTEURS**

Il appert que l'Office avait adopté, depuis près de deux décennies, une interprétation permettant aux détaillants d'afficher leurs marques de commerce uniquement dans une langue autre que le français, tout en étant conforme à l'article 25(4) du Règlement. Ainsi, cet usage interprétatif au cours d'une longue période a fait naître des attentes raisonnables qui ne peuvent être modifiées sans entraîner de préjudices graves.

Pour mieux comprendre l'effet préjudiciable que l'ajout d'un générique français pourrait avoir sur les marques de commerce, il faut d'abord comprendre le rôle que joue la marque de commerce dans le *branding* et dans l'identité d'une entreprise.

La marque de commerce n'est pas un concept nouveau. D'ailleurs, de nos jours, les multinationales sont reconnues par leurs logos, leurs enseignes et plus particulièrement leurs marques de commerce. La marque de commerce d'un détaillant ou d'une entreprise surpasse un simple nom et se transforme en quasi-signe international qui évoque à ses destinataires, soit les consommateurs, les valeurs attribuées aux produits qu'il commercialise. En d'autres mots, la marque de commerce représente souvent l'identité de l'entreprise. De ce fait, il est évident que peu importe si ces marques sont inventées ou descriptives, leur apposition uniforme est un élément essentiel du *branding* d'une entreprise puisque lesdites marques sont promues sur une base mondiale. Concrètement, c'est la marque de commerce qui démarque une société d'une autre et qui la caractérise sur le marché.

Ainsi, l'exigence d'ajout d'un générique français dans l'affichage public peut entraîner des conséquences tant sur les commerçants que sur les consommateurs. Premièrement, l'imposition d'une telle exigence entraînera indéniablement une modification des logos, des publicités et des enseignes, et ce, pour une grande majorité des entreprises. Donc, elles hésiteront possiblement à se lancer dans le marché québécois vu les nouvelles exigences imposées par le gouvernement. Du côté des commerçants, l'ajout d'un générique français pourrait causer une confusion quant à leur image et perturber le caractère reconnaissable de leur marque. Prenons comme exemple le cas d'un magasin de renommée, tel que « GAP ». Un consommateur provenant de l'extérieur du Québec, qui observe en devanture « les magasins GAP », pourrait, par exemple, penser que ce dernier n'est pas associé à la chaîne de magasins internationalement connue « GAP ». L'ajout du générique descriptif pourrait donc déstabiliser l'uniformité de la marque à travers le marché mondial.

Enfin, comme l'indique la Cour, tous les détaillants conservent leur choix d'assortir leurs marques de commerce de langue anglaise, qu'elles affichent en devanture, d'un terme générique français. Nous sommes d'avis que la recommandation du Conseil de 2000 et celle retenue par le tribunal, soit de procéder par la voie de l'incitation plutôt que par la voie coercitive, sont celles qui causeront le moins de difficultés aux commerçants de s'adapter au marché québécois et de confusion aux consommateurs.

Encore là, un tel ajout pourrait être plus attirant pour certains consommateurs puisque cela démontrerait un effort des commerçants étrangers de s'adapter à la population québécoise. D'ailleurs, ceci fut le cas de « Staples » qui a changé son nom en devanture à « Bureau en Gros » au Québec, afin de satisfaire les besoins de sa clientèle francophone et de respecter l'environnement linguistique québécois.

## **CONCLUSION**

Nous sommes d'avis qu'exiger dorénavant l'ajout d'un générique français dans l'affichage public d'une marque de commerce rédigée dans une langue autre que le français représente un virage important de la part de l'Office par rapport à sa pratique antérieure, laquelle était établie depuis près de 20 ans. Nous soutenons le raisonnement et la décision du tribunal dans la décision commentée relativement à l'interprétation législative. D'opinion contraire, le PGQ a décidé d'inscrire la cause en appel. Il reste donc à voir ce que la Cour d'appel en décidera.