

Petit dictionnaire de termes choisis relativement au projet de loi C-56 (Loi visant à combattre la contrefaçon de produits)

Par : Xavier Beauchamp-Tremblay

Introduction.....	2
Petit dictionnaire.....	3
« ACTA » :	3
« Avis 45 ciblé » :	3
« Corrections du Registre » :	4
« Demande divisionnaire » :	4
« Distinctif » :	5
« Emploi projeté » :	6
« Établissement » :	7
« Exportation » :	7
« Fonctionnalité » :	8
« Frontière » :	9
« Importation parallèle » :	10
« Marchandises » :	11
« Marque de certification projetée » :	11
« Marque de commerce déposée » :	12
« Marques liées » :	12
« Marques non traditionnelles » :	13
« Mens rea » :	15
« Peine » :	16
« Possession » :	16
« Preuve » :	17
« Recours civils » :	18
« Semaine de grâce » :	19
« Signe » :	19
« Signe distinctif » :	20
« Utilisation équitable » :	21
Conclusion : les grands oubliés	22

Introduction

Le projet de *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence* (le **Projet** ou **C-56**) a été déposé le 1er mars 2013. Le titre légèrement pompeux et paternaliste du communiqué de presse en faisant l'annonce laissait peu de doute sur les intentions du gouvernement: « Le gouvernement Harper protège les Canadiens contre les produits contrefaits »¹. Le titre abrégé du Projet, *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*, est aussi assez clair quant aux intentions de nos élus.

Pourtant, C-56 introduit aussi de nombreux changements, à la *Loi sur les marques de commerce* (**LMC**) en particulier, qui sont davantage de la nature d'une modernisation législative que d'une intervention servant à s'attaquer à un dossier précis. La *Loi sur le droit d'auteur* (**LDA**) subit aussi un certain nombre de modifications plus ciblées, particulièrement quant à ses dispositions criminelles et au régime de protection de la propriété intellectuelle à la frontière.

À tout événement, le projet offre beaucoup à se mettre sous la dent, et outre la section sur le renforcement des mesures de lutte anti-contrefaçon, il n'y a pas nécessairement de fil conducteur parmi les autres changements. Le format « Petit dictionnaire » m'apparaissait approprié pour faire le survol d'un tel projet qui contient autant de choses contrefaites disparates qu'il y a d'items contrefaits dans un marché aux puces, pour faire un lien avec un fléau que le Projet tente justement d'enrayer. J'ai mis à la fin de chaque « entrée » un petit tableau regroupant les dispositions pertinentes du Projet et des lois qu'il modifie.

En date où ces lignes ont été écrites, le projet de loi C-56 venait de passer en deuxième lecture et plusieurs intervenants, en particulier l'International Trademark Association (**INTA**), ont soumis des commentaires au sujet du Projet². J'adresserai certains commentaires dans le corps de l'article avant de conclure en discutant de certains items plus importants qui n'ont pas été inclus dans le Projet, tel que relevé par l'INTA.

Enfin, je note que tous les soulignés et gras dans les citations de cet article sont des ajouts de ma part.

¹ <http://news.gc.ca/web/article-fra.do?nid=723359>

² Submission by the International Trademark Association in response to Bill C-56: An Act to Amend the Copyright Act and the Trade-marks Act and to Make Consequential Amendments to Other Acts, April 30, 2013: http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTA_Comments_re_Bill_C-56-Draft_4_30_April_2013.pdf

Petit dictionnaire

« ACTA » : [Toujours d'actualité comme commentaire plus éditorial.]

Certains commentateurs (et des députés du NPD en chambre)³ ont souligné que le Projet était une façon sournoise de mettre la table pour la ratification au Canada de l'Accord commercial anti-contrefaçon (ACTA, selon l'acronyme anglais). Pour rappel, les élus européens avaient rejeté l'ACTA en juillet 2012 (en partie à la suite de protestations populaires).

Sauf que les dispositions de l'ACTA qui avaient mis le feu aux poudres n'ont pas vraiment d'équivalent dans C-56. Puisque le Projet ne parle pas vraiment d'Internet, il est plus difficile d'y voir un projet de loi susceptible de toucher les « citoyens ordinaires ».

En effet, les opposants à l'ACTA s'en prenaient principalement aux dispositions concernant la responsabilité des fournisseurs d'accès à Internet (ISP), l'échange d'information (incluant potentiellement des données personnelles) entre les ISP et les autorités, la question des mesures de contournement des mesures techniques de protection (DRM) et les attaques contre le partage de fichiers via des technologies « peer-to-peer ».⁴ Il n'y a rien de tel dans C-56.

Il s'en trouve cependant pour s'inquiéter du renforcement des dispositions pénales⁵ et, comme on le verra ci-dessous sous « Utilisation équitable », certains ont critiqué certains des aspects du nouveau régime de protection de la propriété intellectuelle aux frontières, au motif, entre autres, que le législateur y présume que les agents de douane deviendront du jour au lendemain des experts en droit d'auteur capable de distinguer des autres les items importés qui entrent sous l'exception d'utilisation équitable (voir « Utilisation équitable » ci-dessous).

Reste que je n'anticipe pas de levée de boucliers semblable à ce que l'ACTA (et, dans la même lignée, la Stop Online Piracy Act (SOPA) américaine⁶) avait généré.

« Avis 45 ciblé » : [Toujours d'actualité, mais également inclus dans C-31.]

Dans la présente LMC, le propriétaire d'un enregistrement attaqué sous l'article 45 doit, en réponse à un avis donné en vertu de l'article 45 (un **avis 45**), démontrer un usage en liaison avec tous les marchandises et services couverts par son enregistrement. À défaut, les marchandises ou services pour lesquels aucune preuve n'est déposée sont radiés de l'enregistrement.

Lorsqu'une partie tente d'enregistrer une marque et que sa demande est « bloquée » par une marchandise ou un service précis d'un enregistrement tiers (vieux de plus de 3 ans), le fait d'envoyer un avis 45 qui imposera au propriétaire de l'enregistrement attaqué de colliger de la preuve pour défendre tout et chacun des marchandises et services de l'enregistrement attaqué pourrait avoir l'air d'un geste de provocation.

³ <http://www.michaelgeist.ca/content/view/6800/125/>

⁴ http://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_commercial_anti-contrefa%C3%A7on#Critiques_.C3.A9manant_de_la_soci.C3.A9.C3.A9_civile

⁵ Voir <https://www.eff.org/issues/acta> où l'EFF remet en question le renforcement des dispositions criminelles qui est prévu à l'ACTA: "ACTA expands the definition of infringement in a way that could even include non-commercially-motivated infringement, requiring countries to have criminal penalties for aiding and abetting copyright infringement."

⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act#Protest_actions

La nouvelle LMC permettra des attaques mieux ciblées, en prévoyant qu'on pourra désormais demander l'envoi d'avis 45 ne couvrant que certaines marchandises et services précis d'un enregistrement vulnérable.

Espérons que les différents gladiateurs de la grande arène du droit des marques de commerce s'en serviront, et que ça puisse simplifier les débats dans les causes d'avis 45, favoriser des règlements et, peut-être, réduire les délais avant que ne soient rendues les décisions de la Commission des oppositions.

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA
39	45	s.o.

« Corrections du Registre » : **[Toujours d'actualité, mais aussi inclus dans C-31.]**

Présentement, malheur à vous si le Registraire des marques fait une erreur dans la version finale du certificat d'enregistrement qui vous est transmis au terme du processus d'examen: le Registraire considère alors qu'il n'a pas juridiction pour apporter lui-même les corrections demandées et vous invitera, penaud, à vous adresser à la Cour fédérale. Au diable la dépense!

Le nouvel article 41 de la LMC permettra au Registraire, « dans les six mois après avoir fait une inscription au registre » de « corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture du dossier du Registraire. » Hourra!

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA
38	Ajout d'un nouvel aliéna 41(3)	s.o.

« Demande divisionnaire » : **[Toujours d'actualité, mais aussi inclus dans C-31.]**

Les praticiens savent très bien ce qu'est une demande divisionnaire et j'aurais pu me contenter de souligner que la nouvelle LMC leur permettra désormais d'utiliser ce mécanisme, mais je me permets de fournir un peu plus d'explications, au bénéfice, j'espère, de ceux qui baignent un peu moins souvent dans les détails procéduraux du droit des marques.

La LMC actuelle impose d'importants choix stratégiques dès le dépôt de la demande.

Par exemple: Une compagnie souhaite déposer une demande d'enregistrement pour la même marque couvrant des marchandises aussi différentes que (1) des pommes de terre et (2) des jumbotron.

Cette compagnie, ayant obtenu une opinion préalable d'un praticien expérimenté quant à l'enregistrabilité de sa marque, sait qu'une marque semblable d'un tiers et enregistrée avec des "tubercules" pourrait poser problème, mais sait aussi qu'il n'y a aucun obstacle envisageable pour les jumbotron.

Cette compagnie fait face à un dilemme au moment du dépôt de la demande :

- A. Tentera-t-elle de frapper le grand coup en incluant autant les pommes de terre et les jumbotron dans la demande, avec le risque que la demande entière soit retardée si l'examineur cite la marque du tiers enregistrée avec les tubercules à l'encontre de la demande (auquel cas il faudrait, pour avoir rapidement le certificat pour les jumbotron, amender la demande pour retirer « pommes de terre » et perdre la date de priorité pour cette marchandise); ou

B. Prendra-t-elle plutôt l'approche plus conservatrice qui consiste à déposer deux demandes distinctes?

La nouvelle LMC permettra entre autres de diviser une demande plutôt que de simplement amender la demande pour retirer les marchandises « bloquées ». Cette nouvelle possibilité sera aussi pratique au moment de déposer la déclaration d'usage où présentement, c'est l'approche « tout ou rien » qui prime.

En effet, tant que tous les marchandises ou services figurant à la demande d'enregistrement ne sont pas couverts par une déclaration d'usage, le certificat n'est pas émis. Pour accélérer l'obtention du certificat, on peut amender la demande pour en retirer des marchandises et services en liaison avec lesquels l'emploi n'a pas encore débuté. On pourra désormais diviser la demande à cette étape également pour obtenir sur le champ le certificat pour les marchandises ou services pour lesquels l'emploi a commencé.

Ce changement est important dans la mesure où les dispositions du Projet prévoyant de nouveaux recours (voir sous « Marque de commerce déposée ») demandent qu'on ait un enregistrement, toute mesure permettant d'accélérer l'obtention d'un certificat pour les marchandises ou services pour lesquels il n'y a pas d'objection des examinateurs et pour lesquels l'emploi a commencé est bienvenue.

Une fois les certificats d'enregistrement émis pour les deux demandes divisées, on permettra ensuite de les regrouper à nouveau pour éviter de doubler les frais de renouvellement.

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA
36	39.1	s.o.

« Distinctif » : [Attention, C-31 et C-8 prévoient en effet une modification à la définition de « distinctive », mais pas celle qu'on trouve dans C-56. En fait, les modifications prévues dans C-31 et C-8 ne modifient pas la substance de la définition de « distinctive ».]

Sous l'apparence d'un changement de forme, un important changement de fond?

Voici un tableau comparant la nouvelle définition de « distinctive » à l'ancienne (dans les deux langues officielles puisque la nouvelle version anglaise est plus révélatrice).

Avant	Après
« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, <u>ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.</u>	« distinctive » Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services de son propriétaire de ceux d'autres personnes <u>ou qui est en soi capable de le faire.</u>
“distinctive”, in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others <u>or is adapted so to distinguish them;</u>	“distinctive”, in relation to a trade-mark, describes a trade-mark that actually distinguishes, <u>or that is inherently capable of distinguishing,</u> the goods or services of the trade-mark's owner from those of others;

Je note deux changements : on passe de l'adjectif « adapted » à l'adjectif « capable » et on insère le mot « inherently ».

J'ai trouvé (avec un peu d'aide de Google Books, des bons mots-clefs et Dame Chance) dans un vieux traité sur la propriété intellectuelle, des commentaires sur une discussion, en jurisprudence, sur la différence entre « adapted to distinguish » et « capable of distinguishing »⁷.

En bref, j'en comprends que « capable » semble un peu plus permissif qu'« adapted » puisque, comme moi au basketball par exemple, je ne suis pas nécessairement adapté pour pratiquer le sport (si c'était le cas, je serais plus grand que mes 5 pieds 9), mais je suis capable de le pratiquer (lorsqu'on m'y oblige).

Quant au « inherently », il indique clairement qu'il n'y a plus nécessairement besoin qu'il y ait usage au Canada. D'ailleurs, le Projet reprend (en Anglais) en partie la formulation employée dans les accords sur les *Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (ADPIQ, ou TRIPS selon l'acronyme anglais)⁸. Or, l'article 15.1 des accords ADPIQ met en opposition, d'une part, « inherently capable of distinguishing » (la même expression que dans C-56) à, d'autre part, le caractère distinctif acquis par l'usage (« distinctiveness acquired through use ») :

Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.

Bref, il semble qu'un requérant dont la marque n'a pas, selon l'avis préliminaire du Registraire, de caractère distinctif inhérent (selon le nouvel article 32 de la LMC : voir sous « Preuve » ci-dessous) peut récupérer sa demande en prouvant que la marque est tout de même, de façon inhérente, capable de distinguer, voire même dans certains cas (et c'est là la distinction importante), lorsqu'il n'y a pas eu d'usage au Canada avant le dépôt de la demande.

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA
7	Définition de « distinctive » à l'article 2	s.o.

« Emploi projeté » :

J'ai expliqué sous « Distinctif » et « Preuve » qu'il semble maintenant qu'on puisse prouver qu'une marque « est en soi capable » de distinguer sans qu'il y ait nécessairement eu d'usage préalable au dépôt de la demande. **[Attention, voir le commentaire sous « distinctif ».]** Le corollaire, c'est qu'il est possible qu'on puisse désormais enregistrer des marques consistant en des formes de produits ou d'emballages (présentement considérés comme des « signes distinctifs »), et d'autres marques non-traditionnelles, sur la base de l'emploi projeté.

Ceci est explicitement interdit par l'article 13 de la présente loi qui prévoit qu'« un signe distinctif n'est enregistrable que si « le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant ».

⁷ Stephen P. Ladas, "Patents, Trademarks, and Related Rights, National and International Protection", 1930, Harvard University Press, <http://bit.ly/1427yrg>

⁸ (http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips_04_f.htm#marques)

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA
7, 16, 31	Définition de « distinctive » à l'article 2, nouvel article 32, abrogation de l'article 13	s.o.

« Établissement » : [Toujours d'actualité, mais aussi inclus dans C-31.]

Dans la présente LMC, les parties qui souhaitent déposer une marque au Canada et bénéficier de la priorité d'un dépôt étranger doivent avoir au moins un établissement commercial réel dans le pays où a été effectué le dépôt étranger invoqué au soutien de la demande de priorité. Ça peut causer des problèmes, par exemple quand une compagnie américaine, pour une quelconque raison (par exemple pour couper l'herbe sous le pied d'un adversaire dans un litige à portée internationale), dépose sa première demande d'enregistrement pour une marque donnée dans un pays où elle n'a pas d'établissement commercial. Lors d'un dépôt subséquent au Canada, cette compagnie ne pourrait pas bénéficier de la priorité de sa demande d'origine.

Comme on le voit dans le tableau ci-dessous comparant la présente version de l'article 34 de la Loi à sa version modifiée en vertu du Projet, tout ce qu'il faudra désormais est déposer la première demande dans un pays de l'Union, et avoir un établissement dans un quelconque pays de l'Union au moment de la demande canadienne, peu importe si le pays de la demande initiale n'est pas le même que le pays où la requérante prétend avoir un établissement commercial.

Avant	Après
<p>b) le requérant ou, lorsque le requérant est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par qui une demande antérieure a été produite dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union, <u>était à la date de cette demande un citoyen ou ressortissant de ce pays</u>, ou y était domicilié, ou y avait un établissement industriel ou commercial réel et effectif;</p> <p>c) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.</p>	<p>b) le requérant produit une demande de priorité selon les modalités prescrites et informe le Registraire du nom du pays ou du bureau où a été produite la demande d'enregistrement sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de production de cette demande d'enregistrement;</p> <p>c) à la date de production de la demande d'enregistrement au Canada, le requérant <u>est un citoyen ou ressortissant d'un pays de l'Union</u>, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;</p>

À cet égard, le droit canadien adopte donc la solution américaine quant à la priorité.

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA
33	34	s.o.

« Exportation » : [Toujours inclus dans C-8.]

Le Projet prévoit un ajout important à l'article 42 de la LDA, soit l'article prévoyant les recours criminels dans cette loi. L'article 42 interdisait notamment la vente et l'importation au Canada d'exemplaires contrefaits d'une œuvre. Sa nouvelle mouture interdira désormais également l'exportation ou la tentative d'exportation :

Avant	Après
<p>42. (1) Commet une infraction quiconque, sciemment :</p> <p>a) se livre, en vue de la vente ou de la location, à la contrefaçon d'une œuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur protégés;</p> <p>b) en vend ou en loue, ou commercialement en met ou en offre en vente ou en location un exemplaire contrefait;</p> <p>c) en met en circulation des exemplaires contrefaits, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;</p> <p>d) en expose commercialement en public un exemplaire contrefait;</p> <p>e) en importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire contrefait.</p>	<p>42. (1) Commet une infraction quiconque, sciemment :</p> <p>a) se livre, en vue de la vente ou de la location, à la contrefaçon d'une œuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur protégés;</p> <p>b) en vend ou en loue, ou commercialement en met ou en offre en vente ou en location un exemplaire contrefait;</p> <p>c) en met en circulation des exemplaires contrefaits, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;</p> <p>d) en expose commercialement en public un exemplaire contrefait;</p> <p>e) en a un exemplaire contrefait en sa possession, pour le vendre, le louer, le mettre en circulation dans un but commercial ou l'exposer commercialement en public;</p> <p>f) en importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire contrefait;</p> <p><u>g) en exporte ou tente d'en exporter, pour la vente ou la location, un exemplaire contrefait.</u></p>

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA
4	s.o.	42

« Fonctionnalité » : [Toujours d'actualité, mais aussi inclus dans C-31.]

Le nouvel article 12(2) prévoira que les marques ayant des caractéristiques fonctionnelles ne sont pas enregistrables :

(2) La marque de commerce n'est pas enregistrable si, à l'égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ses caractéristiques résultent principalement d'une fonction utilitaire.

Le législateur codifie ainsi une jurisprudence constante de nos tribunaux énoncée très clairement dans le jugement de 1964 dans *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.* :

*The validity of the trade marks may, in my view, be disposed of on the ground that the coloured bands have a functional use or characteristic and cannot, therefore, be the subject of a trade mark.*⁹

⁹ *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] SCR 351

Voir aussi *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.* :

[43] Par ces quelques mots, la Loi reconnaît clairement qu'elle ne protège pas les particularités utilitaires d'un signe distinctif. De ce fait, elle constate l'existence et la pertinence d'un principe qui existe depuis longtemps en droit des marques de commerce. Selon ce principe, le droit des marques de commerce ne vise pas à empêcher l'utilisation concurrentielle des particularités utilitaires d'un produit, mais sert plutôt à distinguer les sources des produits. Le principe de la fonctionnalité touche ainsi à l'essence même des marques de commerce.¹⁰

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA
15	12(2)	s.o.

« Frontière » : [Toujours d'actualité : Tel quel dans C-8.]

Il s'agit possiblement d'un des points les plus importants du Projet, ou à tout le moins c'est celui qui fut claironné le plus fort dans les différentes publications gouvernementales en faisant l'annonce.

Le Projet modifie donc la LMC afin de créer un système beaucoup plus élaboré donnant plus de pouvoirs aux agents de douanes pour retenir des marchandises contrefaites aux frontières.

Le nouvel article 51.03 de la LMC prévoit donc que sont interdits d'importation les produits portant une marque (ou dont les étiquettes ou les emballages portent une marque) identique ou « impossible à distinguer dans ses aspects essentiels » à une marque enregistrée.

L'effet de cette interdiction est de permettre aux agents de douane, en vertu de l'article 101 de la *Loi sur les douanes*, de retenir les marchandises interdites d'importation :

101. L'agent peut retenir les marchandises importées ou en instance d'exportation jusqu'à ce qu'il constate qu'il a été procédé à leur égard conformément à la présente loi ou à toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, ainsi qu'à leurs règlements d'application.

Le nouvel article 51.04 de la LMC prévoira lui qu'un propriétaire de marque de commerce peut présenter une « demande d'aide » auprès du ministre de la Sécurité publique au sujet de l'importation de produits contrefaits. L'avantage de la demande d'aide est qu'elle permet, en vertu de l'article 51.06, d'obtenir des agents de douane de l'information permettant d'identifier le « propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de [le] producteur » des marchandises contrefaites. À l'opposé, le nouvel article 51.05 prévoit que pour les marques qui ne sont pas visées par une « demande d'aide », l'agent de douanes ne peut communiquer que les renseignements qui ne peuvent « même indirectement, identifier quiconque. »

En vertu du nouvel article 51.06(3), les marchandises retenues peuvent l'être jusqu'à la fin du litige les concernant si le propriétaire de la marque de commerce déposée concernée dépose un acte introductif d'instance et en fournit la preuve au ministre. Dans un tel cas, le tribunal peut, en vertu du nouvel article 51.11(5) demander le dépôt d'une sûreté.

¹⁰ 2005 CSC 65, [2005] 3 RCS 302, par 43

L'autre avantage important de présenter une « demande d'aide » au ministre en vertu de l'article 51.04 est prévu à l'alinéa 51.07(2) de la LMC telle qu'amendée par le projet : on y permet aux propriétaires de marque ayant présenté une demande d'aide d'utiliser l'information reçue des agents de douanes « afin d'exercer leurs recours au titre de la présente loi ». En comparaison, les propriétaires de marques n'ayant pas produit de demande d'aide ne peuvent utiliser l'information qui leur est fournie que pour assister les agents de douanes (51.07(1)).

Dans le cadre de l'exercice de tels recours, le nouvel article 51.11 LMC prévoira le pouvoir du tribunal de rendre des ordonnances

La LDA est modifiée afin d'intégrer un jeu d'articles semblables (voire, pour plusieurs, identiques) à ceux discutés ci-dessus au sujet des marques de commerce. L'article 44.01 de la nouvelle LDA par exemple interdira l'importation (sans le consentement des titulaires de droit bien sûr) d'« exemplaires d'une œuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur protégés » déclenchant à son tour l'application de l'article 101 de la *Loi sur les douanes* précitée.

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA
5, 43	51.02 et s.	44 et s.

« Importation parallèle » : **[Toujours d'actualité : Tel quel dans C-8.]**

L'article 4 de C-56 prévoit le renforcement des dispositions pénales de la LDA, soit l'article 42. Le législateur a cependant pris soin dans le Projet d'exclure les exemplaires de produits obtenus par un importateur parallèle du champ d'application de la Loi :

(5) Pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme un exemplaire contrefait l'exemplaire d'une œuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur produit avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production.

On choisit ainsi la théorie de l'épuisement international des droits de propriété intellectuelle :

Il y a épuisement international lorsque les droits de propriété intellectuelle associés à un objet dans un pays déterminé sont épuisés par une première vente légitime de cet objet, peu importe l'endroit du monde où elle est réalisée.¹¹

Dans ses commentaires sur le Projet, l'INTA a énoncé qu'elle aurait plutôt favorisé l'adoption de la théorie de l'épuisement national qu'on définit plutôt comme :

On dit qu'il y a plutôt épuisement national lorsque les droits de propriété intellectuelle associés à un objet dans un pays donné ne sont épuisés que par la première vente légitime de cet objet dans ce même pays. On tient alors compte du fait que les droits de propriété intellectuelle sont des droits de nature purement territoriale ayant une existence propre dans chaque pays et ne pouvant donc être valablement « épuisés » que par une première vente légitime dans chacun d'entre eux.¹²

¹¹ Jean-Sébastien Brière, « Importations parallèles: quand les marchés gris nous en font voir de toutes les couleurs », Volume 177 - Développements récents en droit de la propriété intellectuelle 2002, page 132

¹² Id.

Ainsi, si les rédacteurs du Projet avaient plutôt choisi la théorie de l'épuisement national, un propriétaire de marque aurait pu maintenant s'opposer à l'importation au Canada des marchandises ne passant pas par les canaux qu'il a autorisés. Pour l'instant cependant, on reste avec l'approche suivie dans *Seiko*¹³ et *Smith & Nephew*.¹⁴

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA
4(7)	s.o.	42(5)

« Marchandises » : [Toujours d'actualité, le même changement de vocabulaire est adopté dans C-31 et C-8.]

On a droit à un petit ménage dans le vocabulaire employé dans la Loi. Le plus important changement à cet égard, même si ça ne change absolument rien d'un point de vue juridique, est le remplacement de marchandises (« wares » en anglais) par le mot produit (« goods » en anglais). Le changement était plus nécessaire en anglais qu'en français, il me semble : alors que j'ai quelques fois entendu certains confrères anglophones qualifier le mot « ware » d'archaïsme, j'étais plutôt à l'aise avec le mot « marchandise ».

Par ailleurs, bien que j'ose espérer que personne ne fera de débat avec cela, je note que le mot « produit » en français est parfois défini comme « Chacun des articles, objets, biens, services proposés sur le marché par une entreprise »¹⁵. En français, un « service » est donc une sorte de « produit » : qu'on se le dise.

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA
7(1)	Abrogation de la définition de « marchandises » à l'article 2	s.o.

« Marque de certification projetée » : [C'est toujours inclus dans C-8, mais pas dans C-31 où la définition de « marque de commerce » n'inclus pas les marques de certification projetée. Dans l'éventualité où C-8 entre en vigueur avant C-31, ce dernier prévoit l'élimination de la définition de « marque de certification projetée ». Il semble donc que la petite révolution annoncée n'aura pas lieu. Ça ne m'empêchera pas de dormir.]

Petite révolution :

La définition de « marque de certification » dans la LMC inclura désormais les « marques de certification projetées ». Puisqu'à son tour, la définition de « marque de commerce » inclut (déjà) les « marques de certification », la nouvelle LMC donnera désormais ouverture aux dépôts de demandes d'enregistrement de marques de certification sur la base de l'emploi projeté.

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA

¹³ Consumer's Distributing Co. Ltd. c. Seiko Time Canada Ltd., 1984 CanLII 73 (CSC), [1984] 1 R.C.S. 583

¹⁴ *Smith & Nephew Inc. c. Glen Oak Inc.*, 1996 CanLII 4065 (CAF), [1996] 3 C.F. 565 (C.A.F.)

¹⁵ Larousse en ligne: <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/produit/64136?q=produit#63416>

7(3)	Ajout de « marque de certification projetée » au paragraphe (b) de la définition de « marque de certification » à l'article 2	s.o.
------	---	------

« Marque de commerce déposée » : [Toujours d'actualité : Il est nécessaire de détenir un enregistrement de marque de commerce pour se prévaloir de la plupart (sinon de toutes) des modifications à la LMC visant à donner plus de recours aux titulaires de marques. Qu'on se le dise.]

Sous la LMC actuelle, quand un client demande quels sont les avantages d'enregistrer une marque de commerce, on répond généralement :

- Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi, l'enregistrement confère à son titulaire un droit exclusif d'employer la marque visée par l'enregistrement à travers tout le Canada (même s'il n'y a que de l'usage dans l'Île-du-Prince-Édouard par exemple).
- Que le jeu des articles 19 et 20 de la Loi fait en sorte que c'est la défenderesse qui a le fardeau de démontrer que nous n'avons pas de droit dans notre marque plutôt que le contraire.
- Que l'enregistrement permet de bénéficier de l'article 22 (belle affaire).
- Que le fait de détenir un enregistrement (ou une demande en instance) fait en sorte que les examinateurs du Bureau des marques doivent faire respecter nos marques en notre nom au niveau de l'examen, sans qu'on ait à lever le petit doigt.
- Que l'enregistrement publicise la marque sur le Registre et a possiblement un effet dissuasif pour les personnes souhaitant adopter une marque similaire.
- Que les personnes désirant faire l'acquisition d'une entreprise aiment bien voir que la cible détient un portefeuille de marques enregistrées.

C'est déjà beaucoup, mais si le Projet devient Loi, il faudra ajouter à cette liste l'ensemble des nouveaux recours qui sont rendus disponibles (dont le nouvel article 19.1 étendant la portée des recours civils, le système bonifié de saisie à la frontière et les nouvelles dispositions criminelles de la LMC) ne sont disponibles que pour les marques enregistrées.

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA
21, 42, 43	19.1, 51.1, 51.02 et s.	s.o.

« Marques liées » : [Toujours d'actualité, mais aussi inclus dans C-31.]

L'actuel article 15 de la LMC établit le concept de « marques liées ». Cet article fait donc en sorte que lorsqu'une entreprise dépose plusieurs demandes pour des marques susceptibles de porter à confusion entre elles, l'examineur en permettra l'enregistrement, mais on indiquera sur le Registre que ces marques sont des marques liées. Cette indication devient une tache quasi indélébile... que les propriétaires de marques ont cependant tendance à rapidement oublier, ce qui crée parfois des problèmes.

Le cas classique est celui d'une compagnie qui prépare une vente d'actifs et qui décide de vendre une partie de son portefeuille de marques. L'acheteur est d'accord, on s'entend sur un prix, on signe un « term sheet », mais le malheur frappe quand la transaction est en train d'être finalisée et que le petit avocat de marques de commerce annonce à tout le monde qu'on ne peut pas céder les marques visées par la transaction parce qu'elles sont « liées », au sens de l'article 15, à des marques qui elles ne doivent pas être cédées. Or, toutes ces marques « liées » doivent être cédées ensemble, ou pas du tout.

Comme on le voit, le nouvel article 15 ne prévoit plus (comme le dit l'actuel paragraphe 15(2)) que l'examineur est obligé de faire mention qu'une marque est liée à une autre. Au surplus, le nouvel article 15, en faisant référence à la notion de « marque enregistrable », laisse entendre que l'analyse sur la question ne sera faite qu'au moment de l'examen d'une demande d'enregistrement et qu'il n'y aura plus de suivi. On peut donc croire que le Bureau des marques ne refusera plus de « séparer » en deux portefeuilles des anciennes « marques liées » en en cédant un certain nombre (mais pas toutes) à une autre entité.

Avant	Après
<p>15. (1) Nonobstant l'article 12 ou 14, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques, appelées « marques de commerce liées ».</p> <p>(2) Lors de l'enregistrement de toute marque de commerce liée à une autre marque de commerce déposée, une mention de l'enregistrement de chaque marque de commerce est faite dans l'inscription d'enregistrement de l'autre marque de commerce.</p> <p>(3) Aucune modification du registre consignant un changement dans la propriété ou le nom ou l'adresse du propriétaire de l'une d'un groupe de marques de commerce liées ne peut être apportée, à moins que le Registrare ne soit convaincu que le même changement s'est produit à l'égard de toutes les marques de commerce de ce groupe, et que les inscriptions correspondantes sont faites à la même époque en ce qui regarde toutes ces marques de commerce.</p>	<p>15. Malgré les articles 12 et 14, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques.</p>

Il semble qu'on souhaite donc faciliter la gestion du Registre et l'enregistrement des cessions. Par contre, l'ancien régime des « marques liées » avait ça de bon qu'il forçait malgré eux les propriétaires de marques à éviter d'éparpiller leurs enregistrements en différentes entités. Je comprends qu'on souhaite laisser les propriétaires de marques gérer leur portefeuille comme bon leur semble, mais on va peut-être s'ennuyer de l'époque où le concept de « marques liées » forçait le Bureau des marques à discipliner tout ce beau monde.

Si C-56 est adopté, on va devoir s'en remettre à la force persuasive des professionnels du droit des marques pour convaincre leurs clients que, concept de « marques liées » ou pas, c'est souvent une mauvaise idée de conclure une transaction qui fait en sorte que certaines marques très semblables coexisteront, post-clôture, aux noms de propriétaires différents (ce qui minera nécessairement leur caractère distinctif).

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA
17	15	s.o.

« Marques non traditionnelles » : **[Toujours d'actualité, mais aussi inclus dans C-31.]**

C'est un des changements majeurs prévus dans C-56 à l'exclusion des dispositions de la lutte anti-contrefaçon : on permettra désormais explicitement l'enregistrement de certaines marques non traditionnelles, soient :

- les hologrammes;
- les images en mouvement;
- les sons;
- les odeurs;
- les goûts; et
- les textures.

Pour les sons, le Bureau des marques de commerce n'avait pas attendu l'arrivée de changements législatifs puisqu'un énoncé de pratique intitulé (dans le style particulièrement dépourvu de fioritures des titres d'avis de pratique de l'OPIC) « Marque de commerce qui consiste en un son » avait été publié le 28 mars 2012 et détaille déjà les attentes des examinateurs face aux demandeurs qui désirent enregistrer des marques sonores.

On notera qu'il y a déjà une marque sonore enregistrée au Canada, soit la marque du rugissement du lion MGM (TMA828,890) et décrite sur le registre comme « The trade-mark is a sound mark consisting of a lion roaring ».

Pour les autres nouveaux types de marques non traditionnelles, l'avenir nous dira ce qu'on demandera aux déposants.

Je souligne cependant que si l'expérience américaine est moins indicative de ce qui nous attend, on peut se demander l'importance qu'auront vraiment ces changements législatifs. Je n'ai pu repérer qu'une seule marque de goût ou d'odeur sur le registre américain, même si le United States Patent and Trademark Office (**USPTO**) permet en théorie depuis longtemps l'enregistrement de ces marques non traditionnelles.

En effet, en 1990, le Trademark Trial and Appeal Board (**TTAB**) avait infirmé la décision des examinateurs du USPTO de refuser l'enregistrement d'une marque consistant en l'odeur de « fleurs de plumeria » pour emploi avec du fil à crochet.¹⁶ Pour la petite histoire, l'enregistrement résultant (#1639128) est maintenant annulé.

Le problème qu'on peut imaginer avec les marques de goût ou d'odeurs (voire de texture) est qu'il sera difficile d'éviter un refus fondé sur le caractère fonctionnel de tels types de marques. Dans une décision récente¹⁷ du même TTAB par exemple, on a décidé que puisque la plupart des substances créent des sensations ou saveurs lorsque mises en bouche, les « consommateurs ne sont pas prédisposés à associer soit le goût, soit l'odeur à la source du produit ingéré » (traduction libre).

Le TTAB suggère ainsi que les examinateurs du USPTO doivent exiger une preuve « béton » pour pouvoir conclure que le goût ou l'odeur agissent vraiment comme « identificateur de source » et qu'ils ne servent pas plutôt à une autre fonction. Cette affaire concernait une demande d'enregistrement pour une

¹⁶ *In re Clarke*, 17 USPQ2d 1238, 1239-40 (TTAB 1990), cité dans un excellent article du non moins excellent blogue « The TTABlog® » : <http://thettablog.blogspot.ca/2013/03/precedential-no-7-ttab-affirms-refusal.html>

¹⁷ *In re Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG*, 106 USPQ2d 1042 (TTAB 2013)

marque consistant en la saveur de menthe poivrée pour des produits pharmaceutiques composés de nitroglycérine.

Pour les autres nouveaux types de marques (les hologrammes et les images en mouvement), on peut s'attendre à une analyse plus proche de celle de nos actuels signes distinctifs.

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA
7(5), 31	Ajout de la définition de « signe » à l'article 2, 32(1)(d) (où on prévoit désormais que les examinateurs peuvent demander de la preuve du caractère distinctif des marques non traditionnelles	s.o.

« Mens rea » : [Tel quel dans C-8.]

Contrairement à la LDA, la LMC ne contient aucune disposition de nature criminelle. Peu de gens le savent, mais il existe cependant bel et bien une disposition criminelle en matière de marques de commerce, mais on ne la trouve pas dans la LMC, mais plutôt directement dans le *Code criminel*. Ça fait sérieux.

Par contre, la rédaction de l'article en question du Code (407 C.Cr) n'est pas idéale (« Commet une infraction quiconque contrefait une marque de commerce, avec l'intention de tromper ou de frauder le public ou toute personne, déterminée ou non. ») notamment parce la définition de « contrefaçon » à l'article 406 du Code fait fi des concepts développés dans la LMC (on fait référence par exemple à un concept indéfini de « marque de commerce authentique »).

À tout événement, l'article n'a jamais été très populaire et j'ai pu recenser au moins un cas où la Cour a laissé entendre que la « victime » du crime allégué aurait été mieux de laisser faire le droit criminel et de s'en tenir aux recours civils :

[74] Avant de conclure, le Tribunal tient à faire la remarque suivante.

[75] S'il est vrai que l'accusé a fabriqué des marques de commerce tellement ressemblantes à celle de d'autres (sic.) commerçants, propriétaires de marques de commerce enregistrées, au point où elles pouvaient engendrer la confusion chez les consommateurs, il aurait peut-être été approprié que les propriétaires des marques de commerce concernées utilisent les mécanismes prévus à la Loi sur les marques de commerce pour mettre fin à cette pratique discutable.¹⁸

Si le Projet devient loi, le texte de la LMC accueillerait sa première disposition criminelle avec un nouvel article 51.01 qui s'harmonise beaucoup mieux avec le reste de la LMC que les actuels articles 406 et 407 du Code criminel et qui couvre non seulement la vente de marchandises contrefaites, mais aussi la

¹⁸ R. c. Gouin, 2011 QCCQ 3771 (CanLII)

fabrication et le trafic de produits contrefaits, l'annonce ou l'offre de services contrefaits et l'offre ou le trafic d'étiquettes ou emballages contrefaits.

Malheureusement, la *mens rea* résiste alors qu'il faudra cette fois prouver notamment que l'accusé savait que la marque contrefaite était une marque enregistrée et que ses gestes étaient contraires aux articles 19 et 20 de la LMC, ce qui ne sera pas toujours évident à prouver. Il me semble qu'au moins dans les cas où on vend des marchandises portant une marque identique à une marque enregistrée (et dont l'enregistrement couvre ces marchandises), on aurait pu se passer d'une *mens rea*. Les commentaires de l'INTA vont dans le même sens et suggèrent qu'il ne soit que nécessaire d'établir que l'accusé savait qu'il vendait / trafiquait ou fabriquait des marchandises contrefaites (plutôt que de démontrer la connaissance de l'accusé pour chacun des éléments de l'*actus reus*, dont la connaissance de l'accusé que la marque contrefaite était une marque de commerce déposée).

Espérons tout de même que nos tribunaux, et nos procureurs de la Couronne, s'y intéressent davantage qu'aux dispositions existantes. Enfin, il est important de noter que comme pour la plupart (voire toutes) les nouvelles dispositions en matière de lutte anti-contrefaçon, le Projet ne protège que les marques déposées.

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA
42	51.01(1)	s.o.

« Peine » : [Tel quel dans C-8.]

Les peines maximales prévues pour les personnes ayant violé les nouvelles dispositions pénales de la LMC sont à souligner. L'article 51.01(6) de la nouvelle LMC prévoira en effet que les coupables pourront écopier d'une « amende maximale d'un million de dollars et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines ». Gare à vous !

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA
42	51.01(6)	s.o.

« Possession » : [Tel quel dans C-8.]

Le Projet prévoit un ajout important à l'article 42 de la LDA, soit l'article prévoyant les recours criminels dans cette loi. Ainsi, le nouvel article prévoirait qu'il constitue une infraction le fait d'avoir un exemplaire d'un produit contrefait en sa possession.

Sauf qu'à la différence cependant des lois sur les drogues, l'interdiction ne vaudra que lorsqu'une personne est en possession d'un produit contrefait spécifiquement dans le but de le vendre, le louer, le mettre en circulation dans un but commercial ou de l'exposer commercialement en public :

Avant	Après
<p>42. (1) Commet une infraction quiconque, sciemment :</p> <p>a) se livre, en vue de la vente ou de la location, à la contrefaçon d'une œuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur protégés;</p>	<p>42. (1) Commet une infraction quiconque, sciemment :</p> <p>a) se livre, en vue de la vente ou de la location, à la contrefaçon d'une œuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur protégés;</p>

<p>b) en vend ou en loue, ou commercialement en met ou en offre en vente ou en location un exemplaire contrefait;</p> <p>c) en met en circulation des exemplaires contrefaits, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;</p> <p>d) en expose commercialement en public un exemplaire contrefait;</p> <p>e) en importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire contrefait.</p>	<p>b) en vend ou en loue, ou commercialement en met ou en offre en vente ou en location un exemplaire contrefait;</p> <p>c) en met en circulation des exemplaires contrefaits, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;</p> <p>d) en expose commercialement en public un exemplaire contrefait;</p> <p><u>e) en a un exemplaire contrefait en sa possession, pour le vendre, le louer, le mettre en circulation dans un but commercial ou l'exposer commercialement en public;</u></p> <p>f) en importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire contrefait;</p> <p>g) en exporte ou tente d'en exporter, pour la vente ou la location, un exemplaire contrefait.</p>
--	--

Pas de « possession simple », donc, en matière de propriété intellectuelle.

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA
42	s.o.	42(e)

« Preuve » : [Toujours d'actualité. Prévu dans C-31. Attention cependant au commentaire sur la définition de « distinctive ».]

C'est définitivement un mot-clef du Projet et la source d'un des changements les plus importants. Pourtant, ça n'a vraiment rien à voir avec le fait de mieux protéger les consommateurs canadiens contre la contrefaçon, bien au contraire.

Présentement, le manque de caractère distinctif n'est pas un motif de refus d'enregistrement pour une marque traditionnelle (un mot, une combinaison de mots, un design 2D ou une combinaison de mots et de designs 2D) ne peut se voir refuser (lors de l'examen) en raison de son manque de caractère distinctif inhérent que lorsqu'elles sont clairement descriptives (article 12(1)(b) LMC).

L'expérience nous a appris que « clairement distinctif », c'est un standard assez élevé, dont l'application a permis par exemple l'enregistrement de la marque AUDITCOMPUTER (en liaison avec des services « d'examen et contrôle par ordinateur, de livres comptables »), pour prendre un exemple classique, au motif que bien qu'elles soient hautement suggestives, elles n'étaient pas tout à fait clairement descriptives.¹⁹

En principe donc, les marques « traditionnelles » sont enregistrables (sans besoin de déposer de la preuve de leur caractère distinctif), même lorsqu'elles ont un très faible caractère distinctif (à tout le moins tant qu'elles ne puissent pas être considérées comme clairement descriptives).

¹⁹ *Clarkson Gordon c. Registraire des marques de commerce*, (1985), 5 C.P.R. (3d) 252

Il y avait une exception à cette règle, soit celle pour les signes distinctifs pour lesquels on exigeait que la requérante fasse la preuve que le signe avait acquis un caractère distinctif au moment du dépôt de la demande.²⁰ Comme on l'explique sous « Signe » ci-dessous, la nouvelle définition de « marque » regroupe tous les types de marques dans le même chapeau et le concept de signe distinctif disparaît avec la disparition de l'article 13 de la LMC. Tous les types de marques de commerce seront soumis au nouvel article 32 LMC.

Ce nouvel article 32 permettra aux examinateurs d'exiger que le requérant fasse la preuve que toute marque de commerce est distinctive à la date de la demande d'enregistrement, lorsqu'« elle n'a pas, selon l'avis préliminaire du Registraire, de caractère distinctif inhérent », et ce, même si elle n'est pas clairement descriptive. Il s'agit d'un changement très important.

Cela viendrait notamment à empêcher purement et simplement l'enregistrement de certaines marques « traditionnelles » plus faibles sur la base de l'emploi projeté.

[Attention à ce commentaire. Voir sous « Distinctive » ci-dessous.] Heureusement, comme discuté ci-dessous sous « Distinctif », le caractère distinctif n'est plus un synonyme d'usage il sera désormais possible qu'on puisse fournir une preuve du caractère distinctif qui soit satisfaisante aux yeux des examinateurs sans qu'il n'y ait eu d'usage au Canada préalable au dépôt de la demande. Il reste à se demander combien de marques plus faibles pourront ainsi être récupérées.

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA
31	32	s.o.

« Recours civils » : [Dans C-8, au lieu de créer un nouvel article 19.1 comme on le faisait dans C-56 (et dont la rédaction tranchait avec la rédaction de l'article 20), on a plutôt rédigé un nouvel article 20 qui prévoit cependant sensiblement la même chose.]

Un ajout bienvenu à la LMC donnera des nouveaux recours civils aux propriétaires de marques pour empêcher qu'un tiers de « fabriquer, faire fabriquer, avoir en sa possession, importer, exporter ou tenter d'exporter » des produits identiques ou portant à confusion avec une marque déposée ou des étiquettes ou emballages portant une marque identique ou portant à confusion avec une marque déposée. Le tout est prévu dans un nouvel (interminable) article 19.1.

Par opposition, dans la loi actuelle, l'article 20 détaille seul ce qui constituait une violation d'une marque de commerce et ne donnait de recours que contre celui qui « vend, distribue ou annonce » des marchandises ou services avec une marque portant à confusion.

On ouvre donc la porte à des recours civils contre d'autres parties que le vendeur, dont par exemple une manufacture de vêtements qui accepte de produire des marchandises contrefaites sur commande de tiers ou une imprimerie qui imprime des étiquettes pour quelqu'un d'autre sans trop se poser de questions. Ceux-ci devront user d'un peu plus de prudence avant d'accepter certaines commandes et devront peut-être s'assurer d'obtenir des représentations et garanties du donneur d'ordre quant à la non-contrefaçon des marchandises qu'on leur demande de produire.

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA

²⁰ LMC, article 13

21	19.1	s.o.
----	------	------

« Semaine de grâce » : [Toujours d'actualité. Aussi prévu dans C-31.]

Bonne nouvelle pour les professionnels dont les clients ont tendance à attendre la dernière minute avant de soumettre des instructions, le Projet prévoit qu'il sera possible de demander une (très courte) prolongation d'une semaine du délai d'expiration de la priorité de l'article 34 de la LMC.

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA
33(1)	34	s.o.

« Signe » : [Toujours d'actualité. Aussi prévu dans C-31.]

Outre le changement important que nous avons vu sous « marques non traditionnelles », le Projet prévoit un changement fondamental dans la définition de ce qu'est une marque de commerce. Dans la Loi actuelle, on définit « marque de commerce » comme « une marque employée par une personne pour distinguer (...) ». Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une marque de commerce est, à sa base, une « marque », un terme qui lui n'est pas défini à la présente LMC.

Reste qu'une « marque », ça doit laisser une « marque », si bien qu'une jurisprudence constante considère qu'il n'est pas suffisant de démontrer qu'on a fait une mention verbale d'une marque pour démontrer un emploi. Dans une de nombreuses affaires Playboy faisant partie du corpus de jurisprudence le plus sexy de notre droit, la Cour fédérale a déjà dit :

I believe that the Chairman of the Opposition Board erred in law when he made the foregoing finding (c.-à-d. celui à l'effet que la mention verbale d'une marque constitue de l'usage selon l'article 4 de la Loi). I am of the opinion that use of a verbal description is not use of a trade mark within the meaning of the Trade Marks Act. A "mark" must be something that can be represented visually.²¹

Une marque doit donc être quelque chose qui puisse être représenté visuellement. À la lecture de cet extrait, on peut se questionner quant au bien-fondé de la décision du Bureau des marques de commerce de ne pas attendre de changement législatif avant d'autoriser l'enregistrement des marques sonores.

À tout événement, dans la nouvelle LMC, une « marque de commerce » serait définie comme un :

a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d'autres personnes...

Contrairement au mot « marque » auquel renvoie la présente LMC et qui n'est pas défini, le mot « signe » a une définition bien à lui et qui inclut des éléments (les sons, les goûts et les odeurs) qui peuvent difficilement être reproduits visuellement :

« signe » Vise notamment les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les hologrammes, les images en mouvement, les façons d'emballer les produits, les sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe.

²¹ *Playboy Enterprises Inc. v. Germain*, 16 C.P.R. (3d) 517 (1987, F.C.J.)

Tout ça pour dire qu'en voulant ouvrir la porte aux marques non traditionnelles, on a peut-être non intentionnellement ouvert la porte à un petit changement fondamental (si on me pardonne l'apparence d'oxymoron), dans la définition de « marque de commerce » et, par effet domino, dans le concept d'usage. Il n'est plus certain par exemple que la décision Playboy précitée tiendra encore la route si C-56 est adopté tel quel.

Je note aussi que le mot « notamment » ouvre la porte à ce que, désormais, à peu près n'importe quoi puisse être enregistrable comme marque de commerce, à condition d'en prouver le caractère distinctif.

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA
7(5)	Nouvelle définition de « signe » à l'article 2	s.o.

« Signe distinctif » : [L'ancien article 13 prévoyant un régime distinct pour les signes distinctifs est remplacé autant dans C-8 que dans C-31.]

Dans la LMC actuelle, les signes distinctifs (plus concrètement, les emballages et les formes des marchandises) étaient traités séparément des marques traditionnelles.

L'actuel paragraphe 13(1)(a) ne laissait aucun doute quant au fait qu'il fallait avoir employé un signe au Canada avant de pouvoir le protéger en déposer une demande d'enregistrement pour un signe distinctif, ce qui laissait certains propriétaires de produits à la forme distinctive sans trop de protection entre le moment du lancement du produit au Canada et le moment où, enfin, on jugeait avoir accumulé assez de preuve d'usage pour penser déposer une demande d'enregistrement :

a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant;

Dans la nouvelle LMC, les formes de produits et les façons d'emballer des produits ne sont pas aussi ségréguées, mais le nouvel article 32 prévoira quand même que les examinateurs pourront demander une preuve que la marque est distinctive à la date de la demande :

Le requérant fournit au Registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d'enregistrement, si selon le cas :

(...)

d) elle consiste exclusivement ou principalement en l'une ou plusieurs des choses suivantes :

(i) la forme tridimensionnelle de tout produit spécifié dans la demande ou d'une partie essentielle ou de l'emballage d'un tel produit,

(ii) la façon d'emballer un produit,

La grosse différence ultimement, est que ce nouveau régime est moins directif et, avec l'aide du verbe « pouvoir » (toute preuve que le Registraire « peut » exiger) donne une certaine discrétion aux examinateurs. Au surplus, comme on l'a vu sous « Distinctive » et « Emploi projeté » ci-dessus, il ne sera

plus nécessairement requis du requérant qu'il prouve que le caractère distinctif acquis par sa marque tridimensionnelle ou sa façon d'emballer son produit résulte d'un usage au Canada, ce qui ouvre la porte aux dépôts pour protéger des « signes distinctifs » sur la base de l'emploi projeté.

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA
16	Abrogation de l'article 13	s.o.

« Utilisation équitable » : [Commentaire éditorial toujours d'actualité.]

Certains critiques du Projet ont déploré que celui-ci confère davantage de pouvoir aux agents de douanes (voir sous « Frontières »), argumentant que ces derniers ne sont pas aussi à l'aise que les tribunaux à jongler avec des concepts aussi subtils que l'utilisation équitable. La notion d'utilisation équitable a beau sembler être comme l'univers (en constante expansion), le fait d'imaginer un conteneur plein de sacoches contrefaites, mais qui trouvent le moyen de tomber sous le coup de l'utilisation équitable, m'a arraché un sourire.

Articles pertinents de :		
C-56	LMC	LDA
5	s.o.	44.01

Conclusion : les grands oubliés

Les grands sages ayant préparé le document comprenant les commentaires de l'INTA sur le Projet ont souligné quelques omissions.

Sans en faire un inventaire exhaustif puisque le document de l'INTA parle par lui-même, on note parmi les plus importantes :

- Le fait que le gouvernement n'ait pas sauté sur l'occasion pour réformer le régime (unique au monde) des marques officielles **[Un projet de loi privé a été présenté pour réformer le régime des marques officielles. Voir : http://www.teresascassa.ca/index.php?option=com_k2&view=item&id=162:new-bill-would-curtail-abuses-of-official-marks&Itemid=79]**, notamment :
 - en forçant les autorités gouvernementales à fournir une liste de marchandises ou services en liaison avec lesquels la marque officielle a été adoptée; et
 - en prévoyant une procédure semblable à celle des avis 45 pour les marques officielles afin de permettre de « nettoyer » le registre des marques officielles qui ne sont plus en usage.
- Le fait qu'on n'ait pas cru bon préciser qu'un requérant pour l'enregistrement d'une marque de commerce se fondant sur l'article 16(2) de la LMC (enregistrement et emploi à l'étranger) n'a pas nécessairement à avoir commencé l'emploi de la marque dans le pays de l'enregistrement étranger invoqué au soutien de la demande. La décision *Reitmans (Canada) Limited c Thymes, Limited*²² rendue en 2011 par la Commission des oppositions prévoit le contraire.
- L'absence de modernisation de l'article 5 sur le « making known », notamment pour remplacer la référence à des émissions de radio par des télécommunications, considérant entre autres les commentaires du Juge Hughes au sujet de cet article dans l'affaire *HomeAway.com Inc. c. Hrdlicka*.²³
- Le fait que le gouvernement n'en ait pas profité pour améliorer la protection des marques célèbres, conformément aux « Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Know Marks » publiées par l'OMPI, lesquelles prévoient notamment qu'une protection doit être accordée aux marques célèbres afin de prévenir leur utilisation par des tiers non autorisés en liaison avec des marchandises ou services avec lesquels la marque célèbre en question n'est peut-être pas elle-même employée.²⁴

On verra si, au fur et à mesure que le Projet progressera à travers le processus législatif si le gouvernement prêtera l'oreille aux autres recommandations de l'INTA.

²² 2011 TMOB 100 (CanLII)

²³ 2012 CF 1467 (CanLII) au paragraphe 30 : « Quant au fait pour la marque de commerce VRBO d'avoir été « révélée » au Canada, les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* sont pour le moins, érotiques, en plus d'avoir besoin d'une sérieuse mise à jour. »

²⁴ http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833-toc.htm#TopOfPage