



THE CANADIAN
BAR ASSOCIATION
L'ASSOCIATION DU
BARREAU CANADIEN

INFLUENCE. LEADERSHIP. PROTECTION.

Le 5 mai 2014

[TRADUCTION]

Par courriel : banc@sen.parl.gc.ca; indu@parl.gc.ca

L'honorable Irving Gerstein
Président, Comité sénatorial des banques et du commerce
Sénat du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0A4

Monsieur David Sweet, député
Président, Comité de l'industrie, des sciences et de la technologie
131, rue Queen, 6^e étage
Chambre des Communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Objet : *Projet de loi C-31, Loi n° 1 sur le plan d'action économique de 2014, partie 6, section 25 – modifications à la Loi sur les marques de commerce*

Messieurs,

J'écris au nom de la Section de la propriété intellectuelle de l'Association du Barreau canadien (Section de l'ABC) pour exprimer des réserves au sujet des modifications à la *Loi sur les marques de commerce* prévues par la section 25 de la partie 6 du projet de loi C-31. Les modifications proposées causeront des problèmes si graves que nous recommandons de les supprimer du projet de loi C-31 et de les soumettre à de plus amples consultations.

D'autres sections de l'ABC aborderont d'autres aspects du projet de loi C-31.

L'Association du Barreau canadien est une association nationale regroupant plus de 37 500 avocats, notaires, professeurs de droit et étudiants en droit de toutes les régions du Canada. Elle s'est fixé comme objectif prioritaire l'amélioration du droit et de l'administration de la justice. La Section de l'ABC se charge d'examiner la législation et la pratique relatives à toutes formes de propriété, octroi de licences, cession et protection de la propriété intellectuelle et des droits qui s'y rattachent, notamment les brevets, les marques de commerce, le droit d'auteur, les dessins industriels, les certificats d'obtentions végétales, de même que les secrets industriels.

En tant qu'avocats spécialistes de ce domaine du droit, nous sommes fiers de travailler avec une loi canadienne sur les marques de commerce qui est équitable et reconnue sur la scène internationale comme un moyen efficace de protéger les droits des propriétaires de marques de commerce.

L'exigence fondamentale qu'une marque de commerce soit utilisée avant que des droits exclusifs soient accordés à son propriétaire est une pierre angulaire du droit des marques de commerce au Canada depuis que la première loi en la matière a été adoptée en 1868. La Cour suprême du Canada

a reconnu cette condition à de nombreuses occasions; elle est compatible avec la cause d'action en common law pour commercialisation trompeuse qui a précédé la protection formelle des marques de commerce et qui continue d'offrir une protection parallèle. Ce principe a orienté le raisonnement des tribunaux au Canada et est au cœur de la jurisprudence relative à la *Loi sur les marques de commerce*. Abandonner ces principes sans même une consultation spécifique est problématique à divers titres.

Le gouvernement du Canada a entrepris des consultations et des discussions au sujet de la modification de certains aspects de la législation sur les marques de commerce. Le projet de loi C-8, actuellement à l'étude au Parlement, propose des changements aux lois sur les droits d'auteur et les marques de commerce afin de lutter contre la contrefaçon et de moderniser certains aspects de la *Loi sur les marques de commerce*. La démarche générale proposée, selon laquelle le Canada veut adhérer au Protocole de Madrid, est envisagée depuis longtemps, et nombreux sont ceux et celles qui l'acceptent. Ces questions ont fait l'objet de consultations auxquelles la Section de l'ABC a participé.

Cependant, certains changements prévus par la section 25 de la partie 6 sont complètement nouveaux. Ils permettent que le demandeur d'une marque de commerce obtienne un enregistrement sans aucune obligation de déclarer l'emploi de la marque de commerce au Canada ou ailleurs. Les articles suivants du projet de loi donnent effet à ce changement :

- l'article 330 modifiant l'article 16 relatif au droit à l'enregistrement;
- l'article 339 modifiant l'article 30 relatif à la teneur d'une demande;
- l'article 345 supprimant de l'article 40 l'exigence de produire une déclaration d'emploi.

La Section de l'ABC n'a connaissance d'aucune consultation spécifique qui ait eu lieu avec quelque partie intéressée que ce soit au sujet des effets de ces modifications. Selon certaines indications, le changement aurait été demandé par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et pourrait relever d'une volonté davantage d'accroître l'efficacité interne du Bureau des marques de commerce que de protéger les intérêts des entreprises canadiennes. Aucune raison d'intérêt public ne semble motiver ces changements, qui ne sont du reste pas nécessaires pour adhérer au Protocole de Madrid non plus qu'au Traité de Singapour.

Incidence négative pour les entreprises canadiennes

Les modifications proposées auront une incidence négative pour les entreprises canadiennes. Les entrepreneurs canadiens et ceux qui veulent protéger des marques de commerce au Canada feront face à des frais supplémentaires et à un désavantage économique par rapport aux entrepreneurs d'autres ressorts. Les modifications causeront divers problèmes :

- a) Le registre des marques de commerce, qui actuellement consigne les revendications d'emploi, deviendra encombré par des enregistrements qui ne reflètent plus les réalités du marché. Il en découlera une augmentation des coûts pour les entreprises canadiennes, ainsi que de la complexité et de l'incertitude dans le choix et l'emploi de marques de commerce et d'appellations commerciales au Canada;
- b) le manque d'information utile dans le registre exigera de coûteuses enquêtes au sujet de l'emploi d'une marque de commerce avant que des conseils valables puissent être donnés dans des opinions en liberté d'exploitation ainsi qu'au sujet des probabilités de succès d'une opposition à une marque de commerce ou d'une action en contrefaçon;
- c) en l'absence de revendications d'emploi desquelles les propriétaires doivent répondre, des procédures d'opposition à une marque de commerce plus coûteuses seront sans doute nécessaires pour protéger les intérêts des propriétaires de marques de commerce;

- d) le risque de « pêche aux marques de commerce » sera accru, puisque des demandeurs pourront enregistrer une marque et la défendre en vertu de la Loi sans avoir à en déclarer l'emploi;
- e) les enregistrements désuets – qui ne sont plus soutenus par l'emploi – peuvent être radiés en vertu de l'article 45 de la Loi, mais ce n'est en général possible qu'au terme de trois ans;
- f) l'efficacité du dispositif de l'article 45 sera mise en doute puisque rien n'empêche le propriétaire d'un enregistrement désuet de déposer une nouvelle demande et ainsi contrecarrer la raison d'être du système;
- g) les modifications créent des droits « en gros » en matière de marques de commerce, lesquels mineront encore davantage l'efficacité de l'ensemble du régime des marques de commerce.

En même temps que les entreprises canadiennes seront confrontées à ces coûts et incertitudes accrus, elles devront sans doute aussi acquitter davantage de droits de dépôt pour des catégories différentes et des renouvellements plus fréquents.

La position internationale du Canada

Aux États-Unis (le plus grand partenaire commercial du Canada), la reconnaissance et la protection des droits relatifs aux marques de commerce sont fondées sur l'emploi – comme c'est le cas au Canada actuellement. La renonciation soudaine à un système fondé sur l'emploi, sans consultation et analyse par les parties intéressées, ne pourra que perturber les relations économiques entre le Canada et les États-Unis. Les membres de la Section de l'ABC ont été consultés par des membres de l'Association du Barreau américain étonnés d'apprendre que ces changements étaient en cours.

Compte tenu de ces problèmes, la Section de l'ABC est d'avis que la section 25 de la partie 6 devrait être supprimée du projet de loi C-31 et soumise à un examen approfondi et des consultations avec toutes les parties intéressées. La Section de l'ABC collaborera volontiers avec le gouvernement pour améliorer la loi dans ce domaine.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de ma considération respectueuse.

(original signé par Rebecca Bromwich pour d'Angela Furlanetto)

Angela Furlanetto
Présidente, Section nationale de la propriété intellectuelle

c.c. L'honorable Joseph A. Day, président, Comité sénatorial des finances nationales, nffn@sen.parl.gc.ca
Monsieur James Rajotte, député, Président, Comité des finances, FINA@parl.gc.ca