



Le 15 mars 2010

[TRADUCTION]

Madame Alison Bunting  
Direction des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada  
50, rue Victoria  
Place du Portage II  
Gatineau (Québec) K1A 0C9

**Objet : Proposition de modification de la *Loi sur les marques de commerce***

Madame,

Je vous écris au nom de la Section nationale de la propriété intellectuelle de l'Association du Barreau canadien (Section de l'ABC), en réponse à la proposition de modification de la *Loi sur les marques de commerce* (proposition). Nous sommes reconnaissants d'avoir la possibilité de présenter ces commentaires. Nous apprécions à sa juste valeur la volonté de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) d'améliorer le cadre administratif et légal des droits de propriété intellectuelle au Canada, et nous espérons que nos commentaires aideront l'OPIC à créer un changement positif pour les Canadiens.

Il importe de reconnaître les points forts du système existant. Le point de départ de la consultation semble être que le régime canadien des marques de commerce exige un changement important, devant se conformer soit au Système de Madrid, soit au Traité de Singapour. Un tel changement pourrait de fait miner les avantages du système actuel tout en augmentant la complexité et les coûts pour les déposants canadiens. Nous proposons des changements plus simples au système, qui préserveraient les avantages particuliers de ce qui est un processus rationalisé et relativement simple, mais l'actualiserait pour répondre aux besoins d'aujourd'hui.

**Points forts du système existant**

Il y a toujours des améliorations et de nouvelles pratiques qui pourraient profiter au système existant. Cependant, nous ne sommes pas d'accord avec l'affirmation du document de consultation voulant que le régime des marques de commerce du Canada soit désuet. De fait, la structure de base rend bien service aux Canadiens et aux personnes qui introduisent une demande en vue de protéger leurs marques au Canada, et ce, pour plusieurs raisons.

- **Examen / opposition**

L'OPIC assure un examen rigoureux de chaque marque éventuelle, la rejetant si elle pose des problèmes ou s'il y a des conflits avec des marques ou des droits déjà enregistrés. L'examen est suivi d'une procédure d'opposition qui peut mener au rejet de marques éventuelles en fonction de

droits plus vastes. Les enregistrements qui franchissent les étapes du processus sont en général acceptés comme gages des droits exclusifs de leurs propriétaires. Le faible nombre d'actions en justice contestant la validité d'enregistrements de marques de commerce en témoigne éloquemment. Le système fournit un solide droit enregistré, et le fait d'une façon relativement économique, accessible et rapide.

- **La notion clé de l'emploi**

La notion de l'« emploi » d'une marque est un élément clé du système canadien existant. Une personne demandant des droits relatifs à des marques de commerce au Canada doit avoir un intérêt commercial réel dans la marque de commerce. Les droits en common law découlent de l'emploi. Un déposant du Canada doit commencer à employer la marque au Canada dans la pratique normale du commerce avant qu'un enregistrement lui soit accordé. Un déposant étranger n'a pas à avoir commencé l'emploi de la marque au Canada, mais il doit l'avoir employé quelque part; il ne suffit pas qu'il détienne des enregistrements délivrés par d'autres administrations qui n'ont pas d'exigences en matière d'emploi. Les exigences en matière d'emploi écartent les demandes de personnes qui (a) ne sont pas disposées ou pas capables d'investir le temps, l'énergie ou l'argent nécessaires pour commencer l'emploi; (b) veulent simplement empêcher des concurrents d'adopter certaines marques; ou (c) veulent se livrer au négoce de marques plutôt que de les employer. En d'autres termes, les exigences en matière d'emploi du système canadien rehaussent l'intégrité des enregistrements accordés.

- **Absence de classification**

Un autre avantage du système canadien est qu'il évite les complications d'un système de classification. Le personnel du Bureau des marques de commerce et les spécialistes du domaine connaissent les difficultés et les coûts associés à un système de classification, que révèlent leurs collègues étrangers et leurs propres rapports avec des bureaux des marques de commerce à l'étranger. Par exemple nous croyons savoir que des communications sur la classification sont émises dans plus de 80 % des demandes introduites auprès du *Patent and Trademark Office* des États-Unis (USPTO). Nous n'en attendrions pas moins au Canada si nous adoptions un système semblable. Il en découlerait une énorme augmentation des coûts de la poursuite d'une demande pour les requérants canadiens. Le Bureau des marques de commerce devra aussi assumer des coûts, par suite d'erreurs et d'incohérences dans les communications du Bureau.

Dans le système actuel, un requérant est tenu de présenter une description, dans les termes ordinaires du commerce, de ses marchandises ou services. Les droits du requérant sont définis de façon plus précise en fonction de ce qu'il fait. La question de la confusion, qui est la pierre angulaire du système des marques de commerce, est donc tranchée selon le bien-fondé de chaque cas en tenant compte de tous les facteurs y compris la nature fondamentale des marchandises ou services précis qui sont en cause. Dans un système de classification, un requérant peut occuper une catégorie entière du fait de son enregistrement, et ainsi bloquer l'accès d'autres parties à cette catégorie – même dans le cas d'une catégorie englobant une grande variété de marchandises ou services. Par conséquent, la question de confusion entre la marque d'un propriétaire inscrit et celle d'un requérant peut ne jamais véritablement être étudiée. Même si une coexistence est en théorie possible au sein d'une catégorie, l'examineur ou le juge des faits dans une opposition ou autre contestation peut être influencé par le fait que les marques des parties visent des marchandises ou des services d'une seule catégorie.

Nous souhaitons certes l'amélioration des dispositions actuelles sur les marques de commerce là où une amélioration est nécessaire, mais nous ne voulons pas perdre les avantages particuliers et la valeur globale du système canadien actuel. Le Canada possède un solide système d'enregistrement, grâce auquel les déposants obtiennent des droits qui sont plus précis et plus clairement définis qu'en vertu des systèmes de nombreux autres pays. Ces avantages sont attribuables à la qualité des

examens et au fait que les tiers peuvent s'opposer à un enregistrement avant qu'il ne soit accordé. Le système américain de protection des marques de commerce insiste aussi sur l'importance de l'emploi, et au terme d'un examen rigoureux, il accorde aux déposants des droits supplémentaires relativement bien définis. Il existe des différences notables entre les systèmes canadien et américain, mais tous deux se situent favorablement à cet égard en comparaison des systèmes d'autres pays axés sur l'enregistrement.

En ce qui concerne la proposition, nous présentons nos commentaires selon les trois mêmes rubriques que le document de l'OPIC :

- actualiser la *Loi sur les marques de commerce* du Canada;
- le Système de Madrid;
- le Traité de Singapour.

### **Actualiser la *Loi sur les marques de commerce* du Canada**

Il y a toujours moyen de raffiner le système. Par exemple, la suggestion de reconnaître des marques de commerce non traditionnelles – telles que marques sonores, marques de couleurs et marques de mouvement – serait pertinente aux pratiques commerciales de l'économie d'aujourd'hui. En conséquence, nous participerions volontiers à une consultation visant précisément des moyens d'améliorer le régime actuel. Nous serions par contre très inquiets si le point de départ de l'OPIC était que le système actuel ne répond pas aux besoins des entreprises canadiennes. À notre avis, il y répond.

Ci-dessous figurent quelques exemples de modifications qui amélioreraient le système tout en préservant ses éléments fondamentaux.

- **Modifications ou restrictions à l'égard des marques officielles visées par l'article 9**  
Traiter des oppositions relatives à des marques officielles peut augmenter sensiblement le coût de l'enregistrement pour les propriétaires de marques de commerce. De nombreuses marques officielles visées par l'article 9 figurent dans le nom d'entités qui n'existent plus ou qui peuvent ne pas être des autorités publiques à la lumière de l'interprétation actuelle de l'article 9. En outre, de nombreuses marques officielles visées par l'article 9 ne sont plus utilisées, mais il n'y a aucun mécanisme équivalent à celui de l'article 45 pour les élaguer.
- **Simplification du processus**  
La Loi devrait être modifiée de façon à simplifier l'enregistrement de signes distinctifs, et pour rationaliser et simplifier les exigences visant à établir qu'une marque est enregistrable en vertu du paragraphe 12(2) et de l'article 14.
- **Permettre la modification de demandes**  
La Loi devrait être modifiée de façon à permettre aux requérants d'ajouter des éléments ou de modifier le type de demande, ce qui éliminerait une partie des obstacles techniques qui se présentent dans les oppositions.
- **Documents / renseignements électroniques**  
L'OPIC devrait poursuivre les efforts qu'il déploie afin d'augmenter les renseignements et documents accessibles en ligne.

La proposition donne à croire à la nécessité de changements plus généraux, afin de simplifier et de rationaliser le régime des marques de commerce. Nous ne percevons pas la nécessité d'apporter d'importants changements au régime actuel, par exemple en souscrivant au Système de Madrid ou

au Traité de Singapour et, par conséquent, au système de classification de Nice; nous ne percevons d'ailleurs non plus aucun avantage que de tels changements apporteraient aux entreprises canadiennes. Sans savoir comment le Canada se proposerait de mettre en œuvre le système de classification de Nice, il est difficile de jauger les avantages ou désavantages que l'adhésion au Système de Madrid ou au Traité de Singapour entraînerait pour les entreprises canadiennes. Cependant, l'adoption d'un système de classification engendrerait probablement une augmentation des coûts et de la complexité aussi bien pour les requérants que pour l'OPIC. Si l'OPIC souhaite proposer des changements de fond au régime canadien, il y aurait lieu d'exercer une grande prudence et de procéder à une étude rigoureuse et à des consultations pour bien en saisir les avantages et désavantages. Nous recommandons de faire suite à la présente consultation en prévoyant des consultations visant plus spécialement les changements particuliers qui seraient nécessaires pour mettre en œuvre le système de classification de Nice.

### **Le Système de Madrid**

Les agents de marques de commerce et autres parties intéressées participent depuis longtemps à des discussions sur le Système de Madrid, sans qu'il se dégage de consensus clair sur l'opportunité que le Canada y souscrive. Nous continuons de douter que ce serait véritablement avantageux pour les entreprises canadiennes. Comme l'indique la proposition :

... le Barème des émoluments et taxes du Protocole de Madrid fait que les avantages liés à la réduction des taxes de dépôt et de renouvellement sont directement proportionnels au nombre de pays où la protection est demandée. En d'autres mots, une entreprise qui cherche à faire enregistrer une marque de commerce dans seulement deux ou trois pays étrangers peut trouver qu'il lui coûte plus cher d'utiliser le Protocole de Madrid que de déposer directement une demande auprès de l'office des marques de commerce national de chaque pays concerné.

Des coûts reviendraient aussi au gouvernement si le Canada souscrivait au Système de Madrid. Celui-ci exige que toute correspondance soit traitée par voie électronique, ce que ne permet pas la configuration actuelle de notre système. L'OPIC devrait aussi entretenir des systèmes distincts : un pour le traitement des demandes en vertu du système actuel (non Madrid), et un pour les demandes en vertu du Système de Madrid. Il devrait y avoir un système pour l'expédition des demandes et un pour la réception des demandes.

Nous croyons savoir que l'énorme majorité des enregistrements étrangers de marques de commerce obtenus par des Canadiens sont obtenus aux États-Unis. Il est normal qu'il en soit ainsi vu l'importance du commerce entre le Canada et les États-Unis. De même, les États-Unis sont à l'origine de la grande majorité des enregistrements canadiens demandés depuis l'étranger. Par exemple, le rapport annuel 2007-2008 de l'OPIC indique qu'au total 47 586 demandes avaient été introduites au Canada cette année-là. Parmi elles, 20 841 provenaient d'entités canadiennes, et 15 404, d'entités américaines. La source suivante était l'Allemagne, avec 1 672 demandes. En d'autres termes, 36 245 demandes (76 % du total) provenaient de seulement deux pays. Par conséquent, il semble improbable que le Système de Madrid puisse apporter plus qu'un avantage mineur à la plupart des requérants canadiens.

Nous encourageons l'OPIC à examiner soigneusement l'expérience des États-Unis depuis qu'ils ont adhéré au Système de Madrid. En 2008, l'USPTO a délivré 209 904 certificats d'enregistrement, contre 150 064 en 2007. Les données de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) indiquent que 3 864 enregistrements en vertu du Système de Madrid ont été délivrés en 2008 par l'USPTO, et 3 561 en 2007. Il semble donc qu'un pourcentage relativement faible des requérants américains recourent au Système de Madrid. Au total, 40 985 enregistrements ont été délivrés en vertu du Système de Madrid en 2008, ce qui permet de se demander dans quelle mesure les entreprises trouvent le système utile.

Même si les grandes entreprises peuvent trouver quelque avantage à utiliser le Système de Madrid, surtout si elles possèdent un vaste portefeuille international, il semble que l'entreprise canadienne moyenne soit plus susceptible de s'intéresser à seulement un ou deux marchés. En l'occurrence, comme l'indique à juste titre la proposition, il sera plus économique de continuer d'introduire des demandes directement dans chaque pays. Vu l'absence d'avantages pour la majorité des propriétaires de marques de commerce canadiens, le bouleversement et les coûts importants qu'imposerait l'adoption du Système de Madrid ne sont pas justifiés.

### **Le Traité de Singapour**

Comme l'indique la proposition, le Traité de Singapour vise à simplifier et normaliser les formalités et procédures relatives à l'administration des marques de commerce. Même s'il n'y a pas souscrit, le Canada se conforme déjà à bon nombre de ses éléments. Dans la mesure où des économies supplémentaires pourraient être réalisées dans l'administration et les coûts de la conformité, elles pourraient l'être sans nécessairement adhérer au Traité en tant que tel.

Les éléments clés du Traité de Singapour sont les suivants :

- **Division d'une demande en deux demandes ou plus.** Cette initiative serait bienvenue dans le régime canadien, mais il n'est pas nécessaire de souscrire au Traité de Singapour pour l'entreprendre et obtenir le même résultat.
- **Classification des marchandises et services selon la classification de Nice.** Le Traité exige que les marchandises et services figurant dans tout enregistrement soient regroupés selon la classification de Nice, et que le système de numérotation de la classification de Nice soit utilisé. Comme nous l'avons indiqué plus haut, nous avons des réserves envers l'adoption du système de classification de Nice.
- **Durée de validité d'un enregistrement : 10 ans.** La durée actuelle de validité d'un enregistrement canadien est de 15 ans. Le fait de la réduire à 10 ans aurait le désavantage d'augmenter les coûts du maintien d'un portefeuille d'enregistrements canadiens, mais il aurait l'avantage de supprimer plus rapidement l'enregistrement des marques qui n'intéressent plus leur propriétaire. Les implications de ce changement méritent plus ample examen, mais le Canada peut effectuer ce changement sans souscrire au Traité de Singapour.
- **Demandes d'inscription d'une licence.** Le Canada n'exige pas l'inscription des licences et nous ne voyons aucun intérêt à mettre en œuvre un système d'inscription.

En conséquence, dans la mesure où certaines des dispositions du Traité de Singapour peuvent être considérées comme étant avantageuses pour les propriétaires de marques de commerce canadiens, les avantages en cause peuvent être obtenus sans souscrire au Traité. Le désavantage de l'adhésion au Traité est que le Canada serait tenu d'utiliser le système de classification de Nice. Faute de renseignements suffisants sur la façon dont ce changement se passerait dans le contexte canadien, il nous est impossible d'en évaluer les incidences économiques.

### **Conclusion**

La Section de l'ABC accueille favorablement cette consultation, et espère pouvoir poursuivre avec l'OPIC un dialogue sur les moyens d'améliorer le régime canadien des marques de commerce. Nous insistons toutefois sur ce que le régime canadien actuel assure un processus efficace et économique pour l'enregistrement des marques de commerce des entreprises canadiennes. Il y a diverses possibilités d'améliorer le régime actuel tout en préservant son intégrité; nous serions heureux d'en discuter. En ce qui concerne le Système de Madrid et le Traité de Singapour, nous sommes d'avis

qu'une consultation plus précise sur les avantages et désavantages en cause est nécessaire pour que toutes les parties puissent mieux comprendre les changements qui seraient requis. Encore une fois, nous participerions volontiers à cette consultation.

Veillez agréer, madame, nos salutations les meilleures.

*(Original signée par Kerri Froc pour Alexandra Steele)*

Alexandra Steele  
Présidente, Section nationale de la propriété intellectuelle