

Le 22 novembre 2018

[TRADUCTION]

Par courriel : doug.black@sen.parl.gc.ca

L'honorable Douglas Black, c.r.
Président, Comité sénatorial permanent des banques et du commerce
Sénat du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0A4

Objet : Projet de loi C-86, Loi n° 2 d'exécution du budget de 2018, partie 4, section 7

Monsieur le Sénateur,

Je vous écris au nom de la Section du droit de la propriété intellectuelle de l'ABC (la Section de l'ABC) pour vous faire part de nos commentaires sur les modifications apportées à la *Loi sur le droit d'auteur* et à la *Loi sur les marques de commerce* et au cadre législatif d'un Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce par le projet de loi C-86, *Loi n° 2 d'exécution du budget de 2018*¹. Je regrette que l'examen expéditif de cet important projet de loi exclue la possibilité pour nous de comparaître en personne.

L'ABC est une association nationale qui regroupe 36 000 avocats et avocates, notaires québécois, professeurs et professeures de droit et étudiants et étudiantes en droit, et dont le mandat consiste à promouvoir l'amélioration du droit et de l'administration de la justice. La Section de l'ABC traite du droit et de la pratique ayant trait à toutes les formes de propriété, de licence, de transfert et de protection de la propriété intellectuelle et des droits de propriété connexes, notamment des brevets, des marques de commerce et du droit d'auteur.

Modifications à la Loi sur le droit d'auteur

La Section de l'ABC appuie bon nombre des modifications proposées à la *Loi sur le droit d'auteur*², particulièrement les modifications aux procédures de la Commission du droit d'auteur (partie 4, section 7, sous-section H), qui mèneront à un processus plus efficient. La possibilité d'établir une application plus longue de tarifs et l'imposition de délais aux procédures de la Commission constituent également d'heureux changements.

¹ [Projet de loi C-86, Loi n° 2 d'exécution du budget de 2018](#), partie 4, section 7, Modifications à la *Loi sur les marques de commerce* (sous-section B), Modifications à la *Loi sur le droit d'auteur* (sous-sections C et H) et Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (sous-section D).

² [Loi sur le droit d'auteur](#), LRC 1985, ch. C-42.

Nous vous faisons part des commentaires suivants sur les autres modifications proposées.

Conséquences imprévues relatives aux enregistrements sonores

Le paragraphe 38.1(4) de la *Loi sur le droit d'auteur* accorde aux sociétés de gestion mentionnées à l'article 67 (c'est-à-dire les sociétés qui octroient ou perçoivent des redevances pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication « d'œuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d'enregistrements sonores constitués de ces œuvres ou prestations, selon le cas ») le choix de recouvrer des dommages-intérêts préétablis pour des redevances impayées.

Les modifications d'harmonisation et de rationalisation des procédures en matière de tarifs devant la Commission du droit d'auteur (proposées dans l'article 280 du projet de loi C-86) comprennent une modification à l'article 67 pour l'application à toutes les sociétés de gestion, au sens attribué à ce terme à l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Cela nécessite une modification corollaire au paragraphe 38.1(4) pour que son application ne couvre pas toutes les sociétés de gestion. Toutefois, le libellé de la modification proposée au paragraphe 38.1(4) et le nouveau paragraphe 38.1 (4.1) (introduit dans l'article 287 du projet de loi C-86) auront pour effet que le paragraphe 38.1(4) ne s'applique plus aux enregistrements sonores. Nous croyons que le gouvernement a l'intention de maintenir la situation actuelle concernant le choix des dommages-intérêts préétabli et qu'il s'agit d'une erreur de rédaction et d'une conséquence imprévue.

Nous recommandons que le libellé du paragraphe 38.1 (4.1) soit modifié à l'aide de la formulation de la version actuelle de l'article 67 :

(4.1) Le paragraphe (4) s'applique aux actes suivants :

- a)** l'exécution en public d'œuvres musicales ou dramatico-musicales, ~~ou de~~ leurs prestations ou d'enregistrements sonores constitués de ces œuvres ou prestations, selon le cas;
- b)** la communication au public par télécommunication – à l'exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) – d'œuvres musicales ou dramatico-musicales, ~~ou de~~ leurs prestations ou d'enregistrements sonores constitués de ces œuvres ou prestations, selon le cas.

Interdiction de recours

Le projet d'alinéa 73.3c) de la *Loi sur le droit d'auteur* (figurant à l'article 296 du projet de loi C-86) interdit les recours contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances visées par le tarif proposé, même lorsqu'aucun tarif n'a été homologué à l'égard de l'acte. Il s'agit d'un écart par rapport à la situation actuelle, où l'interdiction d'applique seulement lorsqu'il y a un tarif homologué. Plus particulièrement, l'article 70.17 de la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit actuellement que, « [s]ous réserve de l'article 70.19, il ne peut être intenté aucun recours pour violation d'un droit prévu aux articles 3, 15, 18 ou 21 contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué ».

Cette modification pourrait avoir des conséquences énormes. Par exemple, on n'indique pas à quel moment l'offre (et le paiement) suivant le projet de tarif doit être faite pour protéger la personne contre des recours pour violation. Si un utilisateur pouvait seulement offrir de payer les redevances une fois que le tarif est homologué à un moment futur inconnu et commencer à utiliser le répertoire de la société de gestion sans payer pour celui-ci dans l'attente de l'homologation du tarif (et peut-être dans l'attente de l'issue de tous les contrôles judiciaires subséquents), cela pourrait priver de recours la société de gestion ou les titulaires de droits.

Ce n'est pas ce que visait initialement la disposition d'interdiction de recours. L'article 70.17 visait à assurer l'égalité des chances en garantissant à tous les utilisateurs l'accès aux mêmes taux (aux mêmes conditions) lorsqu'un tarif homologué est en place. La disposition ne visait pas à permettre l'emploi d'un répertoire d'une société de gestion sans paiement, même dans l'attente de l'homologation d'un projet de tarif. La modification proposée est incompatible avec la politique qui sous-tend la disposition actuelle.

Nous recommandons que l'application de l'interdiction de recours soit radiée du projet de loi ou modifiée de manière à indiquer clairement que l'utilisateur doit payer les taux proposés.

Modifications à la *Loi sur les marques de commerce*

Marques interdites

Les modifications proposées à l'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce*³ (dans les articles 215 et 216 du projet de loi C-86) constituent un pas dans la bonne direction afin de limiter l'incidence des marques interdites utilisées par les autorités publiques, mais elles ne vont pas suffisamment loin. La Loi devrait également porter sur les autorités publiques qui ne continuent pas d'utiliser une marque en question. Autrement, ces marques continueront d'encombrer le registre. Il faut davantage d'études pour trouver le bon équilibre entre les droits des titulaires de marques de commerce et les interdictions prévues par l'article 9.

Ajout de la mauvaise foi comme motif d'invalidité ou d'opposition

Les articles 218 à 220 du projet de loi C-86 ajoutent la « mauvaise foi » au paragraphe 18 (1) de la *Loi sur les marques de commerce* comme motif d'invalidité et d'opposition sans énoncer de lignes directrices sur ce que constitue la « mauvaise foi ». Nous recommandons l'ajout au projet de loi d'une définition de « mauvaise foi ».

Adjudication des frais en matière d'opposition

La modification figurant à l'article 221 du projet de loi C-86 prévoit l'adjudication des frais relatifs à l'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*. Cette modification entraînera la hausse du coût des oppositions à un moment où on s'attend à une augmentation importante du nombre d'oppositions. En raison de cette modification, il sera de plus en plus coûteux pour les propriétaires de marques de protéger les droits que leur garantit la *Loi sur les marques de commerce*. De plus amples renseignements dans le projet de loi sont nécessaires quant aux cas dans lesquels les frais seront adjugés afin d'éviter un effet paralysant qui touchera disproportionnellement les petits intervenants et encourageront les parties agressives disposant de gros budgets.

Adjudication des frais dans le cadre d'une procédure visée à l'article 45

L'article 222 du projet de C-86 modifie l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* afin de permettre l'adjudication des frais dans la procédure qui exige la preuve d'emploi. Cette modification restreint l'objet des procédures visées à l'article 45 – à savoir retirer le « bois mort » du registre. Il incombe déjà aux inscrits ou aux autres parties intéressées d'avancer cet objectif; il est injuste de leur imposer le fardeau de risquer d'être condamnés à payer les frais. En outre, puisque les procédures visées à l'article 45 ne comprennent pas de contre-interrogatoire, il peut être difficile de déterminer s'il y a eu abus du système. Il faut davantage de clarté dans le projet de loi au sujet de l'application de cette disposition.

³

Loi sur les marques de commerce, LRC 1986, ch. T-13.

Restriction au pouvoir du tribunal d'accorder réparation au cours de la période de trois ans commençant à la date d'enregistrement

L'article 225 du projet de loi C-86, qui modifie l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce* concernant le pouvoir des tribunaux d'accorder réparation, nécessite une clarification. Selon sa formulation actuelle, on ne peut solliciter les réparations à l'article 53.2 sans démontrer l'emploi de la marque de commerce déposée au Canada (ou des raisons exceptionnelles expliquant l'absence d'emploi) au cours de la période de trois ans commençant à la date d'enregistrement. Toutefois, la modification proposée n'indique pas la mesure de la preuve d'emploi qui doit être établie. Par exemple, elle n'indique pas si elle s'applique lorsque l'emploi couvre une partie mais non pas la totalité des produits et services déposés, c'est-à-dire l'emploi partiel. La disposition mentionne aussi seulement les demandes, et non pas les actions, ce qui pourrait constituer une erreur involontaire. Cet article nécessite davantage d'études et de consultations véritables auprès des intervenants avant d'être intégré à un projet de loi déposé.

Demande d'autorisation de présenter de la preuve additionnelle

Le droit de présenter de la preuve additionnelle en appel suivant le régime actuel visait à garantir que les procédures devant la Commission des oppositions des marques de commerce, particulièrement en matière d'oppositions, soient d'une nature quasi sommaire. La modification proposée (dans l'article 226 du projet de loi C-86) au paragraphe 56 (5) de la *Loi sur les marques de commerce* atténuant ce droit rendra les oppositions plus coûteuses pour toutes les parties, encore une fois à un moment où on s'attend à une augmentation considérable des oppositions. Nous recommandons la radiation de cette modification du projet de loi.

Déclaration d'emploi

Les modifications proposées à la *Loi sur les marques de commerce* dans le projet de loi C-86 tentent de régler certains des problèmes causés par l'élimination de l'obligation de déclarer l'emploi dans la demande d'enregistrement d'une marque de commerce. La Section de l'ABC juge qu'elles ne vont pas suffisamment loin pour régler le problème d'encombrement. Nous recommandons l'ajout d'une obligation qu'une déclaration d'emploi soit déposée chaque période de cinq ans après l'enregistrement, à défaut de quoi l'enregistrement serait radié. Cette approche constitue une caractéristique des lois sur les marques de commerce aux États-Unis, au Mexique et en Argentine.

Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Le projet de loi C-86 renferme des dispositions constituant un Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce⁴. Un organisme de réglementation fédéral des agents de brevets et des agents de marques de commerce (agents de PI) fait depuis un certain temps l'objet de discussions et de consultations en matière de politiques, dont plusieurs mémoires de l'ABC⁵.

Le milieu des agents de PI au Canada comprend les agents avocats (les personnes qualifiées pour exercer le droit et inscrites comme agents des brevets ou de marques de commerce) et les agents non avocats (les personnes inscrites comme agents de brevets ou de marques de commerce). Les agents non avocats exercent leur profession au sein de cabinets d'avocats ou de façon autonome. Tous les membres de la Section de l'ABC sont avocats, et bon nombre sont aussi des agents de brevets ou de marques de commerce autorisés (agents avocats).

⁴ Projet de loi C-86, partie 4, section 7, sous-section D.

⁵ Y compris les mémoires suivants [Consultation on a Governance Framework for IP Agents – Governance Model, Discipline Process and Conflicts](#) (août 2016) et [Consultation on a Governance Framework for IP Agents – Code of Conduct](#) (juin 2016).

Le milieu des agents de PI constitue une profession mature qui entend atteindre les normes les plus élevées d'exercice. La Section de l'ABC appuie l'élaboration d'un modèle d'autoréglementation pour les agents de PI pourvu que ce modèle comprenne des objectifs de réglementation appropriés et un organisme habilitant doté d'une responsabilité appropriée et qu'il traite des conflits éventuels entre les régimes de réglementation chevauchant pour les agents avocats.

Il est prématuré de déterminer si le Collège proposé respecte ces critères, puisque d'importants aspects du régime doivent être élaborés au moyen de règlements et de règlements administratifs. Dans le cadre de leur élaboration, nous encourageons une rigoureuse consultation publique.

La Section de l'ABC est encouragée par l'énoncé clair, dans le projet de loi, qui confirme la primauté de l'intérêt public dans les objectifs du Collège. Nous avons déjà déclaré que :

[TRADUCTION]

Il faut établir une distinction entre les entités qui réglementent leurs membres dans l'intérêt public et ceux qui défendent les intérêts de leurs membres. Dans le milieu juridique, cette distinction caractérise le rôle des barreaux et le rôle des associations d'avocats. La même distinction vaut pour la médecine, l'architecture et bon nombre d'autres professions réglementées. La Section de l'ABC estime que la modernisation de la profession d'agent de PI doit être guidée par les mêmes principes.⁶

Le modèle de gouvernance pour le Collège semble être compatible avec ces principes. Par exemple, le projet de loi vise à remédier à un conflit d'intérêts éventuel en interdisant la participation au conseil d'administration du Collège ou à ses comités d'enquête ou de discipline par quiconque est membre d'une association principalement en vue de représenter les intérêts de ceux qui fournissent des conseils sur les brevets ou les marques de commerce ou a récemment siégé à l'organe de direction ou aux comités d'une telle association.

Le projet de loi prévoit un conseil d'administration nommé de transition et, ensuite, un conseil d'administration hybride nommé et élu. Il est important de garantir que les conseils d'administration de transition et subséquents soient en mesure d'apprécier pleinement la composition unique du milieu canadien des agents de PI, y compris le potentiel pour les agents de PI qui sont avocats d'être assujettis à des autorités de réglementation chevauchantes.

La *Loi sur les brevets* et la *Loi sur les marques de commerce* prévoient que la communication entre un agent de PI inscrit et un client est privilégiée de la même façon qu'une communication est assujettie au privilège des communications entre client et avocat ou, en droit civil, au secret professionnel des avocats et des notaires.

Le projet de loi définit ainsi ce que constitue un renseignement « protégé » :

[...] protégé par le privilège relatif au litige ou le secret professionnel de l'avocat ou du notaire ou aux termes des articles 16.1 de la *Loi sur les brevets* ou 51.13 de la *Loi sur les marques de commerce*⁷.

Pourtant, le secret professionnel de l'avocat est une notion de droit distincte qui, selon la Cour suprême du Canada, « est une condition nécessaire et essentielle à l'administration efficace de la

⁶ Mémoire de l'ABC, août 2016, à la page 3 (précité note 5).

⁷ Projet d'article 2, dans Définitions.

justice »⁸. Le projet de loi exige une autorisation judiciaire pour la perquisition et la saisie d'information en possession des avocats et des cabinets d'avocats qui est protégée par le secret professionnel de l'avocat et pour sa mise sous scellés conformément à la directive du tribunal. D'autres aspects doivent être précisés par règlement.

Le secret professionnel de l'avocat appartient au client. Les clients doivent recevoir un avis et bénéficier de l'occasion de protéger indépendamment leur droit au secret professionnel de l'avocat avant la divulgation de l'information. Une consultation complète et réelle sur les règlements connexes, afin de veiller à ce que toutes les protections nécessaires soient en place, revêt une importance fondamentale.

Nous osons croire que nos commentaires sont utiles. Il nous fera plaisir de répondre à toute question et de discuter davantage avec vous de nos recommandations.

(Lettre originale signée par Sarah MacKenzie au nom James Kosa)

James Kosa
Président, Section du droit de la propriété intellectuelle de l'ABC

⁸

[Blank c. Canada](#) (Ministre de la Justice), [2006] 2 R.C.S. 319, 2006 CSC 39, au par. 26.