

Présentations dans le cadre du projet de loi C-31,
Plan d'action économique 2014, partie 1, section 25,
modifications liées aux traités internationaux sur les marques de commerce

À : Christine Lafrance, greffière du comité
L'honorable Joe Oliver, ministre des Finances
L'honorable James Moore, ministre de l'Industrie

De : Cynthia Rowden, partenaire, Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Bereskin & Parr, s.r.l.
Scotia Plaza, 40, rue King Ouest, 40^e étage, Toronto (Ontario), Canada M5H 3Y2
Tél. : 416-364-7311 Téléc. : 416-361-1398 www.bereskinparr.com
TORONTO MISSISSAUGA WATERLOO MONTRÉAL

28 avril 2014

**Présentations dans le cadre du projet de loi C-31,
Plan d'action économique 2014, partie 1, section 25,
modifications liées aux traités internationaux sur les marques de commerce**

Introduction

Merci de me donner cette occasion de présenter ce mémoire au sujet des modifications liées aux traités sur les marques de commerce (le projet de loi C-31 ou « le projet de loi »). Les changements relatifs aux marques de commerce proposés dans le projet de loi C-31 sont les plus importants qui aient été proposés depuis plus de 60 ans, voire depuis la première loi fédérale en la matière, et ils auront des répercussions considérables sur la protection des marques de commerce et la mise en application des lois connexes, sur les marques de commerce proprement dites et sur les raisons sociales au Canada. La présentation recense les problèmes d'ordre pratique susceptibles d'occasionner des coûts additionnels, de l'incertitude, des inconvénients et de la confusion pour les entreprises et les consommateurs canadiens — dont les petites et moyennes entreprises, les PME — et de stimuler l'activité des « trolls » des marques de commerce. Ces problèmes ne sont pas des suppositions : ils sont bien réels. Pour résumer, disons que le projet de loi C-31 :

- provoquera l'encombrement du registre des marques de commerce, ce qui compliquera et rendra plus coûteux le choix des nouvelles marques et des nouvelles raisons sociales;
- émiettera l'efficacité du Registre des marques de commerce en tant qu'outil de recherche;
- entraînera des coûts additionnels et des incertitudes lorsqu'il s'agira d'évaluer les marques inscrites en fonction des allégations d'emploi projeté;
- rendra l'évaluation des entreprises plus difficile;
- ouvrira la porte aux trolls et aux pirates des marques de commerce.

Les modifications relatives aux marques de commerce proposées dans le projet de loi visent à préparer l'adhésion du Canada à trois traités internationaux, nommément le Protocole de Madrid, l'Arrangement de Nice et le Traité de Singapour (collectivement, les « traités »). La mise en œuvre des traités permettra aux entreprises canadiennes d'avoir accès à un système international de classement des marques de commerce, et aux propriétaires de marques de commerce étrangers de s'enregistrer au Canada par l'intermédiaire d'un bureau international. Il se peut que, dans certaines circonstances, ces deux dispositions permettent de faire des économies. Il se peut aussi qu'elles encouragent un plus grand nombre d'entreprises, dont des PME canadiennes, à s'enregistrer à l'étranger, et qu'elles fassent en sorte qu'un plus grand nombre d'entités internationales s'enregistrent au Canada. Nous savons que certaines lois canadiennes devront être modifiées pour permettre la mise en œuvre de ces traités, mais les observations comprises dans cet exposé ne portent pas sur les traités.

En lieu et place, mes commentaires portent sur la proposition fâcheuse et inutile d'éliminer l'« emploi » des exigences nécessaires aux fins d'enregistrement. Nous estimons en effet que cette disposition créera à court terme beaucoup de confusion, qu'elle se traduira à long terme par des coûts plus élevés quant à la validation et à la protection des nouvelles raisons sociales et marques de commerce, et qu'elle risque de ternir l'utilité du registre des marques de commerce. La *Loi sur les marques de commerce* actuelle limite l'enregistrement abusif (le fait de demander une protection qui dépasserait de beaucoup toute activité commerciale réelle) puisqu'elle établit l'emploi comme condition préalable à l'enregistrement. Il est tout à fait plausible de penser que la suppression de cette condition entraînera l'enregistrement de marques de commerce pour des biens et services bien au-delà de l'intérêt réel de nombreuses entreprises, et que le fardeau de la preuve et les coûts de la vérification du registre aux fins de repérage des enregistrements abusifs deviendront la responsabilité des entreprises. La suppression de l'« emploi » comme exigence préalable à l'enregistrement ne procure pas d'avantage aux entreprises canadiennes et n'est pas une condition à la mise en œuvre des traités.

Mise en contexte

Je suis la directrice de l'équipe Marques de commerce chez Bereskin & Parr, l'une des principales firmes canadiennes dans le domaine de la propriété intellectuelle. L'entreprise a été fondée en 1965 et a des bureaux en Ontario et au Québec. Je pratique le droit des marques de commerce depuis plus de 30 ans. Durant ces années, j'ai été présidente de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada, j'ai siégé au conseil d'administration de l'International Trademark Association et j'ai fait partie d'autres organismes s'occupant de marques de commerce et de propriété intellectuelle qui se sont penchés sur l'impact des lois canadiennes et internationales en la matière. De nombreuses organisations reconnaissent mon savoir-faire dans ce domaine, et l'organisme Who's Who Legal m'a récemment décerné le titre d'avocate de l'année en matière de marques de commerce.

Notre firme a l'honneur de représenter des propriétaires de marques de commerce de partout au Canada, tant des entreprises à propriétaire unique que certaines des entreprises canadiennes les plus prospères à l'échelle internationale. Nous travaillons aussi pour des multinationales, dont certains des propriétaires de marques de commerce les plus importants au Canada. Nous aidons nos clients à choisir, à enregistrer et à faire respecter leurs marques, et nous nous occupons aussi de la recherche sur les marques de commerce, des procédures d'opposition et d'annulation, des contentieux et d'autres procédures administratives.

Les marques de commerce constituent d'importants actifs

Les marques de commerce et les raisons sociales sont d'une importance névralgique pour reconnaître une entreprise et les biens et services qu'elle vend. Les consommateurs s'en servent pour choisir ce qu'ils souhaitent consommer parmi tous les produits qui leur sont offerts, tant au Canada qu'à l'étranger. À maints égards, la *Loi sur les marques de commerce* est une loi qui protège le consommateur.

Les sociétés accordent une très grande importance à leurs marques et noms de commerce, qu'elles perçoivent parfois comme leurs actifs les plus précieux. Après tout, la survaleur d'une entreprise n'est-elle pas incarnée par sa marque de commerce? De nombreuses marques de commerce valent des millions de dollars, sinon plus. Pour la plus petite entreprise comme pour la plus grande, il est tout à fait essentiel de pouvoir s'attacher l'utilisation de ces marques et noms, et d'être en mesure de les enregistrer et d'en défendre la propriété auprès de leurs concurrents.

Cadre juridique actuel pour la protection des marques de commerce

Depuis plus d'un siècle et demi, les droits sur les marques de commerce au Canada ont été acquis en vertu de l'emploi et conférés par un enregistrement, les règles duquel sont consignées dans la *Loi sur les marques de commerce*. Le projet de loi propose de renverser cette façon de faire de bout en bout en permettant d'enregistrer une marque sans nécessairement s'en servir. Le plein impact de ce changement n'a pas encore été étudié publiquement, mais il est déjà possible de constater de nombreuses conséquences défavorables, sans parler de la possibilité bien réelle que la *Loi sur les marques de commerce* fasse l'objet d'une contestation constitutionnelle.

Comment enregistre-t-on une marque de commerce?

À l'heure actuelle, une demande doit être remplie en fonction d'un motif particulier choisi parmi plusieurs possibles. Habituellement, il s'agit de l'emploi au Canada — avec précision de la première date d'emploi —, de l'emploi projeté au Canada ou, pour les requérants non canadiens, de l'emploi et d'une demande/d'un enregistrement à l'étranger. La demande est examinée par le Bureau des marques de commerce. Si le nom est approuvé, la demande est publiée aux fins d'opposition. Une demande peut faire l'objet d'une opposition selon certains motifs : le fait que le nom ait déjà servi ou qu'il puisse prêter à confusion avec une marque ou une raison sociale existante, en fonction des caractéristiques inhérentes de la marque ou de l'exactitude des motifs donnés aux fins d'enregistrement. Si aucune opposition n'est manifestée ou si toutes les oppositions ont été résolues, la demande est approuvée. Tous les requérants qui ont présenté une demande fondée sur un emploi projeté doivent déposer une déclaration d'emploi au Canada et indiquer les biens et services particuliers pour lesquels la marque de commerce a été utilisée; tous les requérants doivent payer un droit de dépôt. À cette étape, deux choses intéressantes peuvent se produire : il se peut que les requérants qui ont perdu intérêt laissent tomber leur demande; les requérants dont la demande est fondée sur un emploi projeté doivent limiter leurs droits aux biens et services utilisés au Canada et énumérés dans l'allégation d'emploi. Cette disposition fait en sorte qu'au Canada, les enregistrements ne sont accordés qu'aux biens et services qui sont effectivement utilisés quelque part. C'est une façon de prévenir les enregistrements abusifs.

L'enregistrement donne des avantages législatifs que le projet de loi ne change pas — en fait, il leur donne du poids. Ces avantages comprennent :

- le titulaire a les droits exclusifs de l'utilisation de sa marque, dans tout le Canada, pour tous les biens et services enregistrés;
- toute utilisation d'une marque de commerce similaire pouvant prêter à confusion sera considérée comme une atteinte à ces droits;
- aucune marque de commerce pouvant prêter à confusion avec une marque déposée ne peut être enregistrée;
- l'utilisation par les autres d'une marque déposée peut porter atteinte à la survaleur du propriétaire de la marque et, à ce titre, donner lieu à des poursuites;
- le projet de loi C-31 et le projet de loi C-8, *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits* (qui n'a pas encore été adopté), donnent aux titulaires le droit de demander l'aide des Services frontaliers pour prévenir la contrefaçon et ajoutent des sanctions pénales pour la punir;
- un enregistrement peut être renouvelé sans qu'on ait à prouver que la marque est utilisée où que ce soit;
- un enregistrement est réputé valide jusqu'à preuve du contraire;
- dans toute contestation à l'endroit d'un titulaire, c'est à la partie qui conteste de faire la preuve de la non-validité de l'enregistrement.

Étant donné ces importants avantages législatifs qui se traduisent par des avantages bien réels sur les marchés, il est tout à fait normal d'imposer certaines limites aux titulaires. L'exigence d'emploi est l'une de ces limites clés.

Les changements prévus par le projet de loi C-31

Le projet de loi permettrait aux requérants ne visant qu'un emploi projeté de s'enregistrer sans qu'aucun emploi ne soit vérifié, au Canada ou ailleurs. Il permettra aussi à un requérant présentant une demande aux fins d'emploi de s'enregistrer sans avoir à fournir une date de premier emploi. Les répercussions de ces changements seront ressenties par toutes les entreprises, et entraîneront des coûts importants pour ces dernières, notamment pour les PME. Parmi les conséquences évidentes qu'il est dès maintenant possible d'entrevoir, mentionnons :

i) Le Registre des marques de commerce deviendra surpeuplé, rendant du coup plus ardu et plus coûteux de choisir des marques de commerce et des raisons sociales.

La suppression de l'emploi comme exigence à l'enregistrement se traduira par une recrudescence des enregistrements pour des listes toujours plus longues de biens et services, et ne fera rien pour enrayer les enregistrements abusifs. Par précaution et pour s'arroger des droits bien au-delà de leur champ d'activité, les entreprises pourraient décider d'enregistrer presque tous leurs produits et services. Avec le temps, il deviendra beaucoup plus difficile de trouver une nouvelle marque exempte de tout risque.

ii) Le Registre deviendra un outil beaucoup moins efficace pour évaluer la disponibilité et les risques, ce qui forcera les entreprises à consacrer beaucoup plus de temps et d'argent à des enquêtes sur les marchés et à l'évaluation des risques.

À l'heure actuelle, la plupart des entreprises se servent du Registre comme outil de prédilection pour évaluer la disponibilité des nouvelles marques et des nouveaux noms, ainsi que les risques qui leur sont associés. Dès que le Registre admettra des enregistrements qui ne seront pas fondés sur un quelconque emploi, l'évaluation des risques posés par ces enregistrements deviendra plus coûteuse, créant du coup la nécessité de procéder à des enquêtes plus poussées, et laissant planer une incertitude et des risques accrus quant aux conséquences associées aux marques enregistrées sans indication d'emploi.

iii) Augmentation des coûts et de l'incertitude découlant de la signification d'« emploi projeté ».

Le projet de loi prévoit qu'une demande pourra faire l'objet d'une opposition sur la base qu'il n'y a pas d'emploi projeté. Or, il faudra des années pour constituer une jurisprudence suffisante pour clarifier ce que cela signifie vraiment et vérifier si cette disposition est une façon efficace de décourager l'enregistrement abusif. Il sera en outre très difficile de prédire la probabilité de remporter un recours en opposition contre un enregistrement fondé sur un emploi projeté, car seul le requérant saura si son allégation d'emploi projeté est valide. Or, le coût important de ces contestations et l'incertitude quant à leur issue décourageront les oppositions.

iv) L'établissement de l'ordre de priorité entre les différents requérants possibles nécessitera plus de coûteuses enquêtes.

Bien que le projet de loi ne change rien au régime d'évaluation actuel fondé sur l'emploi le plus rapproché dans le temps au Canada ou sur les dates de présentation des demandes, les requérants ne seront plus tenus d'indiquer une date de premier emploi. Les autres parties devront donc « deviner » ce renseignement par voie d'enquête, ce qui rendra les prises de décision et l'évaluation des risques plus coûteux et plus complexes.

v) Ce sont les entreprises qui devront assumer les coûts

Les enregistrements peuvent être annulés pour non-emploi ou radiés. Dans les deux cas, la majorité des coûts doit être assumée par la partie qui cherche à faire annuler l'inscription d'une marque au Registre. La façon la plus simple, une procédure pour non-emploi, a d'importantes limites, nommément :

- la procédure ne peut être entamée qu'au troisième anniversaire de l'enregistrement. Entre-temps, le titulaire peut profiter de tous les avantages législatifs que lui confère son enregistrement, et l'enregistrement lui-même occasionne des risques et cause de l'incertitude pour les autres parties;
- étant donné que le projet de loi permet l'enregistrement sans emploi, un titulaire a toujours le loisir de présenter une nouvelle demande afin d'éviter que son enregistrement soit annulé;

- dans les procédures pour non-emploi, il faut habituellement plusieurs années avant d'avoir une décision.

À la Cour fédérale, les coûts pour les procédures de radiation sont même plus élevés que ceux pour non-emploi, et l'issue des litiges n'est jamais sûre. Les entreprises canadiennes qui chercheront une nouvelle marque voudront probablement éviter les coûts et l'incertitude associés aux procédures pour non-emploi, et choisiront plutôt d'opter pour une autre marque, si elles ne décident pas tout simplement de renoncer à toute forme d'enregistrement. Il est injuste de forcer les entreprises à procéder de la sorte alors que l'enregistrement abusif pourrait être facilement prévenu en rendant l'enregistrement des marques conditionnel à leur emploi.

vi) Il sera plus difficile d'évaluer les entreprises dont les enregistrements ne seront fondés que sur l'emploi projeté.

Comme il a été dit précédemment, les marques de commerce et la survaleur sont souvent les actifs les plus précieux d'une entreprise. Les comptables inscrivent les marques de commerce dans leurs bilans, et les investisseurs et les prêteurs se fient à ces évaluations. Cependant, quand l'enregistrement n'est fondé que sur un emploi projeté et n'a aucune survaleur — laquelle ne se crée que par l'emploi —, l'évaluation des enregistrements devient complètement futile et peut même donner une impression faussée et trompeuse des actifs de l'entreprise, ce qui est encore pire.

vii) L'enregistrement sans emploi pourrait provoquer l'émergence de trolls, de brutes et de pirates des marques de commerce.

Le fait de permettre des enregistrements sans emploi ouvre grande la porte aux pirates et aux trolls des marques de commerce, qui voudront ces dernières pour en faire le commerce plutôt qu'à des fins légitimes. Deux situations semblables montrent la possibilité d'abus : l'enregistrement des noms de domaine dans le seul but d'en faire le commerce, et l'acquisition de droits de brevets par des entreprises qui s'en servent comme d'une menace ou aux fins de spéculation. Les auteurs du deuxième scénario ont été appelés les trolls des brevets — les trolls des marques de commerce font la même chose. Le projet de loi facilite l'enregistrement des marques de commerce et l'obtention de tous les droits connexes, ce qui risque de faire l'affaire d'entreprises sans scrupules. Même si certains enregistrements pourraient, au final, s'avérer invalides, nombre d'entreprises préféreront « payer le prix » à un titulaire plutôt que d'intenter une action en justice, ce qui est précisément ce que recherchent les trolls et ce qui exaspère les sociétés qui respectent les lois.

Conclusion

Pour toutes les raisons qui viennent d'être données, l'élimination de l'emploi comme exigence aux fins d'enregistrement telle qu'elle est proposée dans le projet de loi aura des conséquences fâcheuses en matière de coûts et de risques pour les entreprises canadiennes qui n'ont rien à tirer de l'accès aux traités et qui n'ont rien à voir avec leur mise en œuvre. De surcroît, bien qu'il se puisse que les traités s'avèrent profitables pour certaines entreprises qui auraient des visées à l'international, les risques, l'incertitude et les coûts engendrés par l'enregistrement des

marques de commerce qui ne sont pas utilisées toucheront toutes les entreprises canadiennes. Selon le projet de loi, c'est désormais aux entreprises qu'incombera la tâche de s'assurer que les marques de commerce enregistrées s'appuient sur un emploi réel et pas seulement sur des intentions. De nombreuses entreprises ne peuvent pas se permettre de s'opposer à des demandes ou de forcer l'annulation d'enregistrements dans le seul but de s'arroger une nouvelle marque ou une nouvelle raison sociale. Elles préféreront en effet laisser tomber et tenter leur chance en utilisant le nom convoité sans l'enregistrer, ce qui est contraire à l'objectif annoncé du projet de loi C-31, soit d'encourager un nombre accru d'entreprises canadiennes à protéger leurs marques.

Tant le projet de loi C-8 que le projet de loi C-31 proposent des mesures de bonne tenue pour améliorer la loi canadienne sur les marques de commerce. La suppression de l'exigence d'emploi pour l'obtention d'un enregistrement n'est pas de ce nombre. Il est plus important de garder l'emploi comme condition préalable — comme cela est reconnu par le droit et la jurisprudence du Canada depuis plus de 150 ans — et de préserver la certitude et la prévisibilité qui découlent d'un régime fondé sur l'emploi que de chercher à accélérer les enregistrements et de faciliter l'accès aux droits qu'ils confèrent, surtout lorsque ces droits ne s'appuient que sur une proposition plutôt que sur une allégation d'emploi légitime.

La préservation de l'emploi comme condition à l'octroi des droits canadiens en matière de marques de commerce peut se faire dans le respect intégral des traités. Aux termes de ces derniers, il est en effet possible de limiter les enregistrements aux biens et services utilisés au Canada ou à l'étranger. Le fait d'exiger des titulaires qu'ils prouvent l'emploi au Canada après obtention de l'enregistrement et avant son renouvellement aidera le Registre à rendre compte de l'utilisation réelle des marques dans un contexte commercial. Tous ces aspects doivent faire l'objet d'études approfondies et de consultations auprès des utilisateurs du système des marques de commerce, autant de démarches qui n'ont pas été menées avant le dépôt du projet de loi C-31.

Je serai heureuse de comparaître devant le Comité pour répondre aux questions que ses membres pourraient avoir à ce sujet.

Cordialement,

Cynthia Rowden