

17 avril 2014

## MÉMOIRE

### **PROJET DE LOI C-31 : CHANGEMENTS PROPOSÉS À LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE**

Présenté par :

Daniel R. Bereskin, Q.C., Bereskin & Parr LLP; Cynthia Rowden, Bereskin & Parr LLP; Scott MacKendrick, Bereskin & Parr LLP; Sheldon Burshstein; Anthony Prenol; Antonio Turco; Mark Evans, Smart & Biggar; John Bochnovic, Smart & Biggar; Keltie Sim Luft, Smart & Biggar; Ronald Dimock, Dimock Stratton LLP; Bruce Stratton, Dimock Stratton LLP; Henry Lue, Dimock Stratton LLP; Martin Kratz, Bennett Jones LLP; Glen Bloom, Osler, Hoskin & Harcourt LLP; Donna White, Osler, Hoskin & Harcourt LLP; Brian Gray, Norton Rose Fulbright Canada LLP; Daniele Boutèt, Norton Rose Fulbright Canada LLP; Laurent Carrière, Robic, LLP; Hugues Richard, Robic, LLP; Bob Sotiriadis, Robic, LLP; Marie Lussier, Chitiz Pathak LLP; Marijo Coates, Deeth Williams Wall LLP; Douglas Deeth, Deeth Williams Wall LLP; Gervas Wall, Deeth Williams Wall LLP; Stephen Georgas, Miller Thomson LLP; Nancy Miller, Fogler, Rubinoff LLP; Gordon Zimmerman, Borden Ladner Gervais LLP; Neil Melliship, Clark Wilson LLP; et Toni Ashton, Sim & McBurney / Sim Lowman Ashton & McKay LLP.

#### **1. INTRODUCTION**

Nous sommes un groupe d'avocats canadiens spécialisés en droit de la propriété intellectuelle qui pratiquent le droit dans divers cabinets, mais qui s'unissent pour s'opposer à l'élimination de « l'emploi » d'une marque de commerce comme condition préalable à l'obtention de droits afférents à une marque de commerce au Canada. Nous avons chacune des décennies d'expérience dans l'obtention et la défense de droits afférents à une marque de commerce au Canada et à l'étranger, et nous avons tous travaillé avec des propriétaires de marques de commerce canadiens et étrangers.

Les propriétaires de marques de commerce ont besoin que les marques de commerce soient protégées contre le détournement ou la fraude; ils le méritent. De plus, c'est fortement dans l'intérêt des consommateurs que les marques de commerce signifient quelque chose sur lequel ils peuvent compter. Comme le juge Binnie l'a dit, au nom d'une formation unanime de la Cour suprême du Canada, au paragraphe 2 de l'affaire *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (« *Mattel* »), 2006 CSC 22 :

une marque de commerce... est une garantie d'origine et, implicitement, d'un gage de la qualité que le consommateur en est venu à associer à une marque de commerce en particulier (comme c'est le cas du personnage mythique du réparateur « Maytag »). Le droit relatif aux marques de commerce appartient, en ce sens, au domaine de la protection des consommateurs.

Parallèlement, la croissance économique a besoin d'une concurrence honnête et libre. Dans un monde idéal, il devrait y avoir un équilibre raisonnable entre ces besoins respectifs.

Notre principale réserve en ce qui concerne les changements proposés à la *Loi sur les marques de commerce* dans le projet de loi C-31, la *Loi sur le plan d'action économique de 2014, Partie 1*, est que l'élimination de l'exigence fondamentale de l'emploi d'une marque de commerce comme condition préalable à la création de droits exécutoires afférents à une marque de commerce va à l'encontre des intérêts du public et des entreprises qui ont des pratiques commerciales loyales.

Comme c'est expliqué en détail ci-dessous, les changements proposés risquent probablement de faire augmenter considérablement le coût et l'incertitude en ce qui a trait à l'enregistrement de marques de commerce valides au Canada, parce que cela encombrera inévitablement le registre des marques de commerce avec des marques hypothétiques qui n'ont jamais été employées au Canada ou ailleurs et qui ne le seront probablement jamais en ce qui a trait à une liste excessivement longue de produits et de services. De plus, les changements proposés mèneront peut-être à des contestations constitutionnelles; ils encourageront les habiles pirates des marques de commerce à s'attaquer aux entreprises canadiennes; et ils inciteront les gouvernements provinciaux à adopter leur propre loi sur les marques de commerce. Les entités susceptibles d'en tirer profit sont les chasseurs de marques de commerce, dont un grand nombre se trouvent à l'étranger; les entreprises spécialisées dans la recherche de marques de commerce et les cabinets d'avocats, compte tenu de l'explosion certaine du nombre d'oppositions et de litiges actuels ou imminents concernant des marques de commerce, comme le démontre largement l'expérience européenne en la matière.

Avant de mettre la touche finale au projet de loi, nous invitons le comité à demander à des associations professionnelles, à des associations de juristes, à des spécialistes des marques de commerce au Canada et à l'étranger, ainsi qu'à des spécialistes du droit constitutionnel d'en faire une étude exhaustive. Les changements que nous proposons n'empêchent pas le Canada de mettre en œuvre les traités internationaux comme le Protocole de Madrid, le Traité de Singapour et l'Arrangement de Nice. Aucun de ces traités ne vise l'harmonisation des marques de commerce. Qui plus est, la mise en œuvre de ces traités n'exige pas le retrait de l'exigence de « l'emploi » des lois canadiennes.

Les problèmes mentionnés ci-dessus peuvent être évités; il suffit de modifier le projet de loi en adoptant les changements suivants qui assureront le respect du droit fondamental sur les marques de commerce :

1. Les demandes d'enregistrement de marques de commerce peuvent se fonder sur (1) l'emploi d'une marque de commerce au Canada, (2) l'intention réelle d'employer une marque de commerce au Canada, ou dans le cas des requérants étrangers, (3) l'enregistrement de la marque de commerce dans leur pays et l'emploi dans au moins un autre pays avant la production de la demande au Canada, ou (4) l'emploi de la marque de commerce dans un autre pays que le Canada et la notoriété de la marque de commerce au

Canada au moment de la production de la demande au Canada en raison de la distribution de produits au Canada liés à la marque de commerce et de publicités concernant des produits ou des services liés à la marque de commerce au Canada.

2. Si une demande se fonde sur l'intention réelle d'employer la marque de commerce au Canada, le requérant doit avoir commencé à employer la marque de commerce au Canada – comme c'est le cas actuellement – avant la délivrance de l'enregistrement, et l'enregistrement doit se limiter aux produits et aux services pour lesquels la marque de commerce a en fait été employée au Canada. Cela s'applique à tous les requérants nationaux et étrangers.

3. Si une demande se fonde sur l'emploi au Canada – comme c'est le cas actuellement –, la demande doit inclure la date de premier emploi au Canada pour chaque catégorie générale de produits et de services décrite dans la demande.

4. L'enregistrement peut être fait – comme c'est le cas actuellement – par des entités étrangères qui ont enregistré la marque de commerce dans leur pays ou qui en ont au moins fait la demande, qui ont employé la marque de commerce dans leur pays ou ailleurs avant de produire une demande au Canada et qui déclarent avoir réellement l'intention d'employer la marque de commerce au Canada. De tels enregistrements doivent se limiter aux produits et aux services précis pour lesquels la marque de commerce a été utilisée avant la date de la production de la demande au Canada. Dans le cas des demandes produites par des requérants étrangers qui se fondent sur des demandes produites dans leur pays, ces demandes faites dans leur pays doivent avoir mené à la délivrance d'un enregistrement avant que leur demande au Canada soit annoncée aux fins d'opposition.

5. Dans le cas des demandes qui se fondent sur des marques de commerce bien connues au Canada, le requérant doit avoir employé la marque de commerce, et la demande doit – comme c'est le cas actuellement – inclure la date à laquelle la marque de commerce est devenue bien connue au Canada. De plus, la demande doit inclure une déclaration portant que le requérant a réellement l'intention d'employer la marque de commerce au Canada.

## **2. HISTOIRE DE LA LOI FÉDÉRALE SUR LES MARQUES DE COMMERCE AU CANADA**

La première loi fédérale sur les marques de commerce s'appelait l'*Acte des marques de commerce et des dessins de fabrique de 1868*, 31 Vict., ch. 55. Elle permettait l'enregistrement des marques de commerce en se fondant sur l'emploi. Les lois fédérales subséquentes ont aussi exigé l'emploi comme condition préalable à l'enregistrement. Il a fallu attendre l'adoption en 1954 de la présente *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, avant que la loi fédérale sur les marques de commerce permette de produire une demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui se fonde sur un emploi projeté au Canada, sous réserve de la production d'une déclaration portant que le

requérant a l'intention d'employer la marque de commerce au Canada comme condition préalable essentielle à l'enregistrement.

En 1947, le gouvernement du Canada a créé la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce (« CRLMC ») en vue de recommander des modifications relativement à la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* (« LCD »). En vertu de la LCD, les marques de commerce pouvaient être enregistrées en se fondant sur l'emploi, mais il était impossible de fonder une demande d'enregistrement sur l'emploi projeté. La CRLMC avait deux systèmes à étudier : le modèle du Royaume-Uni, qui permettait l'enregistrement d'une marque de commerce en se fondant seulement sur l'intention de l'employer; et le modèle américain, qui exigeait l'emploi de la marque dans le commerce comme condition préalable à la production d'une demande. Aucun des deux systèmes n'était jugé souhaitable pour le Canada. Le modèle du Royaume-Uni a été rejeté, parce que le registre deviendrait probablement encombré par des marques de commerce qui ne seraient pas employées et qui ne seraient pas susceptibles de l'être au Canada ou même ailleurs. Cette prédiction s'est avérée juste. Le modèle américain a été rejeté, parce qu'il a été jugé que l'exigence de l'emploi comme condition préalable à la production d'une demande inciterait les requérants à présenter des demandes qui se fondent sur un emploi symbolique, voire faux.

La CRLMC a reçu des mémoires provenant de bon nombre de sources différentes, y compris des associations professionnelles et des associations de juristes. Ses membres ont délibéré jusqu'en 1953 et ont présenté leur rapport au secrétaire d'État. La loi qu'ils avaient proposée a été promulguée sous le nom de la *Loi sur les marques de commerce*. À notre connaissance, de telles consultations publiques de grande envergure n'ont pas eu lieu relativement aux changements proposés à la *Loi sur les marques de commerce*, même si le projet de loi propose des changements d'une portée considérablement plus grande que ceux proposés par la CRLMC.

La CRLMC a proposé un compromis qui est devenu la *Loi sur les marques de commerce* et qui permettait de produire une demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui se fondait uniquement sur l'intention d'employer la marque de commerce, mais il y avait des garanties pour veiller à ce que l'enregistrement ne soit pas délivré avant l'emploi de la marque de commerce au Canada, comme en fait foi la déclaration de l'intention d'employer la marque de commerce en ce qui concerne des produits ou des services précis. Dans l'ensemble, ce système fonctionne très bien. Il n'y a aucun motif raisonnable qui justifie l'abandon d'un système très soigneusement conçu qui a résisté à l'épreuve du temps.

### **3. DROITS « BRUTS » AFFÉRENTS À UNE MARQUE DE COMMERCE**

Le droit canadien n'a jamais reconnu et ne reconnaît toujours pas les droits « bruts » afférents à une marque de commerce : le simple fait de concevoir dans sa tête une marque de commerce n'est pas suffisant. Ce n'est pas vraiment la marque de commerce qui est protégée; c'est plutôt la cote d'estime que la marque de commerce symbolise. La cote d'estime et la marque de commerce sont intrinsèquement liées, et ce, depuis la première

mesure législative sur les marques de commerce au Canada dans la common law ou les lois. C'est précisément ce que les changements proposés à la *Loi sur les marques de commerce* menacent d'abolir, ce qui aura de profondes conséquences négatives.

Le professeur David Vaver, un universitaire canadien réputé dans le domaine de la propriété intellectuelle, affirme à la page 471 de son livre *Intellectual Property Law*, 2<sup>e</sup> éd., Toronto, Irwin Law, 2011 :

Sans « emploi », une marque de commerce n'a aucune valeur. Elle ne peut être enregistrée et, si elle est enregistrée, elle peut être radiée. Quiconque détient une marque qui n'est pas employée ne peut et ne veut probablement pas investir dans cette marque. Il peut souhaiter simplement jouer l'empêcheur de tourner en rond et empêcher ses concurrents de l'utiliser ou encore se lancer dans une entreprise consistant à vendre des marques plutôt que des biens ou des services. Rien de tout cela ne mérite d'être encouragé, et le système considère ces individus comme des indésirables.

La Cour fédérale a cité ce passage du professeur Vaver en l'approuvant en mars 2014 dans l'affaire *Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c. Bacardi & Company Ltd*, 2014 CF 323.

Dans le même ordre d'idées, le juge Binnie affirme, dans *Mattel*, au paragraphe 5 :

... le droit à une marque de commerce repose essentiellement sur son emploi.

Dans le récent arrêt *Masterpiece* de la Cour suprême du Canada, 2001 CSC 27, le juge Rothstein a affirmé au paragraphe 35 :

Au départ, il me paraît important de faire un rappel sur le lien qui existe entre l'emploi et l'enregistrement d'une marque de commerce. L'enregistrement d'une marque de commerce ne confère pas en soi un droit prioritaire sur la marque. En common law, c'était l'emploi de la marque de commerce qui conférait le droit exclusif sur celle-ci. Bien que la Loi confère au titulaire d'une marque de commerce déposée des droits autres que ceux dont il pouvait se prévaloir en common law, la personne qui cherche à faire enregistrer une marque de commerce doit d'abord établir qu'elle a un droit sur celle-ci, parce qu'elle l'emploie. Le juge en chef Ritchie a affirmé ce qui suit dans *Partlo c. Todd* (1888), 17 R.C.S. 196, p. 200 :

[traduction] Ce n'est pas l'enregistrement qui rend la partie propriétaire d'une marque de commerce; la marque doit lui appartenir pour qu'elle puisse l'enregistrer...

Le concept selon lequel une marque de commerce et la cote d'estime qu'elle représente sont intrinsèquement liées est également un fondement de la loi américaine sur les marques de commerce. Dans l'affaire *Boston Professional Hockey Association v. Dallas*

*Cap & Emblem Mfg., Inc.*, 510 F.2d 1004 (5<sup>th</sup> Circ., 1975), voici comment ce concept a été exprimé au paragraphe 35 :

« Une marque de commerce est un droit de propriété qui s'acquiert par l'emploi... Un individu choisit un mot ou un dessin, qui autrement pourrait faire partie du domaine public, pour représenter son entreprise ou son produit. Si ce mot ou ce dessin parvient à symboliser son entreprise ou son produit dans l'esprit du public, l'individu acquiert ainsi un droit de propriété concernant la marque. L'acquisition d'un tel droit par l'emploi représente le passage d'un mot ou d'un dessin du domaine public vers le champ d'application du droit des marques de commerce. »

Ainsi, tant au Canada qu'aux États-Unis, l'emploi est une condition essentielle à la création de droits de marques de commerce contraignants, contrairement à d'autres pays où les droits sont fondés uniquement sur l'enregistrement et non sur l'emploi.

Les objectifs de l'adhésion du Canada au Protocole de Madrid, au Traité de Singapour et à l'Arrangement de Nice ne sont aucunement liés à la question de l'emploi des marques de commerce en tant que condition préalable à l'enregistrement. Les États-Unis adhèrent à tous ces traités et les lois américaines précisent que l'emploi d'une marque de commerce aux États-Unis est une condition préalable à l'application des droits fédéraux liés à l'enregistrement d'une marque de commerce aux États-Unis.

Il n'en est pas ainsi dans la mesure législative canadienne proposée. En vertu des dispositions proposées, toute personne peut enregistrer une marque au Canada pour une longue liste de produits et services pour lesquels le demandeur peut ne pas avoir l'intention réelle de les employer au Canada ou ailleurs. Il s'agit d'une caractéristique du droit européen qui est reprise dans le projet de loi et qui a entraîné d'innombrables litiges et recours juridiques longs et coûteux concernant les marques de commerces.

À l'heure actuelle, au Canada, environ 2 % seulement de toutes les demandes d'enregistrement de marques de commerce sont contestées; dans le cas de la marque communautaire, en Union européenne, plus de 15 % des demandes sont contestées chaque année. Cela profite à des cabinets d'avocats, mais guère aux commerçants, en particulier les petites et moyennes entités qui peuvent difficilement se permettre une telle dépense, ni composer avec l'incertitude concomitante quant à la date d'adoption d'une marque de commerce ou d'un nom commercial, ou à leur emploi sans risque.

L'enregistrement des marques communautaires vaut pour l'ensemble de l'Union européenne. Le demandeur a le droit produire une demande d'enregistrement d'une marque de commerce pour une liste volumineuse de produits ou de services disparates sans même avoir à déclarer une intention véritable d'employer la marque pour ces produits ou services. Cela conduit à de nombreuses demandes comportant un éventail anormalement large de caractéristiques pour ces produits et services, ainsi qu'à l'enregistrement de marques « inactives » concernant les produits et services qui ne sont

employés nulle part et qui sont peu susceptibles d'être employés un jour. C'est précisément ce que le projet de loi, dans sa forme actuelle, propose au Canada.

Un ancien juriste renommé du Royaume-Uni, le lord juge Jacob de la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles, a exprimé ainsi sa consternation à l'égard de la pratique endémique de production de demandes excessives liées aux marques communautaires (David Kitchin & David Llewelyn, *Kerly's Law of Trade marks and Trade Names* (13<sup>th</sup> ed. 2000)), Preface, pp. viii-ix :

:

Lorsque l'on considère les caractéristiques des produits qu'autorise l'OHMI, il apparaît évident que les propriétaires sont autorisés à enregistrer une gamme de produits ou de services qui dépassent l'utilisation réelle ou projetée. Pour l'OHMI, cela représente une quantité phénoménale d'heures de travail consacrées à examiner des séries de caractéristiques pour déterminer si, dans tout cela, il se trouve des biens ou des services pour lesquels la marque de commerce est descriptive. Plus grave encore, ces enregistrements superflus sont susceptibles nuire au commerce. Bien entendu, l'OHMI peut exiger des frais de ceux qui demandent l'enregistrement d'une marque de commerce ou qui envisagent de l'utiliser. Le problème doit être résolu. Des règles devront être mises au point le plus tôt possible pour que cessent ces absurdités. Dire qu'il pourrait y avoir plus tard une annulation partielle de ces caractéristiques en raison de leur non-emploi suffit pas. Qui voudrait y consacrer temps et argent au lieu de poursuivre ses activités?

Dans *South African Football Association v. Stanton Woodrush (Pty) Ltd.*, 2002 ZASCA 142, une cause sud-africaine liée à la marque de commerce Bafana Bafana (le nom d'une équipe de soccer) qui a fait l'objet de nombreuses demandes d'enregistrement pour une variété de produits extrêmement disparates, le juge Harms a décrit la question des demandes excessives dans cette affaire comme suit, au paragraphe 1 :

« On peut présumer qu'à terme, tout cela permettra même au public d'acheter du fumier, des membres artificiels voire des prothèses oculaires et dentaires de marque Bafana Bafana ou encore d'utiliser des produits de beauté Bafana Bafana et d'avoir recours à des services juridiques offerts sous cette marque. »

Un bref examen des marques de commerce enregistrées en tant que marques communautaires révèle que de nombreux propriétaires de marques de commerce présentent trop souvent des demandes excessives. Par exemple, la marque communautaire d'une boisson non alcoolisée a notamment été enregistrée pour des produits de quincaillerie de bâtiment, des machines à écrire et des fouets. Une autre marque communautaire, qui est le nom d'une chaîne de supermarchés, a notamment été enregistrée pour de poisons contre la vermine, des appareils respiratoires pour la nage

sous-marine, des gilets pare-balles, parmi une panoplie de produits et services non liés à leurs activités.

#### 4. DANS UN RÉGIME DE NON-EMPLOI, LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE POURRAIT ÊTRE INVALIDE

L'adoption du projet de loi tel quel ouvrirait la porte à une contestation constitutionnelle fondée sur le pouvoir du Parlement de légiférer sur les droits conférés par un enregistrement et non une utilisation. Or, cela reviendrait à créer des droits de marques de commerce « bruts ». En somme, la question revient à savoir si la législation proposée constitue une atteinte excessive aux droits des provinces de légiférer en matière de propriété et droits civils à l'intérieur de la province et par conséquent si elle est ultra vires du Parlement, et à savoir si elle tombe dans la catégorie de la réglementation « du trafic et du commerce », étant donné qu'il n'y a ni trafic et ni commerce au moment de la création de droits de marques de commerce « brut ». Comme indiqué précédemment, en vertu des lois canadiennes, une marque de commerce est un droit de propriété qui s'acquiert par l'utilisation; le projet de loi propose la création d'un droit qui n'a jamais existé au Canada.

Le pouvoir du Parlement de légiférer en matière de marques de commerce prend assise dans le paragraphe 2 de l'article 91 de la *Loi Constitutionnelle de 1867*, qui accorde la compétence exclusive au Parlement en matière de réglementation du trafic et du commerce. Cette compétence comporte deux branches : (1) le pouvoir en matière de trafic et de commerce international et interprovincial, et (2) le pouvoir en matière de trafic et commerce général touchant le Canada dans son ensemble. Le pouvoir du Parlement d'adopter un régime national d'enregistrement n'a jamais été contesté avec succès. Par contre, les circonstances présentées dans les changements proposés à la *Loi sur les marques de commerce* diffèrent de la jurisprudence.

La Cour suprême du Canada s'est prononcée sur la validité constitutionnelle de la *Loi les marques de commerce* dans l'arrêt *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, 2005 CSC 65. Dans le texte de l'opinion unanime de la Cour, au paragraphe 31, le juge LeBel s'exprime comme suit :

Ce système s'applique à la fois aux marques de commerce déposées et aux marques de commerce non déposées. Il régit l'adoption, l'utilisation, la cession et l'exercice des droits relatifs à toutes les marques de commerce. Puisque les marques de commerce ont pour but de protéger l'achalandage ou la réputation associés à une entreprise et d'empêcher la confusion sur le marché, l'établissement d'un régime global applicable à la fois aux marques déposées et aux marques non déposées s'avère alors nécessaire pour assurer une protection suffisante. Pour que toutes les marques de commerce soient protégées, le régime de réglementation doit s'appliquer également aux marques non déposées. **La Loi sur les marques de commerce représente plus qu'un simple système d'enregistrement.** [Non souligné dans l'original.]



Les changements proposés à la *Loi sur les marques de commerce* constituent un système d'enregistrement, car ils confèrent des droits en fonction de l'enregistrement et non de l'emploi. Ainsi, cela crée un nouveau droit qui, pourrait-on dire, ne peut être justifié comme étant un exercice valide du pouvoir du Parlement de légiférer en matière de réglementation du trafic et du commerce. Si la marque de commerce n'a été employée nulle part, en quoi le fait d'y conférer des droits permet-il de dire que cela tombe dans la catégorie de la « réglementation du trafic et du commerce »? Inversement, le droit de légiférer en matière de propriété et droits civils à l'intérieur d'une province est de la compétence exclusive des provinces, et la protection du consommateur est un aspect important de ce droit, comme l'a indiqué le juge Binnie dans l'arrêt *Mattel*, par. 2.

Il importe de considérer les conséquences de la délivrance d'un enregistrement au Canada en l'absence de toute utilisation, à un ressortissant allemand, par exemple, pour une très longue liste de produits et services, y compris des services de restauration. Selon ce qui est actuellement proposé, un tel enregistrement est à l'abri d'une radiation pour non-usage pendant une durée de trois ans à compter de la date d'enregistrement. En même temps, l'inscrit a droit à l'usage exclusif de la marque de commerce (art. 19), et la Loi prévoit que l'emploi par un tiers d'une marque de commerce ou d'un nom commercial qui crée de la confusion avec la marque enregistrée constitue une infraction et l'enregistrement est considéré comme valide. Après la délivrance d'un certificat d'enregistrement pour une marque, une personne d'Halifax pourrait commencer à utiliser une marque ou un nom commercial qui crée de la confusion avec la marque enregistrée, sans avoir connaissance de l'existence de l'enregistrement, et même sans preuve de mauvaise foi. Une telle utilisation, quoique valide en common law, constituerait un cas de contrefaçon et exposerait ainsi l'utilisateur à une injonction, et ce, même si la marque enregistrée n'a jamais été utilisée au Canada ou ailleurs. Dans cet exemple, « services de restauration » est dissimulé dans une longue liste de produits et services non connexes; il n'y a donc aucune méthode facile pour connaître les véritables intentions de l'inscrit. Dans un tel cas, les considérations d'équité seraient fortement favorables au restaurateur haligonien, et c'est dans ce contexte que serait testée la validité constitutionnelle de la loi.

## **5. LES CHASSEURS DE MARQUES DE COMMERCE**

À ce jour, les chasseurs de marques de commerce, soit les entités qui piratent les marques de commerces d'autres parties, n'ont pas été un facteur important au Canada parce que l'enregistrement des marques de commerce est fondé sur l'utilisation au Canada ou ailleurs. Cela entrave la capacité des chasseurs de marques de commerce d'enregistrer des marques au Canada dans l'espoir d'obtenir une compensation financière du propriétaire légitime de la marque de commerce. En Europe, cependant, les chasseurs de marques de commerce sont souvent capables de fonctionner en conformité à la loi parce qu'ils sont la possibilité d'enregistrer des marques utilisées par d'autres parties dans un autre pays sans être tenus d'employer la marque avant l'enregistrement. C'est précisément la conséquence qu'entraînera cette mesure législative. Dans son blogue très suivi — IPKats —, le professeur Jeremy Phillips a fait cette remarque à propos des chasseurs de marques de commerce :

IPKat remarque que les entreprises existantes pourraient avoir la possibilité de s'opposer ou d'invalider un enregistrement en invoquant la commercialisation trompeuse ou, peut-être, la mauvaise foi. Toutefois, un doute subsiste : est-ce véritablement de la mauvaise foi que demander un enregistrement dans un système fondé sur la date de dépôt la plus ancienne? <http://ipkitten.blogspot.ca/2008/04/trade-mark-trolls-reach-uk.html>

Dans un article intitulé *Trademark trolls-a new phenomenon?*, Arty Rajendra, du cabinet d'avocats Rouse spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, aborde la question de la menace croissante que représentent les chasseurs de marques de commerce. Pour consulter l'article, cliquez sur le lien suivant : [http://www.rouse.com/media/120436/trademark\\_trolls\\_a\\_new\\_phenomenon\\_arty\\_rajendra.pdf](http://www.rouse.com/media/120436/trademark_trolls_a_new_phenomenon_arty_rajendra.pdf).

## 6. LOIS PROVINCIALES SUR LES MARQUES DE COMMERCE

La première loi sur les marques de commerce, intitulée *An Act respecting Trade-marks*, 1860, 23 Vict. ch. 27 a été adoptée au Canada en 1860 par la province du Canada (aujourd'hui l'Ontario et le Québec), alors colonie britannique. En 1861, la loi de 1860 a été abrogée et l'enregistrement des marques de commerce a été rendu possible par la *Trade Marks and Designs Act of 1861*, 24 Vict. ch. 21. Ensuite, en 1867, année précédant la Confédération, la province du Nouveau-Brunswick a adopté une loi intitulée *An Act relating to Trade Marks*, 30 Vict. ch. 31. À ce jour, aucune autre province n'a adopté une loi provinciale sur les marques de commerce, même s'il est probable qu'elles aient l'autorité constitutionnelle de le faire. Jusqu'à présent, rien n'incitait réellement les provinces à envisager l'adoption d'une telle mesure législative, mais le comité doit être conscient qu'il s'agit d'une possibilité réelle et aucunement fantaisiste si une province en venait à la conclusion qu'il est dans l'intérêt supérieur des commerçants de sa province de leur accorder à l'échelon provincial des droits en matière de marques de commerce distincts des droits accordés par le gouvernement fédéral. La mosaïque que l'on observe aux États-Unis en ce qui concerne les droits en matière de marques de commerce n'est guère dans l'intérêt supérieur du Canada, mais c'est précisément la menace que représente ce projet de loi. En outre, une personne qui obtiendrait un enregistrement provincial fondé sur l'utilisation au sein d'une province après qu'une autre ait obtenu un enregistrement fédéral dans un régime de non-utilisation, où que ce soit, pourrait très bien être en mesure de démontrer que la loi fédérale empiète indûment sur la compétence d'une province de légiférer en matière de propriété et droits civils sur son territoire et qu'il ne s'agit pas d'un exercice légitime de la compétence fédérale en matière de réglementation du trafic et du commerce.

## 7. CONCLUSION

Les intérêts des commerçants et du public sont mieux protégés par un système dont l'application est essentiellement fondée sur l'emploi ou la réputation d'une marque de commerce. Les changements proposés à la *Loi sur les marques de commerce* dans le projet de loi C-31 ne comportent pas suffisamment de mesures de protection adéquates

contre les demandes excessives et se trouvent en réalité à encourager cette pratique. Ils risquent donc de rendre plus complexe et plus coûteux le processus d'autorisation des marques de commerce aux fins d'un emploi au Canada. Ce sera particulièrement désavantageux pour les petites et moyennes entités, pour lesquelles le coût et l'incertitude associés à l'obtention d'un enregistrement de la marque de commerce constituerait sans doute un obstacle au commerce.

Nous vous exhortons donc d'examiner de façon plus approfondie la proposition visant à éliminer l'emploi comme condition préalable à l'enregistrement des marques de commerce au Canada. Nous sommes convaincus que de nombreux organismes et particuliers qui ont connu des difficultés à obtenir une marque de commerce au Canada et à l'étranger et à les faire respecter seraient heureux de participer au processus de recherche, comme ce fut le cas en 1947.

Respectueusement soumis,

Daniel R. Bereskin, Q.C., Bereskin & Parr LLP; Cynthia Rowden, Bereskin & Parr LLP; Scott MacKendrick, Bereskin & Parr LLP; Sheldon Burshstein; Anthony Prenol; Antonio Turco; Mark Evans, Smart & Biggar; John Bochnovic, Smart & Biggar; Keltie Sim Luft, Smart & Biggar; Ronald Dimock, Dimock Stratton LLP; Bruce Stratton, Dimock Stratton LLP; Henry Lue, Dimock Stratton LLP; Martin Kratz, Bennett Jones LLP; Glen Bloom, Osler, Hoskin & Harcourt LLP; Donna White, Osler, Hoskin & Harcourt LLP; Brian Gray, Norton Rose Fulbright Canada LLP; Daniele Boutèt, Norton Rose Fulbright Canada LLP; Laurent Carrière, Robic, LLP; Hugues Richard, Robic, LLP; Bob Sotiriadis, Robic, LLP; Marie Lussier, Chitiz Pathak LLP; Marijo Coates, Deeth Williams Wall LLP; Douglas Deeth, Deeth Williams Wall LLP; Gervas Wall, Deeth Williams Wall LLP; Stephen Georgas, Miller Thomson LLP; Nancy Miller, Fogler, Rubinoff LLP; Gordon Zimmerman, Borden Ladner Gervais LLP; Neil Melliship, Clark Wilson LLP; et Toni Ashton, Sim & McBurney / Sim Lowman Ashton & McKay LLP.