



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Le 14 mai 2014

Messieurs les Membres du Comité,

La FICPI Canada est l'association nationale canadienne de la Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI), qui compte plus de 5 000 membres situés dans plus de 80 pays. La FICPI Canada représente plus de 100 professionnels de la propriété intellectuelle composés d'agents de marques de commerce et d'avocats en exercice. Nos membres et leurs firmes sont à l'origine de la majorité des demandes qui sont présentées à l'Office de la propriété intellectuelle (OPIC) chaque année.

Un régime de marques de commerce qui fonctionne bien est l'un des éléments clés d'une économie moderne concurrentielle. L'emploi et l'application des droits afférents à une marque de commerce contribuent dans une large mesure à la formation de capital et au rendement commercial.

À titre d'agents et d'avocats, nous servons une clientèle diversifiée issue d'entreprises canadiennes de petite, de moyenne et de grande taille. L'emploi et le caractère exécutoire des droits afférents à une marque de commerce contribuent dans une large mesure à la formation de capital et au rendement commercial. Un régime des marques de commerce solide contribue à l'investissement et à la création d'emplois dans un éventail d'industries. Les marques de commerce et leur application efficace ont leur importance, et ce, pour toutes sortes de raisons.

Nous voulons aujourd'hui vous faire part de notre opinion sur le projet de loi C-31, et plus particulièrement sur la section 25, concernant les marques de commerce. Nous les commenterons du point de vue de nos clients, plus particulièrement les petites et moyennes entreprises, et nous vous expliquerons ce que nous concevons comme les conséquences négatives importantes d'un aspect précis du projet de loi.

Les marques de commerce – comme SKI-DOO, BLACKBERRY, BANQUE SCOTIA, PIONEER ou EVERTZ – servent à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux de ses concurrents. Elles indiquent la provenance et la qualité; elles sont des facteurs clés au commerce moderne. Entre autres fonctions, l'enregistrement permet d'établir les droits et les revendications de propriété et aide à éviter les conflits en réduisant les coûts pour les entreprises et en définissant des paramètres clairs pour les droits qui sont revendiqués.

Les droits conférés par des marques de commerce visent avant tout à empêcher toute confusion sur le marché et à protéger l'achalandage d'une entreprise. Au Canada, ces droits ont toujours

été liés à l'emploi de la marque. Un régime comme celui qui est proposé dans le projet de loi C-31 s'écarte totalement du régime actuel, car il dissocie l'emploi d'une marque de son enregistrement. En effet, aux termes du projet de loi, de nombreux enregistrements n'auront aucune corrélation – en tout ou en partie – avec l'emploi commercial. Selon le régime qui est ici proposé, les enregistrements pourraient être générés par des chasseurs de marques de commerce, un problème qui a été observé dans les pays où le régime des marques de commerce ne lie pas l'emploi à l'enregistrement.

Les changements proposés dans la section 25 du projet de loi C-31 constituent une restructuration sans précédent des fondements du régime des marques de commerce du Canada, une restructuration qui va au détriment de ses utilisateurs. Les membres de la FICPI Canada s'inquiètent tout particulièrement du retrait de l'obligation fondamentale voulant que l'on doive démontrer l'emploi d'une marque de commerce pour justifier l'octroi des droits associés à l'enregistrement.

Les changements proposés dans le projet de loi C-31 donneront lieu à un plus grand nombre de contestations judiciaires exigeant des preuves plus compliquées. Par ailleurs, ils augmenteront les risques pour les entreprises ainsi que les frais pour obtenir et faire appliquer les droits conférés par des marques de commerce. Par exemple, si le projet de loi est adopté, on assistera à une hausse du nombre d'enquêtes de marché visant à déterminer les droits « réels » liés à un enregistrement. En revanche, avec le régime actuel, une simple recherche dans le registre permet d'obtenir suffisamment de renseignements pour qu'une entreprise puisse établir si elle peut ou non adopter ou employer une nouvelle marque de commerce.

La FICPI Canada entrevoit aussi une pléthore de demandes « défensives ». À l'heure actuelle, la protection offerte ne couvre que les biens et services liés à une marque de commerce qui a été employée. Selon le régime proposé, rien n'empêcherait un propriétaire de marque de commerce, dont l'entreprise se limite par exemple à des « services de dentisterie », d'enregistrer en vue de les protéger des biens et services aussi divers que de la peinture, des machines agricoles, des véhicules, des instruments de musique ou des services de sécurité. Ce type d'enregistrement excessif est commun dans certains pays et dans certaines régions, et il engendre des problèmes complexes et hausse les coûts pour les entreprises.

Ces enregistrements « défensifs » ont des effets particulièrement pervers dans les pays qui ne sont pas pourvus de tribunaux spécialisés dans les questions de propriété intellectuelle ou qui ne disposent d'aucun autre moyen pour régler rapidement et à peu de frais ce type de litiges. C'est d'ailleurs le cas du Canada. C'est pourquoi les changements proposés entraîneront de nouveaux coûts tant pour les entreprises que pour l'OPIC, ces coûts prenant la forme de procédures d'examen plus complexes et d'une hausse du nombre de procédures de position. En outre, la Cour fédérale du Canada, le tribunal qui entend généralement les causes concernant l'enregistrement de marques de commerce, ressentira de plus en plus les effets du fardeau d'un régime qui accorde des droits n'ayant aucun lien avec l'emploi.

Nous sommes convaincus que, selon le régime proposé, le registre canadien des marques de commerce deviendra surchargé par des marques de commerce étrangères qui n'ont jamais été

utilisées au Canada et qui ne le seront jamais. Il sera donc plus difficile et coûteux pour les entreprises canadiennes de choisir de nouvelles marques de commerce.

Les changements proposés dans le projet de loi C-31 auront également pour effet de modifier la portée des droits pour les marques déposées, qui deviendraient de plus en plus imprécises en raison du retrait du mot « spécifiques » de l'alinéa 30a) de la *Loi*. Une telle modification permettra aux demandeurs d'utiliser des termes vagues pour définir les biens et les services en question, ce qui accroîtra encore plus l'incertitude juridique et augmentera davantage les coûts pour toutes les parties.

La FICPI Canada s'inquiète également des éventuels problèmes constitutionnels que poserait la modification abolissant l'obligation relative à l'emploi. Les dispositions destinées à établir le régime des marques de commerce du Canada sont maintenues sur la base du pouvoir du Parlement en matière de commerce et d'échanges commerciaux. Nous voulons souligner que l'alinéa 7e) qui interdit les actes où l'adoption d'une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada a déjà été invalidé parce qu'il était inconstitutionnel. Si l'on abolit l'obligation d'indiquer l'emploi dans une demande d'enregistrement, pour ainsi permettre l'enregistrement de marques de commerce qui n'ont jamais vraiment été employées à des fins commerciales, la validité constitutionnelle du régime canadien pourrait être mise en doute. Une telle situation serait contreproductive sur le plan économique et très coûteuse pour les entreprises, car cela alourdirait l'incertitude juridique.

À notre connaissance, aucun propriétaire de marque de commerce ou groupe d'utilisateurs n'est d'accord avec les changements proposés à la loi actuelle qui entraîneraient le retrait de l'obligation relative à l'emploi. Les organismes tels que la FICPI ont lancé une mise en garde contre les retombées négatives associées au retrait des exigences liées à l'emploi. En fait, depuis le dépôt du projet de loi C-31, un grand nombre de praticiens et d'entreprises s'est ouvertement opposé aux changements proposés. Plus particulièrement, nous pensons à la lettre du 6 mai qui a été envoyée aux deux comités chargés d'étudier la question. La lettre a été signée par plus de 160 avocats et agents en pratique privée et, aussi, par un certain nombre de professionnels représentant les entreprises canadiennes. Malgré le peu de temps dont ils disposaient et en dépit de l'absence de consultation quant aux modifications proposées, les entreprises et les professionnels du Canada font entendre leur voix.

Le 6 mai 2014, l'Association internationale des marques de commerce (INTA) qui, forte de plus de 6 100 membres situés dans 190 pays, est le plus important regroupement de propriétaires, d'avocats et d'universitaires du milieu de la propriété intellectuelle et des marques de commerce du monde, a envoyé une lettre au ministre de l'Industrie, James Moore. Dans leur lettre, les signataires ont demandé au ministre de songer à revenir sur son projet d'abandonner les obligations actuelles de déclarer l'emploi. Ils ont également fait remarquer que le régime proposé ne dispose pas d'un mécanisme de freins et de contrepoids adéquat pour prévenir les abus. L'INTA demande que soit étudiée plus en détail la possibilité d'un compromis qui permettrait de protéger les utilisateurs honnêtes.

La raison d'être des changements proposés dans le projet de loi C-31 n'a jamais été établie. Les changements proposés dépassent largement ce dont le Canada a besoin pour mettre en œuvre le Protocole de Madrid et le Traité de Singapour. Ces traités peuvent être adoptés sans que soit créé un nouveau régime qui n'a jamais été mis à l'essai et dont tous les regroupements d'utilisateurs et de propriétaires de marque de commerce se méfient. Nous encourageons vivement le Comité à se tourner vers l'approche adoptée par les États-Unis à cet égard, car elle est plus pertinente et le Canada devrait en tirer des leçons. Une mise en œuvre des traités s'inspirant de la méthode américaine aurait pour effet d'éliminer les effets préjudiciables pour les entreprises que le projet de loi entraîne dans son sillon, de même que les contestations constitutionnelles qui ont été mentionnées précédemment.

Le projet de loi C-31 sèmera la confusion et suscitera de l'incertitude sur les marchés (et conduira peut-être à une plus forte demande des services des agents de marque de commerce et des avocats spécialisés dans le domaine). Toutefois, la FICPI Canada ne cerne aucun avantage perceptible pour les entreprises canadiennes découlant de l'élimination de l'obligation relative à l'emploi. La FICPI Canada est d'avis que les petites et moyennes entreprises canadiennes seront particulièrement touchées et désavantagées par les modifications proposées dans le projet de loi C-31.

Voici ce que nous recommandons particulièrement au comité : le Parlement doit laisser tomber et mettre de côté pour l'instant les propositions précises de modification des articles 16, 30 et 40 de la *Loi sur les marques de commerce*. Le projet de loi C-31 n'est pas l'instrument approprié pour un changement d'une telle ampleur et d'une telle portée. D'après nous, à l'heure actuelle, l'adoption de ces dispositions de la section 25 ne présente aucun avantage; en revanche, elle aura pour effet d'entraîner une augmentation des coûts et des inefficacités et d'imposer un fardeau inutile aux entreprises canadiennes. Qui plus est, tout le milieu de la propriété intellectuelle et des propriétaires d'entreprise intervient maintenant dans le dossier et partagent nos inquiétudes à propos des changements proposés.

Nous serions heureux de participer à de vastes consultations appropriées sur une politique relative aux marques de commerce, afin que l'on tienne parfaitement compte des opinions des titulaires canadiens d'une marque de commerce et des utilisateurs du régime.

Je vous remercie.

Je vous prie d'agréer, Messieurs les Membres du Comité, mes salutations distinguées.

Coleen Morrison
Vice-présidente, FICPI Canada