

Le 23 mai 2014
MÉMLOIRE

**PROJET DE LOI C-31,
LOI SUR LE PLAN D'ACTION ÉCONOMIQUE DE 2014, PARTIE I
PROJET DE MODIFICATION DE LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE**

**Au : Comité permanent des finances
Présenté par Sobeys Inc.**

Sobeys Inc., avec ses filiales (collectivement, « Sobeys »), répond aux besoins en produits alimentaires des Canadiens par l'entremise de plus de 1 500 magasins dont elle est propriétaire ou qu'elle franchise dans plus de 800 localités réparties dans toutes les provinces. Propriétaire d'un portefeuille de plus de 400 marques de commerce, il lui arrive souvent de déposer des demandes de marque de commerce et de chercher à obtenir l'autorisation d'utiliser au Canada des marques de commerce et des slogans.

Il importe donc à Sobeys qu'il y ait au Canada un registre des marques de commerce et un système de protection des marques qui soient fiables et solides.

L'une des modifications de la *Loi sur les marques de commerce* éliminerait l'obligation d'utiliser une marque de commerce avant son enregistrement. Cette disposition nous préoccupe grandement parce qu'elle augmenterait les frais d'obtention de l'autorisation d'utiliser des marques de commerce et rendrait le registre canadien des marques de commerce moins utile comme moyen de déterminer la disponibilité des marques de commerce. Au Canada, les demandeurs de marques de commerce doivent en général avoir commencé à les utiliser au Canada pour chacun des biens et services indiqués. L'enregistrement d'une marque de commerce correspond donc en général à ce que faisait l'inscrivant au moment de l'enregistrement ou peu avant.

Aux termes de la nouvelle loi, il sera possible de faire enregistrer une marque de commerce sans avoir à prouver son utilisation préalable. L'enregistrement n'indiquerait plus si la marque est actuellement en usage au Canada ni par conséquent si l'inscrivant a sur elle des droits défendables. Sobeys fera donc face à des surcoûts et à des incertitudes supplémentaires au moment où elle voudra obtenir l'autorisation d'utiliser des marques au Canada puisqu'elle ne pourra plus se contenter de consulter le registre des marques de commerce et risque de devoir procéder à des recherches supplémentaires.

Il est probable aussi que, par suite de l'abolition de l'obligation d'utilisation préalable, certains inscrivants opportunistes chercheront à faire enregistrer des marques sans l'intention de s'en servir, mais seulement pour « occuper » un espace dans l'espoir que les titulaires légitimes de marques de commerce les leur achèteront. Il en résultera là encore des coûts et des incertitudes, dont les droits à payer et les délais inhérents aux éventuelles procédures d'opposition ou de radiation.

Ces modifications proposées nous préoccupent grandement à cause des frais et des incertitudes inutiles qu'elles risquent d'occasionner à Sobeys dans l'actuel climat de vive concurrence. Nous demandons donc que les dispositions du projet de loi C-31 en matière de marques de commerce soient supprimées en vue d'une étude plus approfondie. Nous proposons de faire étudier la modernisation de la *Loi sur les marques de commerce* par un comité composé de représentants du gouvernement, du monde des affaires et d'associations du Barreau ainsi que de praticiens spécialisés. C'est seulement dans le cadre d'une réelle collaboration, chose qui a fait défaut jusqu'ici, qu'une loi aussi importante pourra répondre aujourd'hui et demain aux besoins d'entreprises canadiennes comme Sobeys.