

# PRÉSENTATION

Pour la rentrée d'automne<sup>1</sup>, un numéro thématique consacré au droit des marques<sup>2</sup>. Le sujet était vaste et c'est pourquoi, choix toujours difficile, une décision éditoriale a été prise d'en exclure généralement le droit comparé<sup>3</sup>, les noms de domaine<sup>4</sup> et les procédures judiciaires et administratives<sup>5</sup>.

Présentons donc ce numéro.

Nathaly J. Vermette<sup>6</sup> nous livre un aperçu des origines du droit canadien des marques de commerce, tant dans une approche nationale que dans celle du droit comparé avec les législations américaine, anglaise et française. À lire pour contextualiser et mieux comprendre le droit actuel.

Les marques de commerce que les décideurs<sup>7</sup>, administratifs et judiciaires, ont estimé non enregistrables pour descriptivité font l'objet d'un traitement approfondi dans un article que nous présente Marc Gagnon<sup>8</sup>.

Quand une marque de commerce en est-elle une? Voilà ce dont traitent, dans des perspectives différentes, Stéphane Caron et Paul

- 
1. Volume 14, numéro 1 qui, bien sûr, est bouclé par la Rédaction en juillet, à la veille des grandes vacances!
  2. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. 13 (ci-après «la Loi» ou «Ldm»).
  3. Sauf dans l'historique, on le lira.
  4. Ce n'est que partie remise, le numéro de janvier 2002 le révélera.
  5. Oppositions sous l'article 38 Ldm, radiation administrative sous les articles 44 et 45 Ldm, radiation judiciaire sous l'article 57 Ldm, rétention douanière sous l'article 53 Ldm, redressements et réparation sous l'article 53.2 Ldm, concurrence déloyale et usurpation sous 7 Ldm et 1457 C.c.Q.: tout cela aurait pu faire l'objet d'un article mais aurait sans doute valu à la rédaction les foudres de l'éditeur! Peut-être en janvier 2003? Qui sait!
  6. Avocate chez Greenspoon Perreault.
  7. Terme fourre-tout qui vise les décisions administratives, les jugements de première instance et les arrêts d'appel.
  8. Avocat chez Smart & Biggar.

Carrière<sup>9</sup> dans leur analyse de la fonctionnalité et Jean-Philippe Mikus<sup>10</sup> dans son essai<sup>11</sup> sur le chevauchement entre le droit des marques et celui des brevets.

La pratique<sup>12</sup> du Bureau des marques de commerce en matière d'état déclaratif des marchandises se rapportant à de nouvelles technologies<sup>13</sup> est étudiée avec brio par Michel A. Solis, Sébastien Lapointe et Annick Poulin<sup>14</sup>.

Les difficultés pratiques qui résultent des dispositions relatives aux marques officielles<sup>15</sup> sont traitées avec moult références jurisprudentielles par Stella Syrianos<sup>16</sup>.

On y trouvera également: «La confusion» par Simon Lemay<sup>17</sup>, «L'enregistrement de la marque notoire» par Isabelle Pillet<sup>18</sup> et, bien sûr, «L'article 5 de la *Loi sur les marques de commerce*» par Isabelle Jomphe<sup>19</sup>.

Et qu'en est-il de l'exploitation même d'une marque de commerce? Chantal Desjardins<sup>20</sup> jette un second regard sur les normes de contrôle qui devraient accompagner une exploitation sous licence alors que Barry Gamache<sup>21</sup>, dans une étude exhaustive, fait état des

---

9. Avocats chez Gowling Lafleur Henderson.

10. Avocat chez Colby, Monet, Demers, Delage & Crevier.

11. L'auteur, on le notera, a volontairement restreint son article à l'interaction entre le droit des marques et celui des brevets; son titre laisse présager une suite – que l'on espère prochaine – qui portera sur l'interaction entre le droit des marques et le droit d'auteur...

12. Malheureusement, le confirmeront les praticiens, pas très constante.

13. L'utilisation du qualificatif «senior» et «junior» dans leur texte pour marquer la priorité de marques de commerce entre elles a laissé les correcteurs perplexes. Surtout que la bonne Marie-Éva de Villers, dans son *Multidictionnaire des difficultés de la langue française*, préconise des termes de remplacement à ce qu'elle décrit comme un anglicisme. Toutefois, dans le contexte du droit des marques, les termes «subséquent», «principal» ou «premier» laissant sur la faim, les termes «senior» et «junior» ont été cette fois conservés. À charge de revanche dans le cas d'une prochaine utilisation!

14. Avocats chez Michel A. Solis & associés.

15. Celles visées par la publication dans le Journal des marques de commerce d'un avis public d'adoption et d'emploi au Canada à titre de marques officielles par une autorité publique que prévoit le sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Ldm.

16. Avocate, du cabinet d'avocats Léger Robic Richard, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce Robic, s.e.n.c.

17. Avocat et agent de marques chez Lavery, de Billy.

18. Avocate, du cabinet De Man Pilotte.

19. Avocate et agent de marques de commerce, chez Goudreau Gage Dubuc.

20. Avocate et agent de marques de commerce chez Goudreau Gage Dubuc.

21. Avocat, du cabinet d'avocats Léger Robic Richard, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce Robic, s.e.n.c.

prises en garde de la jurisprudence quant aux conséquences de l'emploi d'une marque de commerce dans une forme autre que celle enregistrée.

Enfin, un compte rendu de l'ouvrage de Jeanne Belhumeur sur le *Droit international de la mode* est fait par Simon Lamarche<sup>22</sup> et Ghislain Roussel<sup>23</sup> nous livre sa chronique trimestrielle des dernières parutions.

Bonne lecture!

Laurent Carrière<sup>24</sup>  
Rédacteur en chef

- 
22. Étudiant à l'École de formation professionnelle du Barreau du Québec, en stage auprès du cabinet d'avocats Léger Robic Richard, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce Robic, s.e.n.c.
23. Avocat et secrétaire de la Grande Bibliothèque du Québec.
24. Qui en profite d'ailleurs pour noter, en vrac, que le 14 juin 2001, la Cour suprême a accepté d'entendre le pourvoi dans l'affaire de l'oncosouris de Harvard (précédemment commentée dans ces pages) et que le 12 juillet 2001, la *Loi modifiant la Loi sur les brevets* est entrée en vigueur (TR/2001-83 du 1<sup>er</sup> août 2001) de façon à respecter les décisions rendues par l'OMC (également discutées dans ces pages) relativement à la non-conformité de certaines dispositions de la loi canadienne. De plus, que dans son perlier, à l'occasion de ce numéro, la correction des tapuscrits a révélé un «contre-revenant» fantomatique pour, sans doute, «contrevenant», un «la plante» (verte, peut-être?) pour, sans doute, «l'appelante», un discret «au paravent» pour, on le présume, «auparavant» et un «d'instinctif» pour une version très animale de «descriptif». Splendeurs et misères du traitement de texte et de la correction automatique...