

PRÉSENTATION

Un 52^e numéro tout en marques et droits d'auteurs.

Les droits dérivant de l'utilisation d'un nom commercial priment-ils ceux dérivant de l'emploi d'une marque ? Cette question, à l'intersection du droit corporatif et du droit des marques, fait l'objet d'un traitement imposant par Jean-Nicolas Delage¹ et Marie-Josée Lapointe².

Le cinquantenaire de l'entrée en vigueur de la *Loi sur les marques de commerce*³ a été marqué par l'arrêt *Effigi*⁴, un bouleversement dans la pratique de l'examen des demandes d'enregistrement des marques par le Bureau des marques ; ce sont les tenants et aboutissants de cette affaire que commente avec minutie Barry Gamache⁵.

La propriété intellectuelle en général et le droit des marques en particulier sont astreints aux mêmes règles de preuve que les autres affaires judiciaires, ce que certains oublient parfois : l'aide-mémoire de François M. Grenier⁶ remet les pendules à l'heure.

1. Avocat, associé du cabinet BCF et par ailleurs secrétaire des *Cahiers*.

2. Avocate, du cabinet BCF.

3. S.C. 1952-1953, c. 49, entré en vigueur le 1^{er} juillet 1954.

4. 2005 CarswellNat 1234, 2005 CarswellNat 1655, 41 C.P.R. (4th) 1, 2005 CAF 172, 2005 FCA 172 (C.A.F. ; 2005-05-10) ; confirmant 260 F.T.R. 142, 2004 CarswellNat 2489, 2004 CarswellNat 4188, 35 C.P.R. (4th) 307, 2004 FC 1000, 2004 CF 1000 (C.F. ; 2004-07-16).

5. Avocat, associé de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et de marques de commerce. L'auteur était d'ailleurs, tant devant la Cour fédérale que la Cour fédérale d'appel, le procureur de *Effigi inc.*

6. Avocat, associé de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et de marques de commerce.

Yohan Benizri⁷ aborde la question de la licence légale par un article ayant pour sous-titre « De la technique au droit et du droit à la technique : la licence légale comme solution », article où il tente d'appréhender la problématique du mécanisme de licence légale au Canada et sa relation au monde numérique en utilisant pour ce faire l'exception de copie privée qui lui paraît représentative de l'histoire des licences non volontaires.

Pierre-Paul Lemyre⁸ et Richard Willemant⁹ nous livrent un article-phare sur les impacts juridiques sur les utilisateurs des logiciels libres et ouverts : contextualisation avec le droit d'auteur, protection, validité et responsabilité.

Pour ce qui est des capsules de jurisprudence, étrangère et locale, le lecteur sera encore une fois bien servi. Jane Ginsburg¹⁰ commente l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire *Grokster*¹¹, arrêt portant sur la responsabilité de deux entrepreneurs de réseaux « peer to peer » (P2P) pour les contrefaçons commises par leurs utilisateurs finaux. Christel Lacarrière¹² discute de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes dans l'affaire *Gillette*¹³ sur les conditions, selon le droit communautaire, de l'usage par un tiers d'une marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service¹⁴.

Les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes dans les affaires *KIT-KAT*¹⁵ sur l'exigence de caractère distinctif et *Praktiker*¹⁶ sur la protection relative aux marques visant les services

7. Étudiant en droit.

8. Avocat, responsable du volet international de LexUM.

9. Avocat, membre du Barreau de Paris

10. Professeure à la Columbia University School of Law.

11. *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. c. Grokster, Ltd.* (04-480), 545 U.S. ____ (2005), 380 F.3d 1154, vacated and remanded.

12. Avocate à Paris.

13. *The Gillette Company c. LA-Laboratories Ltd Oy*, arrêt du 17 mars 2005 de la Troisième chambre de la Cour de justice des communautés européennes, saisie de questions préjudicielles posées par la Haute juridiction de Finlande.

14. « Tous les manches PARASON FLEXOR et GILLETTE SENSOR sont compatibles avec cette lame ».

15. Arrêt C-352-03 rendu le 2005-07-07 par la Cour de Justice et disponible sur le site CURIA de la Cour de justice des communautés européennes à l'adresse URL <<http://curia.eu.int/>>.

16. Arrêt C-418-02 rendu le 2005-07-07 et disponible sur le site CURIA de la Cour de justice des communautés européennes à l'adresse URL <<http://curia.eu.int/>>.

de commerce de détail sont également commentés par David Chétrit¹⁷.

Viviane de Kinder¹⁸ fait part de la notion de violation de marque de commerce dans l'arrêt *Tommy Hilfiger*¹⁹ et Vincent Gauthrais²⁰ commente, bien au-delà de la simple capsule, l'arrêt *Dell*²¹ relatif à l'arbitrage dans le cadre de la cyberconsommation. Alexandra Steele²² résume l'arrêt *BMG*²³ sur le téléchargement non autorisé d'œuvres musicales dans un contexte hautement procédural qui portait, somme toute, sur la règle 238 des *Règles des Cours fédérales* qui, combinée aux principes relatifs à l'interrogatoire au préalable en « Equity », constitue un véhicule procédural approprié pour requérir de la Cour une ordonnance contraignant un tiers à révéler de l'information pertinente pour permettre d'instituer action contre des contrefacteurs dont l'identité exacte est inconnue²⁴.

Enfin, pour conclure, deux comptes rendus²⁵ d'ouvrages récents d'intérêt.

-
17. Étudiant français, alors en stage auprès de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et de marques de commerce.
 18. Avocate, membre du Conseil d'administration des *Cahiers*.
 19. *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. c. International Clothiers Inc.*, [2004] CAF 252, <<http://decisions.fca-caf.gc.ca/caf/2004/2004caf252.shtml>> (C.A.F. ; 2004-06-30).
 20. Professeur, avocat, Faculté de droit de l'Université de Montréal. Titulaire de la Chaire de l'Université de Montréal en droit de la sécurité et des affaires électroniques.
 21. *DELL Computer c. Union des consommateurs*, 2005 QCCA 570 (IIJCan), disponible à <<http://www.canlii.org/qc/jug/qcca/2005/2005qcca570.html>>. L'arrêt du 2005-05-30 de la Cour d'appel du Québec (coram les juges Mailhot, Morissette et Lemelin) infirme le jugement du 2004-01-16 de la Cour supérieure du Québec (la juge Hélène Langlois) 2004 IIJCan 32168.
 22. Avocate, de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce.
 23. *BMG Canada Inc. c. Jane Doe*, 2005 FCA 193, (C.A.F. ; 2005-05-19) ; confirmant (2004), 32 C.P.R. (4th) 64 (C.F.).
 24. « Cette question est fort grave dans la pratique ; car il faut reconnaître d'une part, que l'un des plus sérieux obstacles à l'exercice des droits des propriétaires réside dans l'habileté des contrefacteurs à effacer les traces de leur délit ; [...] » – Auguste-Charles RENOUARD, *Traité des droits d'auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux-arts* (Paris, Jules Renouard et Cie, 1839), tome second, p. 391, n° 226.
 25. Les collections de livres les plus superbes sont exposées à des menaces comme l'humidité, les vers et les rats. Tout aussi dangereux sont les emprunteurs... – Isaac Disraeli, *Curiosities of Literature : Bibliomania 1791-1834*.

Ismay Marçais²⁶ et Laurent Carrière²⁷ y vont chacun d'un compte rendu d'intérêt, le premier sur les logiciels libres²⁸ et le second sur le *Brand Management*²⁹.

Le conseil d'administration des *Cahiers* est heureux d'accueillir de nouveaux membres : François Lajeunesse³⁰, Daniel Urbas³¹, Benoît Clermont³² et Marek Nitoslawki³³.

Sur ce, bonne lecture³⁴ !

Laurent Carrière,
Rédacteur en chef.

-
26. Étudiante française, alors en stage auprès de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et de marques de commerce.
27. Avocat et agent de marques de commerce, associé de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et de marques de commerce ; membre du conseil d'administration des *Cahiers*.
28. Yorick Cool, Fabrice de Patoul, David de Roy, Hakim Haouideg, Philippe Laurent et Etienne Montero, *Les logiciels libres face au droit, collection Cahiers du Centre de Recherches Informatiques et Droit* (Bruxelles, Éditions Bruylant, 2005) numéro 25, 315 pages ; ISBN 2-8027-2055-4.
29. McKeown (John), *Brand Management in Canadian Law* (Toronto, Thomson/Carswell, 2004), 264 p. ; ISBN 0-459-24156-7.
30. Avocat, du service juridique de Bell Canada
31. Avocat, de Borden Ladner Gervais.
32. Avocat, de Ogilvy Renault.
33. Avocat, de Fasken Martineau DuMoulin.
34. Pour le perlier, ajoutons qu'un « argument *dénué* de tout fondement » a provoqué une crise de fou-rire auprès de l'équipe de correction.