

PRÉSENTATION

*On peut décrire le vide dans les termes que l'on choisit, le vide demeure néanmoins le vide.
(One can describe nothing in any terms one wishes ; it still remains nothing.)*

– *Canada (Revenu national) c Stanchfield*,
2009 CF 99 (CF ; 2009-01-29)
la juge Gauthier au para 17.

*Leur ricanement ingénieux et imbécile écarte
les faits au lieu de les étudier et condamne les
questions au lieu de les résoudre¹.*

– Victor Hugo, *L'Homme qui rit* (1868)
(Bruxelles, Lacroix, VerboekHoven & Cie, 1869),
tome 4, à la p 280.

Un nouveau numéro², varié dans ses sujets :

- à l'ombre du projet de loi C-43³, un article sur les notions de base en matière de dessins industriels au Canada⁴,

1. Les adaptations en bande dessinée ont leurs limites pour la précision des citations que l'on veut « songées » : « Vos ricanements ingénieux et imbéciles écartent les faits au lieu de les étudier et condamnent les questions au lieu de les résoudre. » Nicolas Delestret et Jean David Moran, *En ruine*, série L'homme qui rit (Paris, Delcourt, 2011) à la p 17.

2. Les propositions d'articles et de capsules ont toutes été soumises à une évaluation à double anonymat.

3. *Loi n° 2 sur le plan d'action économique de 2014*, LC 2014, c 39 (sanctionnée le 2014-12-16 mais non encore en vigueur pour la portion relative aux marques de commerce) et dont les articles 101 à 112 modifient en profondeur cette loi mal-aimée.

4. Alexandre Archambault, avocat chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

- dans la foulée du projet de loi C-31⁵, une discussion, avec des exemples frappants, des limites de l'exercice légitime du Parlement dans son pouvoir de « réglementation du trafic et du commerce »⁶,
- sans rapport avec le projet de loi C-87, une révision didactique et exhaustive⁸ de l'état de la jurisprudence dans le domaine des marques de commerce et du divertissement pour adultes⁹,

5. *Loi n° 1 sur le plan d'action économique de 2014*, LC 2014, c 20 (sanctionnée le 2014-06-19 mais non encore en vigueur pour les dispositions relatives aux marques de commerce). Voir Laurent Carrière « Le projet de loi C-31 et ses implications sur la pratique en matière de marques de commerce : un survol et quelques réflexions très préliminaires », (2014) 26 :2 *Cahiers de propriété intellectuelle* 655.

6. Daniel R. Bereskin, c.r., avocat et agent de brevets, associé chez Bereskin & Parr. Une version plus longue de cet article a été publiée en anglais sous le titre « Canada's Ill-Conceived New « Trademark » Law : A Venture into Constitutional Quicksand », (2014) 104 :4 *Trademark Reporter* 1112.

7. *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*, LC 2014, c 32 (en vigueur, pour la portion de terminologie et de nouveaux recours, civils et pénaux, en matière de violation de marques de commerce et de droit d'auteur sur sanction et en date du 2015-01-01 pour les recours douaniers en ce domaine. Et pour rendre cela encore plus troublant, on peut se demander si la sanction a eu lieu mardi le 9 ou mercredi le 10 décembre. En effet, La *Gazette du Canada* donne pour date de sanction le 10 décembre 2014 [(2014-12-30), 148 :51 *Gazette du Canada – Partie I* 3037, en ligne : <<http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2014/2014-12-20/pdf/g1-14851.pdf>>] :

Le mercredi 10 décembre 2014.

Aujourd'hui à seize heures douze, Son Excellence le Gouverneur général est venu à la Chambre du Sénat, en l'Hôtel du Parlement, et a pris place au pied du Trône. Les membres du Sénat étant assemblés, il a plu à Son Excellence le Gouverneur général d'ordonner à la Chambre des communes d'être présente, et, cette Chambre étant présente, Son Excellence le Gouverneur général, au nom de Sa Majesté, a sanctionné [...] Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence (Projet de loi C-8, chapitre 32, 2014).

La page couverture de la Loi, telle que disponible à Infolegis, en ligne : <<http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Mode=1&DocId=6830555&Language=F>>, donne, elle :

SANCTIONNÉE

LE 9 DÉCEMBRE 2014

PROJET DE LOI C-8.

8. Barry Gamache, avocat et agent de marques de commerce, associé chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

9. Catégorie qui laisse à l'imaginaire mais qui n'est pas toujours facile à définir sauf à inférer, dans le contexte, qu'il y a une connotation sexuelle. « La nébuleuse pornographique surprend toutefois par ses ramifications jusqu'au droit des marques de commerce » écrit l'auteur qui nous réfère prudemment au dictum du juge Stewart dans *Jacobellis v Ohio*, 378 US 184 (1964) à la p 197 « I know it when I see it ». Voir, par curiosité, l'arrêté de zonage Z-213 de la ville de Moncton :

« usage de divertissement pour adultes » Usage qui vise notamment les cabarets pour adultes, les salles de cinéma pour adultes, les établissements de vente au détail pour adultes ou librairies pour adultes, les agences d'escorte et les salons de

-
- un peu de droit comparé communautaire¹⁰ sur les limitations des effets de la marque sur l'usage du nom de famille¹¹, que l'on peut lire à l'aune du nouveau¹² paragraphe 20(1.1.) de la *Loi sur les marques de commerce* du Canada où la bonne foi et la non dilution sont des conditions à l'application de cette exception,
 - du droit civil dans le cadre du domaine du droit de la publicité et du spectacle : les autres facettes de l'image : le nom, la voix et la ressemblance¹³,
 - enfin, un article¹⁴ fouillé sur les *Patent Trolls*¹⁵ : une présentation des types d'entités visées et un essai de définition, une revue des stratégies d'opération et leurs impacts sur l'administration de la justice et de l'innovation et, enfin, l'élaboration de stratégies pour contrer leurs activités.

massage, qu'ils soient aménagés en tant qu'usage principal, secondaire ou accessoire. (*adult entertainment use*),

ou encore le Tarif no 6.C de Ré :Sonne – *Utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes (2013-2015)*.

10. CE, *Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques*.
11. Michel Bohaczewski, doctorant à l'Université de Varsovie et à l'Université Paris II Panthéon-Assas.
12. Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, LC 2014, c 32, art 40.
13. Daniel Payette, avocat à Québec. Présentation donnée le 2014-10-30 dans le cadre du colloque « Une image vaut-elle vraiment mille mots (d'avocats) » organisé par l'AJAVA (Association des juristes pour l'avancement de la vie artistique).
14. Julien Perron-Piché, stagiaire chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Ce texte, résultant d'un travail réalisé dans le cadre d'un cours de maîtrise à la Faculté de droit de l'Université de Montréal sous la supervision de la professeure Ysolde Gendreau, a remporté le Prix 2014 des CPI et la bourse offerte par ALAI Canada.
15. À ne pas confondre avec l'être de la mythologie nordique est la pratique du *trolldage*, qui consiste en un message susceptible de créer ou de nourrir artificiellement une polémique. Une certaine dose de mauvaise foi assurée de la part du *trollleur* donne généralement des résultats spectaculaires, et pas juste sur les réseaux sociaux. Donc, on peut être un *troll* même en dehors du champ de la propriété intellectuelle. Une référence à ce qu'en dit Wikipédia pourrait être éclairante à ceux qui ne sont pas familiers avec le concept ou dont les proches ne pratiquent pas à leurs dépens ce genre d'activité : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Troll_%28Internet%29>. Et on lira également à <<http://fr.wikipedia.org/wiki/Troll>> que « Le terme est par ailleurs relié au verbe norrois *trylla* qui signifie « rendre fou, conduire à une puissante rage, remplir de furie » et c'est exactement ce que fait un *troll*. Voir également Terrence H. Wilbur « Troll: An Etymological Note », (1958), 30:3 *Scandinavian Studies* 137, à la p 139.

Quelques capsules, un compte rendu et des index complètent le numéro :

- Canada, un commentaire¹⁶ du jugement dans *Roulettes Prolite*¹⁷ sur le formalisme inutile des cessions écrites de droit d'auteur à l'ère numérique,
- Union européenne, un commentaire¹⁸ de l'arrêt *PRCA*¹⁹ sur une uniformisation de la notion d'exception de reproduction provisoire,
- Union européenne encore : l'adoption de la Directive européenne²⁰ sur la gestion collective du droit d'auteur comme un pas de plus vers une harmonisation à l'échelle européenne²¹,
- un compte rendu²² de l'ouvrage de Marie Demoulin sur le droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels²³,
- et les récurrents index sujets²⁴, auteurs²⁵ et titres²⁶ des *CPI* couvrant les volumes 1:1 à 26:3 inclusivement.

16. Paul Gagnon, stagiaire en droit, Fasken Martineau Dumoulin (Montréal).

17. *Roulettes Prolite inc c Lasanté*, 2014 QCCS 4727 (2014-10-03) juge Caron [appel 500-09-024803-140].

18. Laure Lalot, titulaire du C.A.P.A et étudiante au sein du Master 2 Droit des Créations Numériques (Universités Paris-Sud 11 et Paris 1 Panthéon-Sorbonne), alors en stage chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

19. CJUE, arrêt du 5 juin 2014, *Public Relations Consultants Association Ltd c Newspapers Licensing Agency Ltd e.a.*, C-360/13. Cet arrêt a déjà fait l'objet d'une capsule de Guillaume Busseuil « Les limites de l'approche technique de la reproduction : les copies sur écran et les copies en cache au regard du droit d'auteur », (2014) 26 :2 *Cahiers de propriété intellectuelle* 869.

20. Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.

21. Pierre-Olivier Lesburguères, conseiller politique à l'IFRRO, la Fédération Internationale des Organisations de Droits de Reproduction, en charge des questions européennes et juridiques.

22. Aldine Calveyrac, stagiaire en droit chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

23. Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels - Théorie critique*, coll du CRIDS (Bruxelles, Éditions Larcier, 2014), 644 pages ISBN 978-2-8044-7385-3.

24. Ghislain Roussel, avocat, président sortant des *Cahiers de propriété intellectuelle inc* et rédacteur en chef des *CPI* de 1988 à 1997.

25. Laurent Carrière, avocat et agent de marques de commerce, associé chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce ; rédacteur en chef des *Cahiers de propriété intellectuelle*.

26. *Ibid.*

Perlier**Coquillards, coquillarts, coquilles et coquillettes²⁷**

Interceptés avant la remise à l'éditeur :

- l'alinéa 6(5)a) mentionne le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues **connes** (au lieu de connues),
- chacune des défenderesses est membre d'un regroupement connu **conne** (au lieu de comme) ...
- le **singe** qui distingue les produits (au lieu de signe)...
- une *decoration of use* (pour a *Declaration of Use*).

Et il y a aussi le courriel reçu où on me souhaitait – bienvenue au perlier – « bonne colique »...plutôt que « bon colloque ». Merci quand même pour la pensée !

Et Antidote® qui me suggère de remplacer « action en passing-off » par « action en passing hors champ »²⁸...

Enfin, entendu aux aurores du 2014-12-30 sur Radio-Canada Première : « il saigne la victoire »²⁹.

Plaisirs de traduction

Au hasard des lectures, voici de quoi alimenter la discussion sur les surprises de la traduction :

- un *The registrant has transferred 25,000 automobiles and trucks* a été traduit par « L'inscrivant a aliéné 25000 automobiles et camions »³⁰,

27. Dans l'ordre alphabétique de mon *Le Petit Robert* 2015 !

28. Et je passe sur Le « pantalon en velours Corduroy® et le chandail Polo® » qui sont devenus « Cordemoy » et « poli ».

29. C'est un commentateur sportif qui pousse le hockey au deuxième degré...

30. *Riches, McKenzie et Herbert srl c Park Pontiac Buick GMC Ltd*, 2005 CanLII 78247 (Registraire ; 2005-11-18) J.W. Bradbury au para 10 [traducteur non mentionné].

- un *as an associate rather than a partner of the firm* a été traduit par « à titre d'associée plutôt que de partenaire de la firme »³¹ [effet Wal*Mart®, sans doute],
- un *the Mark is not registrable since it is a distinguishing guise* a été traduit par « la Marque n'est pas enregistrable, car elle constitue un caractère distinctif »³² [comme Popeye, peut-être ?],
- « Le concept d'emploi est central en droit des marques canadiennes : il est générateur de la *titularité*³³ de la marque. L'emploi permet d'obtenir et de préserver des droits sur la marque à l'encontre de tiers ».

Une résolution pour 2015 : ne pas se fier au texte des traductions des décisions de la Commission des oppositions : « En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément au paragraphe 38(8) de la Loi. » alors que le texte original est « Pursuant to the authority delegated to me under section 63(3) of the Act, I reject the opposition pursuant to section 38(8) of the Act »³⁴.

Et on s'instruit

- « Rogeting: Using a thesaurus to disguise plagiarized writing. Such word substitution can thwart anti-plagiarism software, but the tactic becomes comically obvious when overdone, especially with contextually inappropriate synonyms. Rogeting “legacy networks” into “bequest mazes” »³⁵,
- pour l'intelligence de l'invention³⁶.

31. *Association canadienne du médicament c Pfizer Products Inc*, 2013 COMC 27 (Comm opp ; 2013-01-23) N. de Paulsen (trad N. Côté) aux para 10 et 17.

32. *Association canadienne du médicament c Pfizer Products Inc*, 2013 COMC 27 (Comm opp ; 2013-01-23) N. De Paulsen (trad N. Côté) au para 64.

33. *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184 (CF ; 2010-11-25) le juge Shore au para 1 [traducteur non mentionné]. Ici, ce n'est pas tant le néologisme qui gêne car de bon aloi et répondant aux règles de formation française des mots (dérivation nominale suffixale pourrait-on dire en lisant Maurice Grevisse et André Goose, *Le bon usage*, 14^e éd (Bruxelles, Duculot, 2008) au §162 n 53) mais sa double féminisation avec ce « e » final sorti d'on ne sait où ! Et comme c'est un passage souvent cité (ou qui le devrait) ...

34. *MTY Tiki Ming Enterprises Inc c Aranha*, 2012 COMC 176 (Comm opp ; 2012-09-14) A.P. Flewelling au para 22 [trad N. Tremblay].

35. Jonathon Reid, *Jargon Watch*, (novembre 2014) Wired.

36. Supra note 3 dont le paragraphe 120(2) qui introduit un nouveau para 27(5.1) à la *Loi sur les brevets*. Les articles 114 à 142 de cette loi modifient d'ailleurs de façon importante la *Loi sur les brevets*, LRC 1985, c P-4.

Conclusion

Assez car je commence à voir double³⁷.

Sur ce, bonne lecture

Laurent Carrière
Rédacteur en chef

37. Consulter *Harvey c Dufour*, 1996 CanLII 6120 (QC CA ; 1996-01-02) dont la version en ligne : <<http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/1996/1996canlii6120/1996canlii6120.html>> semble être du *Palace Script* 10 : original mais difficile à lire... On y lit aussi « ... auxquels souscrit le juge Tourigny... ». *O tempora o mores* comme l'écrivait Cicéron dans ses *Catilinaires* (63 av. J.-C.). Au même effet, voir *Werbin c Werbin*, 2010 QCCA 594, en ligne : <<http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2010/2010qcca594/2010qcca594.html>> (QC CA ; 2010-03-25) où, à la signature de l'arrêt, la présidente de la formation est décrite comme « Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document ».

