

Capsule

**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**

Laurent Carrière*

1. CONTEXTUALISATION	659
2. INTRODUCTION À MÊME LE SOMMAIRE DU PROJET.	661
3. TERMINOLOGIE	663
4. DÉFINITIONS.	664
4.1 Certaines définitions sont supprimées	664
4.2 Certaines définitions sont modifiées.	664
4.3 Certaines définitions sont ajoutées.	665
5. INTERPRÉTATION (CONFUSION)	666
6. SIGNES INTERDITS	666
7. MARQUES ENREGISTRABLES	666

© CIPS, 2014.

* Avocat et agent de marques de commerce, associé de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Texte rédigé à partir de notes utilisées pour une présentation dans le cadre d'un programme de formation structurée en milieu de travail.
[Note de la rédaction: cette capsule a été soumise à une évaluation à double anonymat.]

8. PERSONNES AYANT DROIT À L'ENREGISTREMENT . . .	668
9. RECOURS	669
9.1 Radiation pour restriction indue	669
9.2 Non-violation si caractéristique utilitaire	669
10. REGISTRE	669
10.1 Registre et regroupement des produits	669
10.2 Index	669
11. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUES DE COMMERCE	669
11.1 Contenu de la demande	669
11.2 Caractères standard	670
11.3 Preuve de distinctivité	671
11.4 Date de dépôt	672
11.5 Priorité conventionnelle	673
11.6 Rejet de la demande à l'examen	674
11.7 Et qu'en est-il de l'opposition ?	674
11.8 Et la divisionnaire ?	675
12. ENREGISTREMENT DES MARQUES DE COMMERCE . .	676
13. MODIFICATION DU REGISTRE	676
13.1 Correction d'erreurs	676
13.2 Représentant pour signification	677
13.3 Reclassification	677
13.4 Article 45	678
14. RENOUELEMENT	678
15. PROLONGATION DE DÉLAI	679
16. CESSION	679

17. DIVERS	679
17.1 Copie du jugement	679
17.2 Registraire et commissaire	679
17.3 Communications électroniques.....	680
17.4 Règlementation	680
17.5 Règlementation Madrid et Singapour	680
18. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DE CONCORDANCE	680
19. [À SUIVRE]	681

« Warning! Warning! Alien spacecraft
approaching! »¹

« La *Loi sur les marques de commerce*
est extrêmement technique et
extrêmement *drab*. »²

1. CONTEXTUALISATION

L'Accord économique et commercial global Canada-Union européenne (AECG) ou *Comprehensive Economic and Trade Agreement* (CETA) du 18 octobre 2013 traite, en ce qui a trait à la propriété intellectuelle,

- i) de la protection des données,
- ii) des brevets et du litige s'y rapportant,
- iii) d'une protection supplémentaire pour les produits pharmaceutiques,
- iv) des plantes et des produits phytosanitaires,
- v) du droit d'auteur,
- vi) des indications géographiques,
- vii) des dessins et des modèles et, bien sûr, le sujet d'aujourd'hui,
- viii) des marques commerciales.

Selon le résumé technique de l'accord de principe qu'en donne le gouvernement du Canada³ :

-
1. *Lost in Space*, Saison 3, épisode 11, « The Deadliest of the Species », télédiffusé le 27 novembre 1967, Robert Hammer (scénariste) et Sobey Martin (réalisateur).
 2. Guy Caron (député) (2014-06-11 ; 21H20), 147:101 *Débats de la Chambre des Communes*.
 3. En ligne : <<http://www.actionplan.gc.ca/sites/default/files/pdfs/aecg-resumetechnique.pdf>>.

Le Canada n'a pas pris d'engagement précis dans ce domaine [celui de la propriété intellectuelle]. En ce qui concerne les marques commerciales, les dessins et les modèles, l'AECG contient un engagement à consentir tous les efforts possibles pour se conformer aux normes et accords internationaux, afin de favoriser la mise en place de procédures plus efficaces en matière de marques commerciales, de dessins et de modèles.

En ce qui a trait aux éléments susmentionnés, l'AECG mentionne spécifiquement le Traité de Singapour sur le droit des marques, le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels.

Sans doute parce qu'il ne voulait pas être pris de court⁴ le gouvernement du Canada a pris deux mesures :

- le dépôt⁵ devant le Parlement, le 27 janvier 2014 de cinq instruments internationaux sur la propriété intellectuelle⁶, spécifiquement mentionné à l'AECG, savoir :

-
4. Ou que ça mijotait déjà dans la marmite ! « Although the amendments purportedly are intended to anticipate Canada's accession to the Madrid Protocol, The Nice Agreement, and the Singapore Treaty, key elements of the trademark section of Bill C-31 have little or nothing to do with these treaties, but rather appear to be directed to internal government efficiencies ». Daniel R. Bereskin, Cynthia Rowden et R. Scott MacKendrick, *Sweeping Changes to Canadian Trade-marks Act: At What Cost to Trademark Owners?*, (2014-04-01), para 4, en ligne : <<http://www.bereskinparr.com/Doc/id377>>. Voir aussi le témoignage de Paul Halucha (directeur général, Direction générale des politiques-cadres du marché, ministère de l'Industrie) : « Les accords ne font pas partie de l'accord de libre-échange Canada-Europe. [...] Il n'y a pas d'exigence spécifique ni d'obligation internationale. » puis « Nous n'avons pas à proprement parler d'obligations de mettre ces protocoles en œuvre. Le processus fonctionne de telle sorte que nous n'accéderions seulement qu'aux traités c'est-à-dire que nous accepterions seulement de les appliquer au sens juridique au Canada jusqu'à ce que nous ayons apporté les changements législatifs et réglementaires nécessaires pour être en mesure d'adopter le système » (2014-05-05 ; 16H45 et 17H05) Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie, n° 20, 41^e Législature, 2^e session.
 5. Sur la pratique canadienne en matière de traités, voir Daniel Dupras, *Les traités internationaux : la pratique canadienne*, Bibliothèque du parlement, YM32-6/00-04F-PDF, (3 avril 2000), disponible en ligne à : <<http://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/prb0004-f.htm>> et Laura Barnett, *Le processus de conclusion des traités au Canada*, Bibliothèque du Parlement – Étude générale, n° 2008-45-F (révisée le 2012-11-06), disponible en ligne à : <<http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2008-45-f.pdf>>.
 6. En ligne : <<http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=F&Mode=1&Parl=41&Ses=2&DocId=6388324>>.

- le Protocole de Madrid⁷,
 - le Traité de Singapour⁸,
 - l'Arrangement de Nice⁹,
 - l'Arrangement de La Haye¹⁰,
 - le Traité sur le droit des brevets¹¹ et
- l'introduction *dans une loi budgétaire*, déposée en première lecture le 28 mars 2014, de nombreuses – certains diront, dramatiques – dispositions touchant le droit des marques¹².

2. INTRODUCTION À MÊME LE SOMMAIRE DU PROJET

Le Projet de loi dite *Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en œuvre d'autres mesures* (ou Projet de loi C-31) a été déposé en première

-
7. Le texte du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, le Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement et les Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole y relatif sont disponibles en ligne à : <http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/madrid_protocol/>.
 8. Le traité de Singapour sur le droit des marques (aux présentes : « TS »), son Règlement d'exécution (aux présentes « RETS ») et les formulaires internationaux types sont disponibles en ligne à : <<http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/singapore/>>.
 9. Le texte de l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques et la Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement international des marques établie en vertu de l'Arrangement de Nice de même que la Liste des produits et des services dans l'ordre des classes sont disponibles en ligne à : <<http://www.wipo.int/treaties/fr/classification/nice/>>.
 10. Les textes de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, le Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye et les Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de La Haye sont disponibles en ligne à : <<http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/hague/>>.
 11. Le texte du Traité sur le droit des brevets (PLT), le Règlement d'exécution du Traité sur le droit des brevets et les Formulaires internationaux types sont disponibles en ligne à : <<http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/plt/index.html>>.
 12. Pour commentaires sur les *Omnibus, portmanteau* ou *Christmas tree bills*, voir Aaron Wherry, « The omnibus question – Could something be done to limit omnibus legislation? », (2014-03-31), *Macleans's*, en ligne : <<http://www.macleans.ca/politics/the-omnibus-question/>> et The Political and Constitutional Reform Committee of the U.K. Parliament, *Political and Constitutional Reform – First Report – Ensuring standards in the quality of legislation – Political and Constitutional Reform*, (9 mai 2013) , para 11, en ligne : <<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmpolcon/85/8505.htm#a3>>.

lecture le 28 mars 2014¹³. Les articles 317 à 370 de ce Projet de loi (sections 25 et 26 de la partie 6) modifient la *Loi sur les marques de commerce*¹⁴ afin, notamment, de :

- l'harmoniser avec le Traité de Singapour sur le droit des marques (2006), et
- d'y ajouter le pouvoir de prendre des règlements en vue de mettre en œuvre le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de commerce (1991).

Le Projet de loi C-31, qui se juxtapose au Projet de loi C-8¹⁵, introduit sans doute les modifications les plus significatives à la *Loi sur les marques de commerce* depuis son entrée en vigueur en 1954¹⁶.

Les modifications ont, entre autres, pour objet :

- de simplifier les exigences pour obtenir une date de production relativement à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce,
- de permettre la division d'une demande d'enregistrement,
- de couvrir la protection des marques non-traditionnelles,
- de prévoir des mécanismes de correction d'erreurs et de sauvegarde de délais,
- d'éliminer l'obligation de déclarer l'emploi de la marque de commerce avant son enregistrement,
- de réduire de 15 à 10 ans la durée de l'enregistrement d'une marque de commerce, et

13. Titre abrégé : *Loi n° 1 sur le plan d'action économique de 2014* ; en ligne : <http://www.parl.gc.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Language=F&Mode=1&billId=6483626> ; première lecture le 28 mars 2014 ; adopté en deuxième lecture le 8 avril 2014, rapport du Comité sénatorial permanent des finances nationales déposé le 29 mai 2014, rapport du comité permanent des finances adopté le 6 juin 2014 ; adopté en troisième lecture le 12 juin 2014 ; sanction royale le 19 juin 2014.

14. LRC 1985, ch T-13.

15. *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*, en ligne à : <http://www.parl.gc.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Language=F&Mode=1&billId=6266835> ; adopté en deuxième lecture le 28 octobre 2013, rapport du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie adopté le 31 janvier 2014.

16. Cynthia Rowden, Daniel R. Bereskin et Scott MacKendrick, *Bill C-31: What are the Practical Issues of Trademark Rights in a Non-Use Regime*, (2014-04-09) : <http://www.bereskinparr.com/Doc/id388>.

- d'adopter la classification instituée par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques.

En fait, le contenu d'une demande d'enregistrement est simplifié, notamment parce qu'il n'y aura plus à indiquer une base pour demander l'enregistrement : finis les emplois « depuis au moins aussi tôt que », les révélations « par », les conjonctifs « enregistrement et emploi étrangers » et les emplois projetés (toujours confondus avec le *Intent-to-Use* américain), finis les quasi-interrogatoires de clients pour extirper une approximative date d'emploi pour chacun des produits et services et en vérifier la plausibilité sur un calendrier des congés mobiles et jours fériés, finies les multi-bases, bonjour l'incertitude des recherches¹⁷ et des oppositions à l'aveugle.

De plus¹⁸, il est prévu que le titulaire du poste de registraire des marques de commerce soit le commissaire aux brevets.

3. TERMINOLOGIE

On notera ainsi que :

- « trade-mark » devient « trademark »¹⁹,
- « wares » devient « goods »²⁰,
- « marchandises » devient « produits »²¹,
- « trade-name » devient « trade name »²²,
- « utiliser » devient « employer »²³,
- « représentations écrites » devient « observations écrites »²⁴.

17. L'état du registre, du moins pour les nouvelles demandes d'enregistrement, ne servira plus à grand-chose dans le cadre de recherches de disponibilité et il faudra recourir à des recherches sur le marché beaucoup plus difficiles, coûteuses et aléatoires.

18. Mais sans rapport avec ces traités internationaux.

19. Bref, suppression du trait d'union; c'est d'ailleurs l'épellation qui prévaut aux États-Unis depuis le *Lanham Act* de 1946.

20. Comme c'est le cas pour Madrid, Singapour et Nice de même qu'en Australie, aux États-Unis, en Inde et au Royaume-Uni.

21. Et comme le terme « produit » est du même genre que le terme « service », cela évitera des questions d'accord avec les genres.

22. Est-ce qu'on avait déjà remarqué qu'il y avait un trait d'union ?

23. Cela uniformisera les modèles et mettra court à de byzantines discussions sémantiques.

24. Voir les nouveaux para 45(2) et 38(9).

4. DÉFINITIONS

4.1 Certaines définitions sont supprimées

- « signe distinctif »²⁵,
- « marque de commerce projetée »²⁶,
- « représentant pour signification »,
- « marchandises »²⁷.

4.2 Certaines définitions sont modifiées²⁸

- « marque de commerce »²⁹ : plutôt que de faire référence à « une marque de commerce est une marque », définition circulaire, on fait maintenant référence à « une marque de commerce est un signe ou une combinaison de signes »³⁰ ;
- « marque de certification »³¹ : outre ce changement pour faire référence à un signe plutôt qu'à une marque, il est indiqué qu'il peut s'agir de signe ou combinaison de signes qui est employé ou que l'on *projette d'employer* ;
- « registraire » qui fait maintenant référence au titulaire du poste de commissaire aux brevets.

25. Déjà prévu par C-8, para 7(2).

26. C-8, para 7(3) prévoit une modification mais uniquement pour tenir compte du remplacement du terme « marchandises » par le terme « produits ».

27. Déjà prévu par C-8, para 7(1) qui abroge en même temps les définitions de « paquet » et de « colis » (*package*).

28. C-8, para 7(3) modifiait aussi la définition de « distinctive ».

29. C-8, para 7(3) prévoit une modification mais uniquement pour tenir compte du remplacement du terme « marchandises » par le terme « produits ».

30. Terminologie nettement plus moderne qui rappelle moins les céramiques antiques sigillées, la coutellerie estampée de grand-mère ou les entailles sur les crosses de revolver. Blague à part *Le Petit Robert 2014* définit MARQUE comme « signe matériel, empreinte mise(s), faite(s) sur une chose pour la distinguer, la reconnaître ou pour servir de repère ». On conviendra rapidement que pour les marques dites « non traditionnelles », qui ne sont pas toujours bidimensionnelles, le terme « signe » est mieux adapté. Ferdinand de Saussure doit en être sémiologiquement ravi.

31. C-8, para 7(3) prévoit une modification mais uniquement pour tenir compte du remplacement du terme « marchandises » par le terme « produits ». De plus, C-8, para 7(5) prévoit l'adjonction d'une définition de « marque de certification projetée », ce qui n'a plus d'objet sous C-31.

4.3 Certaines définitions sont ajoutées³²

- « Classification de Nice » : fait référence à la classification d'origine, de même qu'à ses modifications et révisions subséquentes³³,
- « Signe »³⁴, qui vise *notamment*
 - les mots (*a word*),
 - les noms de personne (*a personal name*)³⁵,
 - les dessins (*a design*),
 - les lettres (*a letter*),
 - les chiffres (*a numeral*),
 - les couleurs (*a color*),
 - les éléments figuratifs (*a figurative element*),
 - les formes tridimensionnelles (*a three-dimensional shape*),
 - les hologrammes (*a hologram*),
 - les images en mouvement (*a moving image*),
 - les façons d'emballer les produits (*a mode of packaging goods*),
 - les sons (*a sound*),
 - les odeurs (*a scent*),
 - les goûts (*a taste*),
 - les textures (*a texture*),

32. C-8, para 7(6) ajoute la définition de « dédouanement ».

33. La classification d'origine remonte à 1957 ; en 2013, une dixième édition est entrée en vigueur. De façon informelle et uniquement pour des fins administratives internes, le bureau des marques de commerce procède, par un prestataire externe, à une telle classification, évolutive, des produits et services. Voir Jessie N. Roberts, *International Trademark Classification – A Guide to the Nice Agreement*, 4^e éd. (Oxford, Oxford University Press, 2012).

34. Déjà prévu par C-8, para 7(5).

35. Ce « personal name » de la version anglaise, est-ce un *christian name* ou un *first name* ou est-ce un *family name* ou *surname* ? La 10^e édition (2014) du *Black's Law Dictionary* définit « personal name » comme « An individual name or names given at birth, as distinguished from a family name ». Cela ne semble donc pas viser le *full name* (composé du *first name* et du *family name*, avec ou sans initiales(s) entre les deux), le *fictitious name* ou *assumed name*, l'alias, le *nickname*, le *legal name*, le *maiden name* (pour nos voisins *Canadian*). En tout cas, cela doit être différent de ce dont parle l'alinéa 12(1)a) : « name or surname of an individual » (nom ou nom de famille d'un particulier).

➤ la position de tout signe (*the positioning of a sign*).

- « Personne » est précisé pour comprendre une certaine forme d'indivision, savoir plusieurs personnes ayant conclu un accord leur interdisant, si ce n'est au nom de leur ensemble, d'employer la marque de commerce au Canada.

5. INTERPRÉTATION (CONFUSION)

Les paragraphes 6(2), 6(3) et 6(4) sont précisés par l'adjonction *in fine* : « que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice »³⁶.

Quant au paragraphe 6(5), en français, le terme « y compris » devient « notamment »³⁷.

6. SIGNES INTERDITS³⁸

L'alinéa 9(1)i.3)³⁹ couvre maintenant *la dénomination* de l'organisation intergouvernementale internationale et pas seulement son sigle (*abbreviation*).

7. MARQUES ENREGISTRABLES

Le paragraphe 12(2)⁴⁰ est remplacé pour indiquer qu'une marque n'est pas enregistrable si ses caractéristiques résultent principalement d'une fonction utilitaire (*its features are dictated primarily by a utilitarian function*)⁴¹.

36. L'al 9(2)a) du TS prévoit cependant que des produits ou services ne peuvent être considérés comme similaires au motif qu'ils figurent dans la même classe dans un enregistrement ou une publication ; l'al 9(2)b) du TS prévoit, à l'inverse, que des produits ou services ne peuvent être considérés comme dissemblables au motif qu'ils figurent dans des classes différentes dans un enregistrement ou une publication.

37. Déjà prévu par C-8, art 8.

38. En remplacement de « marques » interdites ! Une pensée ici pour Françoise Sagan, *Le rendez-vous manqué*, (Paris, Julliard, 1960) : s'il avait eu plus de courage, le gouvernement aurait pu en profiter pour baliser cet irritant majeur que sont les marques dites « officielles » de l'alinéa 9(1)n). Voir toutefois le projet de loi C-611 *Loi modifiant la Loi sur les marques de commerce (autorité publique)* déposé en première lecture le 9 juin 2014 <http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=F&Mode=1&DocId=6658569&File=4>.

39. Déjà prévu par C-8, para 11(3).

40. Déjà prévu par C-8, para 15(4).

41. Ce qui donne maintenant une assise législative à la jurisprudence qui refusait ou invalidait l'enregistrement de la marque essentiellement fonctionnelle. Comme

Le paragraphe 12(3)⁴² est ajouté en remplacement de l'ancien paragraphe 12(2). La marque uniquement patronymique ou clairement descriptive⁴³ peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production de la demande d'enregistrement.

Ce nouveau paragraphe 12(3) précise « eu égard aux circonstances, notamment la durée de l'emploi qui en a été fait », mais ne précise pas que cet emploi ou la distinctivité doit être canadienne⁴⁴.

Le paragraphe 13⁴⁵ sur les signes distinctifs est abrogé⁴⁶.

Le paragraphe 14 sur l'enregistrement des marques de commerce déposées à l'étranger et qui ne sont pas dépourvues de distinctivité est également abrogé⁴⁷.

Bye, bye, les marques liées ! Le paragraphe 15⁴⁸ est limité à sa plus simple expression, savoir que les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est propriétaire de toutes ces marques. Le concept de marques de commerce liées disparaît, de même que l'obligation des modifications concomitantes à toutes les marques liées⁴⁹.

tel, ce libellé ne semble pas couvrir la marque uniquement décorative mais est-ce alors une marque ?

42. Déjà prévu par C-8, para 15(4).

43. Même si, techniquement la marque de commerce qui est fautive et trompeuse est visée par la prohibition de l'alinéa 12(1)b), on peut présumer que la même règle jurisprudentielle continuera de s'appliquer et qu'il ne sera pas possible de faire une preuve de distinctivité acquise pour contrer une objection de *misdescriptiveness*.

44. Cela s'infère du nouveau para 32(2).

45. Déjà prévu par C-8, art 16.

46. Puisque compris dans la définition de « signe » et assujetti, selon le nouveau paragraphe 32(1), à une preuve de distinctivité (acquise).

47. Personne ne pleurera la disparition d'une disposition qui semblait avantager les déposants non-canadiens, sans compter la formulation emberlificotée du « qui n'est pas dépourvue de caractère distinctif » et ce, même si la jurisprudence semblait demander à une preuve sous le paragraphe 14(1) le même degré de conviction qu'une preuve sous le paragraphe 12(2). De toute façon, avec la disparition des bases de dépôt, ce bénéfice ne trouvait plus application.

48. Déjà prévu par C-8, art 17.

49. Donc, il sera possible de faire inscrire la cession (ou la modification des coordonnées du propriétaire) d'une de ces marques de commerce sans faire inscrire la même modification, de façon concomitante, pour les autres marques. Bonjour les rapports d'examen fondés sur la confusion. Bonjour l'auto-dilution (qui se combattra sans doute par des preuves de contrôle et des simulacres de licences croisées). Quel en sera l'impact sur les preuves d'état du registre ?

On peut facilement prévoir le recours à des artifices, tels :

- A dépose sa marque X et l'examineur objecte une marque X détenue par une société B (apparentée ou non) ;
- A cède sa marque X à la société B ce qui permet l'enregistrement de la marque X au nom de la société B ;

8. PERSONNE AYANT DROIT À L'ENREGISTREMENT

On le verra plus loin, il n'y aura plus lieu d'indiquer une base à la demande d'enregistrement⁵⁰.

Comme les marques de commerce projetées n'existent plus et que le registraire ne peut, dans la demande, obliger un requérant à indiquer une date de premier emploi⁵¹, l'article 16 a été modifié en conséquence.

Le paragraphe 16(1) introductif fait donc référence au seul droit à l'enregistrement – « toute catégorie », puisqu'il n'y en a maintenant qu'une sinon même qu'il n'y en a plus ! – et les paragraphes 16(2) et 16(3) sont supprimés/remplacés.

En fait, aura droit à l'enregistrement celui :

- qui produit une demande conforme aux seules exigences du paragraphe 30(2), de droit nouveau et,
- dont la marque de commerce ne crée pas de confusion, à la date de *production de la demande ou à la date de premier emploi réel*⁵², avec une autre marque de commerce ou nom commercial⁵³.

• B rétrocede (après enregistrement) la marque X à A tout en demeurant propriétaire de la marque X citée par l'examineur...

Et qu'en sera-t-il des lettres de consentement ? : le bureau des marques de commerce maintiendra-t-il son approche restrictive, sinon intransigeante ? Bref, beaucoup de conseils et de mises en garde en perspective !

50. Et cela fait prendre le bord à mon beau fascicule 14 du *JurisClasseur de Propriété intellectuelle* de LexisNexis ! 93 pages au recyclage !

51. Le sous-al 3(1)a)xvi) du TS permet à une partie contractante d'exiger une déclaration d'intention d'emploi dans la demande mais le Canada n'a pas retenu cette possibilité. De fait le para 3(4) du TS interdit à une partie contractante d'exiger quelque autre renseignement que ceux prévus para 3(1) du TS et prohibe spécifiquement, pendant qu'une demande est en instance, qu'il soit exigé « ii) l'indication que le déposant exerce une activité industrielle ou commerciale, ainsi que la preuve correspondante ; iii) l'indication que le déposant exerce une activité correspondante aux produits ou aux services énumérés dans la demande, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante ».

52. Mais qui, encore une fois, n'a pas à être divulgué dans la demande.

53. Ne pas oublier, l'information relative à l'emploi n'est plus requise dans la demande, ce qui risque de rendre un peu « rock & roll » un avis sur l'opportunité de s'opposer puisqu'au simple examen de l'annonce de la marque de commerce ne seront pas mentionnés les droits dont pourrait se réclamer un requérant et, partant, indiquer si ce requérant ne jouirait pas de droits d'emploi antérieurs à ceux de l'opposante projetée. On peut raisonnablement présumer que cela augmentera les recherches sur le terrain et les avis sur l'opportunité et les risques de former opposition. On peut tout aussi présumer que, par prudence, il y aura un recours plus important à des sociétés-écrans ou prête-noms comme demandeur de la première prolongation de délai pour s'opposer, sinon même comme co-opposante.

Les paragraphes 16(4) (demande pendante) et 16(5) (emploi non abandonné à la date d'annonce) sont renumérotés 16(2) et 16(3).

9. RECOURS

9.1 Radiation pour restriction induue

Un article 18.1⁵⁴ est ajouté afin de permettre à la Cour fédérale de radier un enregistrement si cet enregistrement est vraisemblablement de nature à restreindre déraisonnablement le développement d'un art ou d'une industrie⁵⁵.

9.2 Non-violation si caractéristique utilitaire

Un nouveau paragraphe 20(1.1) prévoit une nouvelle exception à la présomption de violation, savoir que l'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque.

10. REGISTRE

10.1 Registre et regroupement des produits

Un alinéa 26(2)e.1 est ajouté, de façon à prévoir qu'au registre, les produits et services soient groupés selon la classe à laquelle ils appartiennent et précédés du numéro de ladite classe.

10.2 Index

À l'article 28⁵⁶, la longue énumération des sept index tenus sous la surveillance du registraire est remplacée par la tenue d'une liste des agents de marques de commerce, savoir les personnes habilitées à agir comme représentants dans toute affaire devant le bureau des marques de commerce.

11. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUES DE COMMERCE⁵⁷

11.1 Contenu de la demande

Le paragraphe 30(1) fait maintenant référence à une demande pour la marque qu'un requérant

54. Déjà prévu par C-8, art 20.

55. On peut sans doute implicitement ajouter « au Canada ».

56. Déjà prévu par C-8, art 28.

57. L'al 3(1)a) du TS indique les 16 éléments que peut exiger une partie contractante dans une demande d'enregistrement de marque de commerce avec interdiction, selon le para 3(4) du TS, d'autres conditions. Le Projet de loi C-31 ne comporte

- emploi ou projette d'employer *et*
- a le droit d'employer.

Le paragraphe 30(2) énonce le contenu d'une demande, savoir :

- un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits et services dont on demande l'enregistrement,
- s'il s'agit d'une marque de certification, les détails de la norme, de même qu'une déclaration de non-emploi par le requérant⁵⁸,
- une identification de la marque *selon le règlement*⁵⁹, et
- toute déclaration ou tout renseignement *prescrits*⁶⁰.

Le paragraphe 30(3) demande que les produits et services soient groupés par classe, précédés du numéro de la classe⁶¹.

Le paragraphe 30(4) indique que toute décision du registraire relativement à la classification est sans appel⁶².

11.2 Caractères standard

L'article 31 est remplacé : comme il n'y a plus de base à indiquer dans une demande, il n'y a plus d'obligation de produire une copie certifiée de l'enregistrement étranger au soutien de la demande⁶³.

pas d'exigence de déclarer une intention d'« utiliser » la marque de commerce (sous-al 3(1)a)xvi) du TS), de produire une déclaration d'intention d'utilisation ou une déclaration d'usage effectif (para 3(2) du TS) ou de fournir la preuve d'un usage effectif au Canada si une déclaration d'intention avait été produite (para 3(3) du TS).

58. Sous-al 3(1)a)x) du TS.

59. Sous-al 3(1)a)viii), 3(1)a)ix), 3(1)a)x), 3(1)a)xi) et 3(1)a)xii) du TS.

60. L'art 3 du RETS donne des précisions sur le contenu de la demande : para 3(1) [caractère standard], para 3(2) [marque revendiquant la couleur], para 3(3) [nombre de reproductions], para 3(4) [marque tridimensionnelle], para 3(5) [marque hologramme], para 3(6) [marque de mouvement], para 3(7) [marque de couleur sans contour délimité], para 3(8) [marque de positionnement], para 3(9) [marque sonore], para 3(10) [marque autre que sonore consistant dans un signe non visible], para 3(11) [translittération de la marque], para 3(12) [traduction de la marque].

61. Sous-al 3(1)a)xv) du TS. On se résume : non seulement faudra-t-il adopter les regroupements de la classification de Nice mais encore les produits et services devront être décrits de façon spécifique selon les principes d'acceptabilité que l'on retrouve au *Manuel des marchandises et services : guide de l'utilisateur* §1 (dernière modification 2 décembre 2011), en ligne : <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00062.html>>. C'est d'ailleurs la situation qui prévaut aux États-Unis.

62. Ce qui, bien sûr, n'exclut pas la révision judiciaire.

63. Le sous-al 3(4)iv) du TS prohibe spécifiquement la preuve d'inscription de la marque de commerce dans le registre des marques d'une autre partie contractante.

Par contre, le nouvel article 31⁶⁴ est à l'effet que, si la marque est en caractères standard (selon ce que le registraire aura déterminé comme constituant des caractères standard)⁶⁵, le requérant devra l'indiquer.

11.3 Preuve de distinctivité

Le paragraphe 32(1), qui visait la preuve requise pour établir la distinctivité acquise pour certaines marques de commerce non enregistrables sous l'ancien paragraphe 12(2) ou le signe distinctif sous le paragraphe 13, est remplacé par un nouveau paragraphe 32(1).

Ce nouveau paragraphe⁶⁶ permet au registraire d'exiger une preuve de distinctivité (acquise) non seulement pour

- les marques patronymiques ou
- les marques clairement descriptives

mais également pour

- les marques que le registraire estime sans caractère distinctif inhérent
- les marques composées d'une couleur ou d'une combinaison de couleurs *sans contour délimité*
- la marque consistant dans
 - la forme tridimensionnelle *de tout produit spécifié* dans la demande,
 - une partie essentielle de l'emballage d'un produit mentionné dans la demande,
 - l'emballage d'un produit mentionné dans la demande,
 - la façon d'emballer un produit,
 - un son,
 - une odeur,
 - un goût,

64. Déjà prévu par C-8, art 31 qui créait un art 30.

65. Voir l'énoncé de pratique du bureau des marques de commerce du 10 mars 1999 *Conformité à l'alinéa 30h) – marques dans une forme spéciale* (dernière modification 28 septembre 2011), en ligne : <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00194.html>>.

66. Déjà prévu par C-8, art 31.

- une texture,
- tout autre signe prescrit.

Le paragraphe 32(1) précise que cette distinctivité doit exister au moment de la production de la demande canadienne⁶⁷.

Selon la preuve, le registraire peut émettre un enregistrement territorialement limité à la région territoriale⁶⁸ définie du Canada où la preuve aura démontré cette distinctivité. Ce paragraphe 32(2) confirme donc que cette distinctivité démontrée doit être canadienne⁶⁹.

11.4 Date de dépôt

L'article 33⁷⁰, visant la preuve de l'existence d'un syndicat ouvrier, est remplacé par un nouvel article 33 qui indique ce qui constitue la date de production de la demande. Il faut que la demande soit « complète »⁷¹ :

- indication, explicite ou implicite, que l'enregistrement de la marque de commerce est demandé,
- renseignements permettant d'établir l'identité du requérant⁷²,
- renseignements permettant de contacter le requérant⁷³,
- représentation ou description de la marque⁷⁴,
- liste des produits ou services à l'égard desquels l'enregistrement est demandé⁷⁵,

67. Selon la disposition actuelle, cette preuve devra être « solide et convaincante », une « charge très lourde » : Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Le manuel d'examen des marques de commerce*, §IV.12.3.1, en ligne : <<http://www.opic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03636.html#iv.12>> (dernière modification : 2014-01-16).

68. Aparté. Jusqu'ici le registraire a utilisé les provinces comme délimitation territoriale mais est-ce que cela pourrait être plus géographiquement restreint ? L'île de Vancouver, par exemple ?

69. De fait, base ou pas à indiquer à la demande, cela veut aussi dire que pour ces marques non traditionnelles, on ne peut pas vraiment en demander l'enregistrement – du moins avec espoir de succès – sans que l'emploi n'ait débuté au Canada.

70. Déjà prévu par C-8, art 32.

71. Sous réserve de la possibilité (non retenue au Canada) d'une déclaration d'intention d'usage, le para 5(4) du TS prohibe d'ailleurs l'exigence d'autres conditions que les six retenues par la loi canadienne. L'actuel art 25 du *Règlement sur les marques de commerce* (DORS 96-185) devra être ajusté en conséquence.

72. Sous-al 5(1)a)ii) du TS.

73. Sous-al 5(1)a)iii) du TS.

74. Sous-al 5(1)a)iv) du TS.

75. Sous-al 5(1)a)v) du TS.

- les droits prescrits⁷⁶.

Si la demande d'enregistrement est incomplète⁷⁷, alors il y aura notification du registraire⁷⁸ et le requérant aura deux mois pour compléter ; à défaut, la demande sera traitée comme abandonnée et les frais ne seront pas remboursés.

Même si cela n'est pas nommément indiqué, il semblerait que ce n'est qu'à compter du complètement de la demande qu'une date de production sera inscrite⁷⁹.

11.5 Priorité conventionnelle

L'article 34⁸⁰, relatif à la priorité conventionnelle, est légèrement modifié dans son libellé.

Selon le nouveau paragraphe 34(2), une preuve de la priorité peut être demandée en tout temps par le registraire avant l'enregistrement⁸¹ alors que dans la version précédente de ce paragraphe, ce pouvoir du registraire s'éteignait à l'admission à l'enregistrement.

Selon le nouveau paragraphe 34(4)⁸² une demande de priorité pourra être retirée par un requérant, *selon les modalités prescrites*⁸³.

Selon le nouveau paragraphe 34(5)⁸⁴, il sera possible de prolonger le délai pour demander la priorité : de sept jours après l'expiration du délai et contre justification⁸⁵.

76. Al 5(2)a) du TS. Aux dernières nouvelles, le bureau des marques de commerce travaillait toujours à l'établissement de sa tarification des droits.

77. Sous-al 5(1)a)i) du TS.

78. Art 5 du RETS.

79. L'al 5(1)b) du TS permettrait quand même à une partie contractante d'attribuer une date de dépôt même si les renseignements reçus sont incomplets. Ce n'est toutefois pas la voie apparemment choisie par le Canada. Le para 5(2) du RETS soutient cette interprétation.

80. C-8, art 33 prévoit une modification mais uniquement pour tenir compte du remplacement du terme « marchandises » par le terme « produits ».

81. Donc, même après l'annonce, pendant ou après une opposition. Voir le sous-al 3(1)a)vii) du TS.

82. Déjà prévu par C-8, para 33(2).

83. Les règles 30 à 32 du *Règlement sur les marques de commerce* DORS/96-195 n'interdisent pas cette modification par suppression à une demande d'enregistrement alors que, on le sait, une date de priorité erronée peut avoir un impact important et sur l'examen de la demande et sur la décision de s'opposer.

84. Déjà prévu par C-8, para 33(2).

85. On peut présumer que demander une priorité dans le cadre d'une demande incomplète pourrait faire en sorte que, si elle est complétée après l'expiration de la priorité, la priorité « sauterait ». Cette disposition vise à contrebalancer les effets de situations exceptionnelles telles les inondations albertaines de juin 2013, le déraillement de juillet 2013 à Lac-Mégantic et, peut-être même, certains des *Toronto Power Outages*.

11.6 Rejet de la demande à l'examen

Le paragraphe 37(1)⁸⁶ prévoit toujours les circonstances où une demande est rejetée (à l'examen). Un nouvel alinéa 37(1)d est toutefois ajouté pour permettre au registraire de rejeter une demande lorsque la marque de commerce n'est pas distinctive.

Un nouveau paragraphe 37(4) spécifie que le registraire va pouvoir, en tout temps avant enregistrement, retirer une annonce qui a été faite incorrectement ou qui n'aurait pas dû l'être.

11.7 Et qu'en est-il de l'opposition ?

Le motif technique de l'alinéa 38(2)a) est restreint au seul libellé des produits ou services qui ne sont pas dans les termes ordinaires du commerce. Il est de plus précisé qu'une mauvaise classification ne peut constituer un motif d'opposition.

Deux motifs d'opposition sont ajoutés,

- à l'alinéa 38(2)e), « que le requérant n'employait pas ou ne projetait pas d'employer la marque de commerce » et
- à l'alinéa 38(2)f), « que le requérant n'avait pas le droit d'employer la marque de commerce ».

Le paragraphe 38(6)⁸⁷ permet au registraire, à la demande d'un requérant, de radier tout ou partie de la déclaration d'opposition pour absence d'un motif recevable d'opposition ou pour absence de détails suffisants au sujet des motifs qui sont recevables⁸⁸. Cette demande de radiation doit être faite avant la production d'une contre-déclaration⁸⁹.

86. Déjà prévu par C-8, art 34.

87. Déjà prévu par C-8, art 35. Cette disposition confirme la pratique établie par *Novopharm Limited v AstraZeneca AB*, 2002 CAF 387, aux para 7-10 (juge Rothstein).

88. Le registraire conserve toutefois, selon le para 38(4) qui n'est pas modifié, le pouvoir de rejeter une déclaration d'opposition qui est frivole.

89. Si un requérant produit sa contre-déclaration avant que le registraire n'ait rendu sa décision interlocutoire sur la suffisance de la déclaration d'opposition, il semble que ce dernier deviendra alors functus (ce qui n'est pas le cas présentement, du moins jusqu'à ce que l'opposante ait produit preuve). Cela ne devrait toutefois pas empêcher qu'à l'audience soit demandée, de façon préliminaire, une décision sur la suffisance des allégués de la déclaration d'opposition : *Ansell c. Industria De Disano Textil, S.A.*, 2013 COMC 171, aux para 8-15 (A. Robitaille).

Le nouveau paragraphe 38(7)⁹⁰ prévoit que la contre-déclaration peut se limiter à énoncer l'intention du requérant de répondre à l'opposition (*to respond to the opposition*)⁹¹.

Le nouveau paragraphe 38(9)⁹² prévoit que la preuve et les observations écrites de l'une et l'autre des parties doivent être signifiées selon les modalités prescrites.

Enfin, un nouveau paragraphe 38(12)⁹³ confirme le pouvoir du registraire d'accueillir pour partie seulement une demande d'enregistrement⁹⁴.

11.8 Et la divisionnaire ?⁹⁵

L'article 39⁹⁶ permet de diviser sa demande, soit avant, soit après l'annonce. Si la division est faite avant l'annonce, elle devra respecter le libellé de la demande d'origine ; si elle est faite après l'annonce, elle devra respecter le libellé de la marque telle qu'annoncée⁹⁷.

Pour les fins du traitement, la division devient une demande distincte, mais la date de production demeurera celle de la demande originale.

La demande divisionnaire peut également être divisée, aux mêmes conditions.

90. Déjà prévu par C-8, art 35.

91. Cela ressemble à une dénégation générale ou encore à l'avis de comparution prévu par la règle 305 des *Règles des Cours fédérales* (*The respondent intends to appear with respect to this application*).

92. Déjà prévu par C-8, art 35.

93. Déjà prévu par C-8, art 35.

94. Cette disposition confirme la pratique établie par *Produits ménagers Coronet inc. v Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 492 (CFPI), p 492 (j. Teitelbaum).

95. Art 7 du TS.

96. Déjà prévu par C-8, art 36, par l'introduction d'un nouvel article 39.1.

97. Il n'y a pas de restriction quant au moment où cette division peut être faite : cela peut être en réponse à un rapport d'examen ou pendant une opposition. Lorsqu'un requérant recevra un avis d'intention d'opposition, il devra sans doute prendre rapidement une décision stratégique pour une division qui lui permettrait d'obtenir un enregistrement immédiat, même partiel et combattre l'opposition pour ce qui subsiste. Si l'opposant projeté veut former opposition, il devra sans doute le faire contre chacune des demandes divisées puisque celles-ci sont traitées comme distinctes. Par contre, contrairement à ce que permet le paragraphe 7(2) du TS, il n'est pas prévu que la division puisse se faire après l'enregistrement.

Et rien ne limite la division à une classe ou à un type de produit ou service en particulier⁹⁸.

12. ENREGISTREMENT DES MARQUES DE COMMERCE

L'article 40⁹⁹ est substantiellement modifié, puisque le registraire, pour enregistrer une marque de commerce, n'exigera pas la production d'une déclaration d'emploi¹⁰⁰.

13. MODIFICATION DU REGISTRE¹⁰¹

13.1 Correction d'erreurs

Le nouveau libellé de l'article 41¹⁰² donne pouvoir au registraire d'exiger un droit pour les modifications¹⁰³.

-
98. Contrairement à ce qui est le cas des cessions partielles. Encore une fois, il est bon de rappeler que la division, contrairement à une cession, se fait en faveur d'un même requérant et non pas d'un tiers cessionnaire. La demande divisionnaire peut toutefois être cédée.
99. C-8, art 37 prévoit diverses modifications mais d'une autre nature : substitution du terme « produits » et prise en compte de la « marque de certification projetée ».
100. Le filtre de l'emploi disparu, on peut raisonnablement présumer que le registre sera rapidement encombré de plusieurs marques enregistrées à titre défensif ou de biens à négocier et ce, malgré la possibilité (lointaine, longue et coûteuse) de leur radiation pour non-emploi. Le phénomène des chasseurs de marques de commerce (*trademark trolls*) ne semble pas émouvoir les représentants du bureau des marques, du moins si on en croit les témoignages de Paul Halucha (directeur général, Direction générale des politiques-cadres du marché, ministère de l'Industrie) (2014-05-05 ; 16H40) Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie, n° 20, 41^e Législature, 2^e session et de Darlene Carreau (présidente de la Commission des oppositions), le même jour mais à 17H10.
101. Le para 10(4) du TS indique que pour les fins d'une inscription d'un changement de nom ou d'adresse, une partie contractante ne peut exiger que soit fourni un certificat concernant le changement (ce qui est déjà la pratique canadienne) ; par contre les al 11(1)c) et 11(1)e) du TS permettent à une partie contractante d'exiger un justificatif documentaire pour l'inscription d'une fusion ou d'un autre changement au titulaire (ce qui est la pratique canadienne actuelle).
102. Déjà prévu par C-8, para 38(2).
103. Cet ajout découle sans doute des al 10(1)c) et 11(1)g) du TS qui permettent à une partie contractante d'exiger le paiement d'une taxe. Certains se souviendront qu'avant 2007, il y avait une taxe pour plusieurs types de modifications ; depuis, cette taxe ne s'applique qu'aux inscriptions de transfert. Les conditions régissant les inscriptions de changement sont minimalistes et le para 10(4) du TS interdit que soit demandé un certificat attestant de la modification (para 10(4) du TS), sauf suspicion de « non-véracité » (para 10(5) du TS) ou autres renseignements (para 11(3) du TS, sauf suspicion de « non-véracité » (para 11(4) du TS) ; voir également les al 11(1)c) du TS pour une fusion, 11(1)d) du TS pour les co-titulaires et 11(1)e) pour les autres modifications (effet de la loi ou d'un jugement, par exemple).

Un nouvel alinéa 41(1)f est ajouté afin de permettre la fusion de tout enregistrement découlant d'une même demande originale qui a été divisée.

Le paragraphe 41(3)¹⁰⁴ permet au registraire de corriger toute erreur dans une inscription au registre¹⁰⁵, pourvu que cette correction se fasse dans les six mois de l'inscription erronée.

Le paragraphe 41(4) permet également au registraire de supprimer un enregistrement qui aurait pu être fait alors qu'il n'a pas été tenu compte d'une demande de prolongation de délai pour s'opposer. Selon l'actuel paragraphe 39(3), en pareilles circonstances, le registraire ne peut retirer un avis d'admission une fois que la marque de commerce est enregistrée et il faut alors procéder par révision judiciaire¹⁰⁶. Ce nouveau pouvoir peut s'exercer dans les trois mois qui suivent l'enregistrement.

13.2 Représentant pour signification

L'article 42 est supprimé, vu la suppression du concept de représentant pour signification¹⁰⁷ pour le propriétaire inscrit d'une marque qui n'a pas résidence ou place d'affaires au Canada¹⁰⁸.

13.3 Reclassification

Un nouvel article 44.1 est créé. Celui-ci permet au registraire de demander au propriétaire d'une marque déposée de reclassifier les produits et services visés¹⁰⁹.

S'il n'y a pas de réponse, le registraire émet un nouvel avis et s'il n'y a pas de réponse au nouvel avis, le registraire peut, au choix, radier l'enregistrement ou refuser son renouvellement.

104. Déjà prévu par C-8, para 38(3).

105. Art 12 du TS.

106. *299614 Alberta Ltd c. Fresh Hemp Foods Ltd*, 2013 CF 1245.

107. L'art 4 du TS traite des mandataires habilités à exercer et des circonstances où la constitution d'un mandataire est obligatoire (absence de domicile ou d'établissement industriel sérieux et effectif sur le territoire de la partie contractante) ; en l'absence de mandataire, la partie contractante peut exiger du requérant une élection de domicile sur son territoire : la voie canadienne ne semble pas encore arrêtée sur ce point. L'art 4 du RETS donne des précisions quant à la constitution d'un mandataire et à l'élection de domicile.

108. On peut présumer que la réglementation prévoira la façon par laquelle le registraire communiquera avec les requérants ou propriétaires sans agent ou adresse canadienne ou dont l'adresse est ou devient invalide.

109. Le para 9(1) du TS exige que les produits ou services dans toute publication et dans chaque enregistrement soient groupés par classe et précédés du numéro de la classe.

Encore une fois, il n'y a pas d'appel d'une décision du registraire relativement au groupement des produits et services.

13.4 Article 45

Les procédures en radiation pour non-emploi (article 45) sont modifiées. Même de son propre chef, le registraire ne peut émettre un tel avis avant que la marque n'ait été enregistrée depuis trois ans.

Selon le paragraphe 45(1)¹¹⁰, il est possible de faire émettre un avis partiel, plutôt que pour l'ensemble des produits et services¹¹¹.

La preuve et les observations écrites devront être signifiées et produites selon les modalités réglementaires, le registraire n'étant pas tenu d'examiner la preuve ou les observations écrites¹¹² qui n'auront pas été signifiées correctement.

14. RENOUELEMENT

L'article 46 prévoit que la durée de l'enregistrement d'origine, de même que de tout renouvellement, est réduite de 15 à 10 ans¹¹³.

La période de grâce de six mois est maintenue, toujours à compter de l'avis du registraire¹¹⁴. Le renouvellement peut être demandé au moins six mois avant la date d'échéance et au moins six mois après celle-ci¹¹⁵.

Une prolongation de délai de sept jours est possible pour demander le renouvellement d'un enregistrement, mais cette prolongation, justifiée, doit être demandée après l'expiration du délai¹¹⁶.

110. Déjà prévu par C-8, para 39.

111. Par le libellé de ce paragraphe, il semble possible au requérant de demander que cet avis soit restreint à certains des produits ou services mais le registraire pourrait aussi, de lui-même, le restreindre.

112. Changement de terminologie, « observations » remplaçant « représentations ». Le nouveau para 45(2.1) fait référence aux observations écrites alors que le nouveau paragraphe 45(2) permet au registraire de recevoir des « observations », sans préciser si celles-ci sont écrites ou orales, ce qui pourrait avoir un impact, présagent certains, sur le maintien des audiences.

113. Para 13(5) du TS. Les conditions de renouvellement sont minimalistes : para 13(1) du TS et limitatives : para 13(2) du TS. Le renouvellement pourrait être pour partie des produits ou services (sous-al 13(1)a)viii) mais ce n'est pas, semble-t-il la voie nommément choisie par le Canada dans sa législation (reste à savoir ce que pourrait être une réglementation qui imposerait des droits de renouvellement par classe).

114. Et non de l'expiration du délai de renouvellement ; c'est là un correctif législatif manqué, l'incertitude demeurant pour qui consulte le registre.

115. Art 8 du RETS.

116. Al 14(2)iii) du TS.

15. PROLONGATION DE DÉLAI

Un nouvel article 47.1 prévoit que, si l'avis d'article 45 est émis par le registraire, de sa propre initiative, tout délai applicable à la procédure pourra être prorogé une fois, sur demande présentée dans les deux mois suivant l'expiration dudit délai.

16. CESSION¹¹⁷

De nouveaux paragraphes 48(3) et 48(4) indiquent que le registraire enregistrera une cession d'une marque de commerce

- sur demande du requérant/propriétaire, sans preuve et,
- avec preuve si la demande est faite par le cessionnaire.

Ces deux paragraphes sont toutefois qualifiés d'un prudent « sous réserve des règlements ».

Un nouveau paragraphe 48(5)¹¹⁸ permet au registraire de supprimer l'inscription de tout transfert sur réception d'une preuve à l'effet que ce transfert n'aurait pas dû être inscrit.

17. DIVERS

17.1 Copie de jugement

Un nouveau paragraphe 61(2) apparaît : s'il est fait une demande au registraire par rapport à un jugement, une copie dudit jugement devra être fournie¹¹⁹.

17.2 Registraire et commissaire

Le nouveau paragraphe 63(1) indique que celui qui est le commissaire aux brevets est titulaire du poste de registraire des marques de commerce¹²⁰.

117. Al 11(1)b) du TS.

118. Déjà prévu par C-8, par le biais d'un nouveau para 48(4).

119. L'actuel article 61 devient le paragraphe 61(1) : il s'agit de la copie certifiée du jugement de la Cour fédérale relativement à une marque figurant au registre que la Cour doit transmettre au registraire. Cette obligation ne vise que les marques déposées (procédure sous les articles 44, 45 ou 57). Si la marque n'est pas « déposée » (par exemple une procédure d'opposition), alors c'est à celui qui veut que le registraire agisse de fournir une copie. Cela vaudrait également, on s'en doute, pour les jugements rendus par d'autres cours que les Cours fédérales ou la Cour suprême.

120. Ce qui semble officialiser une pratique prévalant depuis au moins 1999 pour ce poste à temps plein et à titre amovible : David Tobin (1999-2007), Mary Carman (2007-2011) et Sylvain Laporte (2011-2016).

17.3 Communications électroniques

Le nouvel article 64 permet au registraire d'utiliser des moyens électroniques pour le paiement de droits mais aussi pour la collecte, la mise en mémoire et la diffusion de documents ou de renseignements¹²¹.

17.4 Règlements

L'article 65 permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements sur 14 points distincts (il n'y en avait que sept dans le précédent article) pour mettre en œuvre la *Loi sur les marques de commerce*¹²².

17.5 Règlements Madrid et Singapour

Un nouvel article 65.1 permet au gouverneur en conseil de prendre par règlement toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le Protocole de Madrid et le Traité de Singapour.

18. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DE CONCORDANCE

Et ces modifications s'additionnent à celles prévues au Projet de loi C-8 (*Loi visant à combattre la contrefaçon de produit*), ce qui explique que 25 des 53 pages pertinentes du Projet de loi C-31 sont des dispositions transitoires ou de concordance entre les deux projets de loi.

121. Para 18(4) du TS.

122. L'art 18 du TS est à l'effet que « Toute partie contractante se conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les marques ». Il faudra sans doute que le législateur canadien revoie la *Loi sur les marques de commerce* pour s'assurer qu'elle est conforme. Voir, par exemple Daniel R. Bereskin, « "Making Known" A Foreign Trademark: Has Canada Fulfilled Its Convention Obligations? », (1989) 4:3 *Intellectual Property Journal* 329.

19. [À SUIVRE]

Malgré tous les espoirs qu'entretiennent certains praticiens des marques de faire, par leurs témoignages en commission parlementaire, représentations¹²³ et mémoires, incurver des propositions de changement qui bouleverseront leur pratique (et sans doute amenuiseront leurs revenus)¹²⁴, on peut sérieusement douter que le projet de loi ne sera pas adopté dans sa lancée et sans modifications d'importance¹²⁵.

Son inclusion dans une loi omnibus, « omnibrique »¹²⁶ monstrueux¹²⁷ ou mammoth¹²⁸, d'abord budgétaire, donne à penser que c'est un « done deal »¹²⁹ politique qui fera disparaître par le baillon

-
123. Daniel R. Bereskin, *Bill C-31 and the proposed Trademarks Act: Is it Ultra Vires?*, (2014-04-04), en ligne : <<http://www.bereskinparr.com/Doc/id383#page=1>>.
 124. Voir le témoignage de Paul Halucha (directeur général, Direction générale des politiques-cadres du marché, ministère de l'Industrie) (2014-05-05 ; 16H35) Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie, n° 20, 41^e Législature, 2^e session « D'un autre côté, on réduit les coûts d'observation pour les entreprises, mais, en même temps, ces coûts constituent le revenu de certains segments du secteur des marques de commerce, qui sont conscients qu'ils perdront une partie de leur revenu. » et commentaire de Joyce Bateman (députée conservateur) « Ils perdent des recettes tirées de services facturables à cause de ce changement, ce qui est une bonne nouvelle pour les entreprises canadiennes. C'est une excellente nouvelle en fait. Je suis ravie de l'entendre. » Voir aussi le témoignage de Darlene Carreau le même jour mais à 17H00 de même que l'intervention de James Moore (ministre de l'Industrie) qui en profite pour confondre brevets d'invention et marques de commerce (2014-05-27 ; 14H50), 147:90 *Débats de la Chambre des Communes*, 41^e Législature, 2^e session.
 125. « Compte tenu du bilan du gouvernement en matière d'attribution de temps, le Projet de loi contient des modifications à plus de 60 lois, modifications que nous n'aurons évidemment pas le temps d'étudier. Et cela se poursuit avec le Projet de loi C-31. Encore une fois, nous sommes témoins des manœuvres odieuses des conservateurs, qui ont l'habitude de forcer l'adoption des projets de loi sans permettre la tenue d'une consultation publique ou d'un débat parlementaire adéquats. », – Irene Mathyssen (députée), (2014-04-04), 147:59 *Débats de la Chambre des Communes*, 41^e Législature, 2^e session.
 126. Matthew Dubé (député), (2014-04-07), 147:70 *Débats de la Chambre des Communes*, 41^e Législature, 2^e session.
 127. Elizabeth May (députée), (2014-04-08), 147:71 *Débats de la Chambre des Communes*, 41^e Législature, 2^e session.
 128. Pierre Nantel (député), (2014-04-07), 147:70 *Débats de la Chambre des Communes*, 41^e Législature, 2^e session.
 129. Ce que confirme le peu de consultation publique préalable au dépôt du Projet de loi C-31. La question des marques de commerce, en deuxième lecture, n'a fait l'objet que d'un échange, le 7 avril 2014 entre la secrétaire parlementaire Michelle Rempell (par ailleurs Ministre d'État (Diversification de l'économie de l'Ouest)) et le député Moke Sullivan : l'une présentant avec éloquence les avantages de cette partie du projet et l'autre protestant sur le peu de temps accordé pour en discuter « Elle est cependant enfouie dans un Projet de loi de

parlementaire¹³⁰ la belle cohérence¹³¹ du système mis en place par le comité présidé par Harold G. Fox¹³².

350 pages, ce qui rend presque impossible l'examen et l'analyse qu'on pourrait en faire si elle constituait un Projet de loi distinct. », (2014-04-07), 147:70 *Débats de la Chambre des Communes*, 41^e Législature, 2^e session ; semblable protestation le lendemain par la députée Elizabeth May, « Pourquoi ne pouvons-nous pas étudier séparément ces dispositions ? », (2014-04-08), 147:71 *Débats de la Chambre des Communes*, 41^e Législature, 2^e session. De fait, le projet de loi C-31 a reçu la sanction royale le 19 juin 2014 et il s'agit maintenant de LC 2014, c 20.

130. Trois citations, partisanes bien sûr, peuvent illustrer ce propos :

- « Comme je le mentionnais, le Projet de loi C-31 est un autre Projet de loi omnibus. C'est un document massif. Il comporte plus de 350 pages. On y retrouve plus de 500 articles qui vont modifier des dizaines de lois. De plus, le Projet de loi tente d'imposer plusieurs mesures qui n'étaient pas présentées dans le budget. » – Elaine Michaud (députée), (2014-04-04), 147:59 *Débats de la Chambre des Communes*, 41^e Législature, 2^e session.
- « Nous, néo-démocrates, considérons qu'une saine démarche de consultations et de débats se traduit par des lois qui sont meilleures pour les Canadiens. Mais voilà que nous avons affaire, encore une fois, à un Projet de loi omnibus conçu de manière à forcer l'adoption de centaines de changements sans qu'un examen ne soit effectué ou qu'une surveillance ne soit exercée. En fait, les conservateurs ont proposé l'attribution de temps pour ce Projet de loi après seulement 25 minutes de débat. Les Canadiens méritent mieux que cela. » – Irene Mathysen (députée), (2014-04-04), 147:59 *Débats de la Chambre des Communes*, 41^e Législature, 2^e session.
- « Jusqu'à l'arrivée au pouvoir du gouvernement actuel, la Chambre avait pour convention que les modifications substantielles touchant plusieurs catégories de Canadiens devaient être traitées et débattues dans leur propre Projet de loi, et non glissées dans une mesure omnibus. Les éléments concernant les marques de commerce sont de nouveaux éléments de politique, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le budget. Il est inapproprié et contraire à la démocratie de les cacher dans ce Projet de loi. » – Joyce Murray (députée), (2014-04-07), 147:70 *Débats de la Chambre des Communes*, 41^e Législature, 2^e session.

131. Certains noteront d'ailleurs, sans surprises, que l'effet « rouleau compresseur » a aussi des conséquences sur le texte même qui recèle son lot d'incongruités et d'imprécisions. Voir entre autres, le « Mémoire présenté au Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie » par l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada » sur modifications proposées à la *Loi sur les marques de commerce* par les divisions 25 et 26 de la partie 6 du Projet de loi C-31 (*Loi n° 1 sur le plan d'action économique de 2014*) du 9 mai 2014 qui relève d'ailleurs plus de 18 incohérences techniques en ligne <http://www.ipic.ca/membres/memoires/view/135/memoire-de-lipic-c-31.html>.

132. Témoignages des 28 et 29 avril 1953 devant le Standing Committee on Banking and Commerce sur le *Bill No. 316 An Act relating to Trade Marks and Unfair Competition* et son rapport du 20 janvier 1953 *Report of Trade Mark Law Revision to the Secretary of State of Canada* (reproduit dans Harold G. Fox, *The Canadian Law of Trade Mark and Unfair Competition*, 2^e éd, (Toronto, Carswell, 1956), aux p 1142-1188). À rapprocher de « Je pèse mes mots avant de les mâcher » – Jean-Pierre Autheman, *Escalade à Nacaro*, série Condor, coll Bouquins Charlie, (Paris, du Square, 1979), à la p 18.

On le voit, la mise en œuvre de ces nouvelles modifications, sera intimement liée à la réglementation et, sans doute, à de nouveaux avis de pratique.

De belles séances de travail en perspective !

À suivre...

« Danger, Will Robinson ! »
– Lost in Space¹³³

133. *Supra*, note 1. Phrase iconique, reprise dans d'autres médias, avec ou sans doublement final du « Danger », en ligne : <http://en.wikipedia.org/wiki/Danger,_Will_Robinson>.