Vol. 34, nº 3

Le projet de loi 96 et son application aux marques de commerce : légiférer hors son champ de compétence

François Larose*

RÉSUMÉ/ABSTRACT 897

INTRODUCTION 899

1. RÉPERCUSSIONS DU PROJET DE LOI 96 SUR LES MARQUES DE COMMERCE EMPLOYÉES AU QUÉBEC 901

1.1 Le projet de loi 96 901

1.2 L'exception de marque de commerce 904

1.2.1 Les conséquences d'exiger un enregistrement de marque de commerce 907

1.2.1.1 Fardeau administratif unique au Québec 907

1.2.1.2 Délais additionnels 907

1.2.1.3 Coûts additionnels 908

1.2.1.4 Toutes les marques ne sont pas enregistrables. 908

© François Larose, 2022.

* Le présent article se fonde sur le texte du projet de loi 96 déposé en première lecture, sur les commentaires émis et les amendements adoptés lors de l'étude du projet de loi devant la Commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée nationale, puis sur le texte du projet de loi 96 sanctionné le 1er juin 2022.
[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

1.2.1.5 Atteinte aux droits de marques de commerce des entreprises 909

1.2.2 Les autres conditions de l'exception de marque de commerce 911

1.3 Les textes sur un produit (art. 51.1) 913

1.3.1 Les modifications apportées par l'article 51.1. . . . 914

1.3.2 Les répercussions de la seconde partie de l'article 51.1 sur les marques de commerce au Québec. 915

1.3.2.1 Libellé très large de la seconde partie de l'article 51.1. 916

1.3.2.2 *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation*. 917

1.3.2.3 Comment l'OQLF va-t-il interpréter la seconde partie de l'article 51.1 ? 917

1.3.2.4 Marques de commerce enregistrées en vertu du paragraphe 12(3) LMC 918

1.4 L'affichage public et la publicité commerciale (art. 58.1) 919

1.4.1 Les modifications apportées par l'article 58.1. . . . 921

1.4.2 La nette prédominance du français suivant le paragraphe 58.1(2) 921

1.4.3 Les répercussions du paragraphe 58.1(2) sur les marques de commerce au Québec 923

2. MÉMOIRES DÉPOSÉS LORS DU MANDAT « CONSULTATIONS PARTICULIÈRES ET AUDITIONS PUBLIQUES SUR LE PROJET DE LOI N° 96 » 925

CONCLUSION. 927

RÉSUMÉ

D'importants changements à la *Charte de la langue française* ont été adoptés par le projet de loi 96, dont certains qui auront une incidence majeure sur l'emploi des marques de commerce dans une autre langue que le français au Québec. La principale modification vise l'exception de marque de commerce *reconnue*, sur laquelle s'appuient les entreprises utilisant une marque dans une autre langue que le français au Québec, qui sera dorénavant restreinte, sur l'emballage des produits et sur l'affichage public et la publicité commerciale, aux marques de commerce *enregistrées*. Cette modification paraît anodine, mais aura sans aucun doute une incidence majeure sur les entreprises visées avec, selon nous, peu d'effet sur la protection de la langue française. De même, des restrictions viennent s'ajouter malgré l'enregistrement des marques, que ce soit sur l'emballage des produits, où les génériques et descriptifs des produits compris dans une marque enregistrée dans une autre langue que le français devront être traduits en français, ou dans l'affichage extérieur des commerces, où la présence suffisante du français devra céder sa place à la nette prédominance du français. Le présent article aborde ces modifications et les problèmes qu'ils amènent – problèmes qui auraient dû avoir été identifiés par le législateur.

ABSTRACT

Important changes to the *Charter of the French Language* have been adopted by Bill 96, some of which will have a major impact on the use of trademarks in a language other than French in Québec. The main change concerns the *recognized* trademark exception for businesses using a trademark in a language other than French in Québec, which will now be restricted, for product packaging and on public signage and commercial advertising, to *registered* trademarks. This amendment seems trivial, but will undoubtedly have a major impact on the affected businesses while, in our opinion, having little impact on the protection of the French language. Similarly, restrictions are

added affecting registered trademarks, whether on product packaging, where generic and descriptive terms of the products included in a registered trademark in a language other than French will have to be translated into French, or on exterior/storefront signage, where the sufficient presence of French will be replaced by the markedly predominance of French. This article discusses these changes and the problems they bring about – problems that should have been identified by the Legislator.

MOTS CLÉS

Projet de loi 96 – *Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français – Charte de la langue française – Règlement sur la langue du commerce et des affaires – Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » pour l'application de la Charte de la langue française – Loi sur les marques de commerce* – exception de marque de commerce – marque de commerce reconnue – marque de commerce enregistrée – Office québécois de la langue française – Office la propriété intellectuelle du Canada – produits – affichage public et publicité commerciale – traduction – présence suffisante du français – nette prédominance du français – International Trademark Association (INTA) – Association canadienne des annonceurs (ACA) – Conseil québécois du commerce de détail (CQCD)

INTRODUCTION

La *Charte de la langue française*[1] (ci-après la « Charte ») est « l'aboutissement d'une démarche de la société québécoise nourrie des réflexions des meilleurs esprits, des recherches faites dans le cadre de trois commissions d'enquête, des travaux savants menés par l'Office de la langue française et des avis exprimés sur et autour du livre blanc de 1977 avant de se cristalliser dans la *Charte de la langue française*. Elle s'inscrit sans conteste dans les "valeurs sociales distinctes du Québec" ». Elle vise à « protéger la langue française et le fait d'assurer que la réalité de la société québécoise se reflète dans le "visage linguistique" »[2]. La Charte est bien entendu de compétence provinciale.

Les marques de commerce sont des indicateurs de sources. Elles servent à distinguer les produits ou services de son titulaire de ceux des autres et ainsi éviter de la confusion dans l'esprit des consommateurs[3]. Comme l'affirme la Cour suprême du Canada :

> [l]es marques de commerce font donc en quelque sorte office de raccourci qui dirige les consommateurs vers leur objectif et, en ce sens, elles jouent un rôle essentiel dans une économie de marché. Le droit des marques de commerce repose sur les principes de l'équité dans les activités commerciales. On dit parfois qu'il sert à maintenir l'équilibre entre la libre concurrence et la juste concurrence.[4]

La *Loi sur les marques de commerce*[5] (ci-après « LMC ») est de compétence fédérale[6].

Tant la Charte que les marques de commerce jouent un rôle important dans la société. Cependant, à l'occasion, des droits importants empiètent l'un sur l'autre.

---

1. *Charte de la langue française*, RLRQ, c. C-11.
2. *Québec (Procureure générale)* c. *Magasins Best Buy ltée*, 2015 QCCA 747 (ci-après « arrêt *Best Buy* »), par. 4 et 5.
3. *Veuve Clicquot Ponsardin* c. *Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, par. 18.
4. *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, par. 21.
5. L.R.C. (1985), ch. T-13.
6. *Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.), par. 91(2), en vertu de la compétence sur la réglementation du trafic et du commerce.

En 2015, la Cour d'appel du Québec a rendu la décision *Best Buy*[7] portant sur l'emploi de marques de commerce dans l'affichage en façade de commerces au Québec. La Cour d'appel a confirmé la décision de la Cour supérieure du Québec suivant un recours en jugement déclaratoire de plusieurs entreprises multinationales cherchant à confirmer leur droit d'afficher leurs marques de commerce uniquement dans une autre langue que le français, comme le prévoit le paragraphe 25(4) du *Règlement sur la langue du commerce et des affaires*[8] (ci-après le « Règlement »). Le paragraphe 25(4) se lit ainsi :

> **25.** Dans l'affichage public et la publicité commerciale, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français :
>
> […]
>
> 4° une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, ch. T-13), sauf si une version française en a été déposée.

Le Règlement prévoit le même droit à ses paragraphes 7(4) pour les inscriptions sur un produit et 13(4) pour le texte dans les publications commerciales. Ce droit est connu sous l'expression l'*exception de marque de commerce*.

Le recours donnant lieu aux décisions *Best Buy* découlait du changement d'interprétation de l'Office québécois de la langue française (ci-après « OQLF ») depuis environ 2010 sur la portée de l'exception de marque de commerce. D'une part, il ne considérerait dorénavant comme « reconnues » que les marques de commerce enregistrées[9]. D'autre part, selon l'OQLF, les marques de commerce affichées sur les devantures de commerces n'étaient plus des marques de commerce, mais plutôt des noms d'entreprise[10]. La Cour d'appel

7. *Supra*, note 2.
8. RLRQ, c. C-11, r. 9.
9. Pour justifier son changement d'interprétation de l'exception de marque de commerce, avançant maintenant qu'une marque reconnue devait être une marque enregistrée, l'OQLF affirmait qu'il n'avait pas la compétence de déterminer si une marque non enregistrée était « reconnue » en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* puisque le droit des marques de commerce est de compétence fédérale (propos recueillis auprès de membres de l'OQLF). Officiellement, selon un document intitulé *Charte de la langue française et règlements dont l'application relève de l'Office*, publié le 30 mars 2012 par l'OQLF, ce dernier ne considère comme reconnues que les marques enregistrées « afin d'appliquer un critère objectif, uniforme et qui ne prête pas à interprétation ».
10. Arrêt *Best Buy*, *supra*, note 2, par. 14-16.

a donné raison aux requérantes, confirmé la distinction entre une marque de commerce et un nom d'entreprise, et affirmé que la marque de commerce employée sur la façade d'un commerce peut l'être exclusivement dans une autre langue que le français en vertu du paragraphe 25(4) du Règlement si cette marque est reconnue[11] par la *Loi sur les marques de commerce*.

En 2016, le gouvernement du Québec, plutôt que d'en appeler de l'arrêt *Best Buy*, craignant probablement d'essuyer une rebuffade de la Cour suprême du Canada, a modifié le Règlement pour y ajouter les nouveaux articles 25.1 à 25.5. Ces articles prescrivent aux entreprises d'ajouter une présence suffisante du français lorsqu'une marque de commerce est affichée à l'extérieur d'un immeuble uniquement dans une autre langue que le français. Ces modifications furent mal reçues par plusieurs entreprises[12], mais apportaient, à notre avis et malgré tout, un équilibre acceptable entre le respect des marques de commerce et le maintien du visage linguistique en français au Québec.

Cela dit, le projet d'amélioration de la Charte présenté par un nouveau gouvernement à Québec est venu, nous croyons, rompre cet équilibre avec le projet de loi 96, la *Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français*[13] (ci-après « projet de loi 96 »). Dans le présent article, nous aborderons certaines des modifications apportées à la Charte affectant les marques de commerce et expliquerons pourquoi, selon nous, le législateur est allé trop loin.

1. RÉPERCUSSIONS DU PROJET DE LOI 96 SUR LES MARQUES DE COMMERCE EMPLOYÉES AU QUÉBEC

1.1 Le projet de loi 96

Le projet de loi 96 est le fruit de promesses du gouvernement du Québec, mené par le parti Coalition avenir Québec (CAQ) et son ministre de la Justice, monsieur Simon Jolin-Barette, de renforcer la Charte, particulièrement pour freiner le recul du français dans la région de Montréal.

---

11. Les tribunaux ont également confirmé qu'une marque de commerce non enregistrée peut être « reconnue » par la *Loi sur les marques de commerce*. Voir *Centre sportif St-Eustache* c. *Québec (Procureur général)*, 2009 QCCS 3307.
12. Selon les commentaires recueillis de plusieurs clientes. Le secret professionnel de l'avocat et notre obligation morale d'utiliser un langage respectueux nous empêchent d'en divulguer la teneur.
13. L.Q. 2022, c. 14. Le projet de loi 96 a été présenté le 13 mai 2021, adopté le 24 mai 2022 et sanctionné le 1er juin 2022.

Le projet de loi 96 a été présenté le 13 mai 2021, adopté le 24 mai 2022 et sanctionné le 1er juin 2022. Certaines de ses dispositions entreront en vigueur ultérieurement, dont celles ayant trait aux marques de commerce, qui entreront en vigueur le 1er juin 2025[14] – ce délai servant possiblement à laisser plus de temps aux entreprises de s'adapter aux changements et d'enregistrer leurs marques de commerce.

Les modifications affectant les marques de commerce se trouvent aux articles 43 (ajoutant à la Charte l'article 51.1 ayant trait aux inscriptions sur les produits) et 48 (ajoutant à la Charte l'article 58.1 ayant trait à l'affichage public et la publicité commerciale) du projet de loi 96.

L'article 48 eut l'effet d'une bombe dans la communauté des agents de marques de commerce, alors que l'exception de marque de commerce était modifiée par le premier alinéa du nouvel article 58.1 de la Charte. En effet, la marque reconnue fera dorénavant place à la marque déposée[15] sur l'affichage public et la publicité commerciale.

L'article 58.1 se lit ainsi :

> **58.1.** Malgré l'article 58, dans l'affichage public et la publicité commerciale, une marque de commerce peut être rédigée, même en partie, uniquement dans une autre langue que le français, lorsque, à la fois, elle est une marque de commerce déposée au sens de la Loi sur les marques de commerce (Lois révisées du Canada, chapitre T-13) et qu'aucune version correspondante en français ne se trouve au registre tenu selon cette loi.
>
> Toutefois, dans l'affichage public visible depuis l'extérieur d'un local, le français doit figurer de façon nettement prédominante, lorsqu'une telle marque y figure dans une telle autre langue.

Le ministre explique cet ajout ainsi :

> L'article 58.1 proposé par l'article 47 [note : maintenant 48] du projet de loi a pour objet de consacrer dans la Charte de la langue française les principes gouvernant la rédaction des

14. *Id.,* art. 218, par. 6.
15. Note : une marque déposée est une marque enregistrée, c'est-à-dire qui se trouve au Registre : art. 2 LMC, définition de « marque de commerce déposée ». Nous préférons utiliser l'expression « marque enregistrée ».

> marques de commerce dans l'affichage public et la publicité commerciale. Le premier alinéa de l'article 58.1 autorise ainsi une dérogation à l'article 58 afin qu'une marque de commerce puisse être rédigée seulement dans une autre langue que le français si elle est une marque déposée et qu'il n'existe aucune version correspondante en français. Le second alinéa prévoit cependant que dans l'affichage public visible depuis l'extérieur d'un local, lorsqu'il y figure une marque de commerce rédigée même en partie, seulement dans une autre langue que le français, le français doit figurer dans cet affichage de façon nettement prédominante. Les dispositions de l'article 47 [note : maintenant 48] entreront en vigueur trois ans après la sanction du projet de loi ainsi que le prévoit le paragraphe 5 de l'article 201 [maintenant le paragraphe 6 de l'article 218].[16]
>
> Nous en discutons plus loin[17].

L'article 43, quant à lui, ne faisait pas partie du projet de loi lors de sa première lecture. La modification a plutôt été présentée – avec surprise – le 17 février 2022 par le ministre de la Justice lors de l'étude du projet de loi 96. Non seulement la nouvelle disposition modifie aussi l'exception de marque de commerce, cette fois-ci pour le texte sur les produits, mais elle ajoute une obligation de traduire en français tout texte générique ou un descriptif du produit compris dans la marque enregistrée. Nous y reviendrons ci-dessous[18].

L'article 43 du projet de loi 96 se lit ainsi :

> **51.1.** Malgré l'article 51, sur un produit, une marque de commerce déposée au sens de la Loi sur les marques de commerce (Lois révisées du Canada, 1985, chapitre T-13) peut être, même en partie, uniquement dans une autre langue que le français lorsqu'aucune version correspondante en français ne se retrouve au registre tenu selon cette loi. Toutefois, si un générique ou un descriptif du produit est compris dans cette

16. QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, *Journal des débats de la Commission de la culture et de l'éducation*, 42e légis., 2e sess., 17 février 2022, « Étude détaillée du projet de loi no 96, *Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français* », commentaires du ministre de la Justice (M. Jolin-Barrette), en ligne : <http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cce-42-2/journal-debats/CCE-220217.html#debut_journal>.
17. *Infra*, section 1.2.
18. *Infra*, section 1.3.

> marque, celui-ci doit figurer en français sur le produit ou sur un support qui s'y rattache de manière permanente.

Le ministre explique cet ajout ainsi :

> Cet amendement propose d'inscrire dans la Charte de la langue française l'exception prévue à la règle par l'article 51 et de permettre d'inscrire sur un produit une marque de commerce rédigée, même en partie, seulement dans une autre langue que le français pourvu que les génériques ou descriptif du produit compris dans cette marque figure [*sic*] en français sur ce produit ou sur un support qui s'y rattache de manière permanente.[19]

Cet ajout fut justifié par la volonté d'empêcher les entreprises d'utiliser l'exception de marque de commerce afin d'éviter de traduire en français certaines informations sous prétexte qu'elles font partie d'une marque de commerce enregistrée, et que l'entièreté de la marque bénéficie donc de l'exception de marque de commerce. Nous y reviendrons[20].

Ces nouveaux articles soulèvent de sérieuses inquiétudes, que ce soit en raison de la transformation de l'exception de marque de commerce, de la traduction de mots descriptifs au sein d'une marque de commerce sur des produits ou encore de l'affichage nettement prédominant du français si une marque de commerce dans une autre langue que le français y apparaît.

1.2 L'exception de marque de commerce

Comme indiqué en introduction, l'exception de marque de commerce actuelle est prévue dans le Règlement à ses paragraphes 7(4), 13(4) et 25(4). L'OQLF reconnaît que les marques non enregistrées peuvent être des marques reconnues au sens de la LMC, mais a décidé de ne considérer comme reconnues que les marques enregistrées pour l'application de l'exception de marque de commerce. Dans le guide *Charte de la langue française et règlements dont l'application relève de l'Office*, publié par l'OQLF le 30 mars 2012, on indique :

> Dans un litige entre parties privées, <u>peuvent être protégées les marques qu'elles soient déposées ou non. Cependant, dans le contexte linguistique du présent règlement, et afin d'appliquer</u>

19. QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, *supra*, note 16.
20. *Infra*, section 1.3.2.

> un critère objectif, uniforme et qui ne prête pas à interprétation, l'Office considère que sont visées par l'exception touchant les marques « reconnues » (prévue par le 4e [paragraphe] des articles 7, 13 et 25) uniquement les marques déposées auprès de Bureau des marques (OPIC), si les formalités d'enregistrement sont terminées à la date où l'exception est soulevée.[21] (Nos soulignements)

Comme indiqué ci-dessus, des représentants de l'OQLF ont affirmé dans le passé justifier cette position par le fait que la compétence pour déterminer si une marque non enregistrée était « reconnue » en vertu de la LMC relève du droit des marques de commerce fédéral. Peu importe la raison, il semble que ce soit pour faciliter le travail des agents de l'OQLF.

Cet objectif est certes louable, mais il ne devrait pas être aux dépens des entreprises qui font affaire au Québec. Selon nous, l'inconvénient imposé aux entreprises dépasse largement le bénéfice pour l'OQLF. En effet, comme l'OQLF n'accepte plus les marques non enregistrées comme marques reconnues, il transférera le dossier au Procureur général du Québec pour violation de la Charte. L'entreprise doit donc démontrer que sa marque non enregistrée est reconnue au sens de la LMC dans le cadre de sa défense de cette procédure pénale. Une telle procédure peut être coûteuse pour l'entreprise, en sus de générer son lot d'inconvénients habituels liés à une procédure pénale. En contrepartie, les agents de l'OQLF peuvent sûrement s'assurer les services d'un agent de marque de commerce[22] ou d'un conseiller juridique spécialisé en droit des marques de commerce pour les aider à déterminer si une marque est reconnue comme telle en vertu de la LMC. Selon l'article 2 de la LMC, une marque de commerce est définie ainsi :

> a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d'autres personnes ;
>
> b) marque de certification. (Nos soulignés)

---

21. OQLF, *Charte de la langue française et règlements dont l'application relève de l'Office*, (mars 2012), p. 126.
22. Selon le site Web du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, il y a 201 agents de marques de commerce dans la seule ville de Montréal, où se trouve le siège de l'OQLF, en ligne : <https://cpata.ca.thentiacloud.net/webs/cpata/register/#/search/montreal/0/20/1> (consulté le 21 juillet 2022).

La LMC prévoit comment une marque peut être réputée employée avec des produits ou des services :

> **4.** (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
>
> (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. (Nos soulignés)

Dans le cas où l'entreprise projette d'employer la marque, la preuve de son intention pourrait se faire facilement si l'entreprise a produit une demande d'enregistrement de la marque[23].

Dans tous les cas, des discussions entre l'OQLF et l'entreprise permettraient de recueillir les renseignements pertinents pour faire cette détermination.

Ainsi, déterminer si une marque paraît être *reconnue* ne nous semble pas un exercice si laborieux pour un agent de l'OQLF qu'il faille décharger le fardeau sur les entreprises, surtout sachant les inconvénients qui accompagnent la preuve y afférente.

Le changement dans l'exception de marque de commerce du projet de loi 96 qui requiert qu'une marque soit enregistrée semble avoir été apporté pour satisfaire une demande de l'OQLF, lui faciliter la tâche.

---

23. Des représentants de l'OQLF ont aussi justifié, dans des discussions informelles, leur refus d'accepter une marque comme marque *reconnue* au seul motif qu'elle fait l'objet d'une demande d'enregistrement par le fait que, avant son examen, rien ne garantit que la marque puisse fonctionner comme marque de commerce et qu'il serait donc trop facile de produire une demande d'enregistrement qui n'a aucune chance de succès – par exemple si la marque est clairement descriptive sans emploi préalable – pour ainsi éviter de se conformer à la Charte. Cet argument, selon nous, a du mérite. Cela dit, une demande approuvée par le Bureau des marques après son examen ou admise après avoir franchi avec succès la publication pour opposition devrait suffire.

Alternativement, le changement aurait pu être fondé sur la difficulté d'obtenir une marque enregistrée, et ce, dans des délais raisonnables, afin de forcer les entreprises, résignées, à opter pour une marque en français. Espérons que ce ne soit pas le cas. Mais, si c'était le cas, le ministre aurait pu le préciser dans ses commentaires lors de l'étude du projet de loi 96.

1.2.1 Les conséquences d'exiger un enregistrement de marque de commerce

Cela dit, quelles sont les conséquences de cette modification sur les entreprises faisant affaire au Québec et utilisant des marques dans une autre langue que le français ? En voici quelques unes.

1.2.1.1 Fardeau administratif unique au Québec

Bien que l'enregistrement offre son lot d'avantages[24], la LMC ne requiert pas l'enregistrement d'une marque afin de pouvoir l'employer. Ainsi, les entreprises faisant affaire au Québec se voient imposer une exigence administrative qu'elles n'ont pas hors du Québec.

1.2.1.2 Délais additionnels

Le processus d'enregistrement de marques de commerce au Canada connaît des retards très importants, particulièrement depuis les modifications à la LMC entrées en vigueur le 17 juin 2019, y compris l'accession du Canada au Protocole de Madrid permettant l'enregistrement de marques dites internationales. Au moment d'écrire ces lignes, une demande peut prendre plus de trois années et demie avant d'être examinée par le Bureau des marques de commerce. Ces délais peuvent s'allonger en cas d'émission d'un ou plusieurs rapports d'examen. Pis encore, si la demande fait l'objet d'une opposition d'un tiers, les délais peuvent s'étirer sur plusieurs années supplémentaires – et que dire si la décision fait ensuite l'objet d'un appel. Pendant ce temps, en vertu des modifications apportées par le projet de loi 96, l'entreprise ne peut toujours pas employer sa marque au Québec.

---

24. L'enregistrement confère le droit exclusif d'employer la marque dans tout le Canada avec les produits ou services qui lui sont liés ; il constitue une preuve directe que son titulaire est propriétaire de la marque ; il donne aussi accès à des recours exclusifs aux marques enregistrées, comme le recours contre la diminution de la valeur de l'achalandage ; et, bien sûr, il permettra l'emploi d'une marque exclusivement dans une autre langue que le français au Québec.

Le Bureau des marques de commerce offre certes la possibilité, sans frais, de demander l'examen accéléré d'une demande d'enregistrement, mais dans des circonstances très précises. La conformité avec la Charte n'en fait pas partie et, à ce jour, le Bureau des marques n'a pas indiqué d'intention de l'ajouter comme fondement de demande d'examen accéléré. En fait, l'ajouter pourrait créer des problèmes pour le Bureau des marques : d'une part, celui-ci risque d'être submergé de nouvelles demandes de traitement accéléré ; d'autre part, permettre l'accélération des demandes d'enregistrement de marques dans une autre langue que le français pourrait être contraire à l'égalité linguistique de traitement puisque les demandes d'enregistrement de marques en français n'y auraient pas droit. Rien, donc, ne nous permet de croire, à l'heure actuelle, que le Bureau des marques de commerce ajoutera la conformité avec la Charte comme circonstance permettant le traitement accéléré de demandes d'enregistrement.

1.2.1.3 Coûts additionnels

Cette exigence vient avec des coûts, parfois importants. Bien que les coûts pour enregistrer une marque de commerce au Canada puissent être raisonnables, ils peuvent aussi grimper rapidement en cas de rapports d'examen du Bureau des marques de commerce (y compris si une requérante doit démontrer la distinctivité acquise de sa marque de commerce), ou encore en cas d'opposition de tiers. Comme le processus d'enregistrement est sans garantie de succès, l'entreprise pourrait y engloutir des frais juridiques de plusieurs dizaines de milliers de dollars, pouvant affecter sa rentabilité – frais qu'elle pourrait par ailleurs éviter si elle n'avait pas besoin d'enregistrer sa marque.

1.2.1.4 Toutes les marques ne sont pas enregistrables

Certaines marques ne peuvent être enregistrées, mais peuvent tout de même distinguer les produits ou services qui lui sont liés de ceux d'autres personnes. Pour pouvoir obtenir un enregistrement de marque de commerce, la marque doit être enregistrable partout au Canada[25] et ne pas porter à confusion avec quelque marque utilisée antérieurement. Par exemple, une marque ne peut être enregistrée dans les circonstances suivantes :

---

25. Sauf quelques exceptions, comme une marque clairement descriptive ayant acquis une distinctivité en vertu du paragraphe 12(3) LMC dans certaines régions du Canada dont l'enregistrement pourra être limité à ces régions seulement, ou la marque qui exclut Terre-Neuve de son droit à l'usage exclusif au Canada en cas de confusion avec une marque enregistrée à Terre-Neuve avant le 1er avril 1949.

- si une marque est considérée comme étant clairement descriptive de la nature ou de la qualité des produits ou services liés à la marque ou des conditions de la production, ou des personnes qui produisent, ou du lieu d'origine des produits ou services. Cette marque peut néanmoins agir comme indicateur de source si, par son emploi et sa publicité, elle devient suffisamment connue ;
- si une marque porte à confusion avec une autre marque antérieurement employée au Canada. En effet, le premier qui emploie une marque de commerce, même si elle n'est pas enregistrée, peut s'opposer avec succès à l'enregistrement d'une marque de commerce subséquente par un tiers qui porterait à confusion avec celle-ci[26]. Par exemple, une entreprise située dans une autre province que le Québec, qui n'exerce aucune activité au Québec, peut empêcher une entreprise québécoise d'enregistrer sa marque. Toutefois, elle ne pourrait pas empêcher l'entreprise québécoise d'employer sa marque au Québec. Ces deux marques peuvent donc néanmoins coexister paisiblement si elles sont chacune employées dans leur territoire. Or, l'entreprise québécoise ne pourrait bénéficier de l'exception de marque de commerce lui permettant d'employer sa marque dans une autre langue que le français, car elle ne parvient pas à obtenir son enregistrement. Les nouveaux articles 55.1 et 58.1 viendraient donc aider l'entreprise hors Québec aux dépens de l'entreprise québécoise.

1.2.1.5 Atteinte aux droits de marques de commerce des entreprises

Empêcher une entreprise d'employer sa marque parce que celle-ci n'est pas enregistrée pourrait porter atteinte à ses droits de marques de commerce. L'« emploi » d'une marque de commerce est la pierre angulaire du droit des marques de commerce[27]. Sans emploi, une marque ne peut réellement exister. La modification de l'exception de marque de commerce viendra empêcher un titulaire d'une marque de commerce dans une autre langue que le français d'exercer ses droits à l'emploi de sa marque sur ses produits et dans son affichage et sa publicité commerciale si celle-ci n'est pas enregistrée.

* * *

26. LMC, *supra*, note 5, art. 16(1)a).
27. *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*, *supra*, note 4, par. 5 ; voir aussi *Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l.* c. *Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134, par. 6.

Et si l'entreprise se résigne à traduire sa marque ? Plusieurs l'ont fait avec un certain succès : BUREAU EN GROS (STAPLES hors Québec), PFK (KFC hors Québec) et LE COIN DES COUREURS (THE RUNNING ROOM hors Québec). Cependant, une telle décision doit être le fruit de mûres réflexions et de choix stratégiques pour l'entreprise. En fait, traduire une marque peut créer des problèmes. Outre les ressources requises pour redévelopper l'achalandage rattaché à la marque, sa traduction pourrait générer de la confusion – ce que le droit des marques de commerce cherche pourtant à éviter –, car les consommateurs pourraient ne plus reconnaître la marque qu'ils connaissent. À titre d'exemple, est-ce que les consommateurs reconnaîtraient GAP, TOYS 'R' US et BEST BUY si ces marques étaient respectivement traduites par *ÉCART*, *JOUETS 'SONT' NOUS* et *MEILLEUR ACHAT* ?

Enfin, on doit se demander pourquoi le gouvernement du Québec abdique ainsi ses responsabilités au profit du gouvernement fédéral. En se remettant au processus du Bureau des marques de commerce, le gouvernement du Québec envoie le message que les entreprises doivent se soumettre entièrement aux règles du gouvernement fédéral – sur lesquelles le gouvernement du Québec n'exerce aucun contrôle et aucun droit de regard.

En outre, nous devons nous demander en quoi forcer les entreprises d'enregistrer leurs marques de commerce afin de les employer au Québec renforce le paysage linguistique du Québec. En effet, comment la langue française est-elle mieux protégée parce que le titulaire d'une marque dans une autre langue que le français a franchi avec succès le processus d'enregistrement d'une marque de commerce ?

L'exception de marque de commerce actuel représente, selon nous, un bel équilibre entre l'objectif de la Charte et la réalité économique mondiale actuelle suivant laquelle le Québec accueille des entreprises de partout sur la planète pour qu'elles y vendent des produits et des services prisés par les consommateurs du Québec. La disposition actuelle permet à toutes les entreprises, peu importe leur origine, de maintenir leur identité intrinsèque en utilisant leurs marques de commerce reconnues, sans les soumettre à des exigences techniques comme l'enregistrement des marques de commerce.

Cela dit, la modification proposée viendra non seulement déranger l'équilibre actuel, mais ajoutera un fardeau important aux entreprises et risque de créer des situations impossibles et intenables pour certaines entreprises – et non nécessaires pour assurer la

protection du français. Pis encore, des entreprises pourraient décider de quitter ou d'éviter le marché québécois.

1.2.2 Les autres conditions de l'exception de marque de commerce

La nouvelle exception de marque de commerce comprend deux autres modifications. D'une part, elle indique qu'une marque peut, *même en partie*, être uniquement dans une autre langue que le français. Selon nous, cette modification vise à élargir l'exception actuelle qui s'applique aux marques exclusivement dans une autre langue que le français pour maintenant viser toute marque comprenant du français et une autre langue.

Enfin, la nouvelle exception de marque de commerce a modifié la condition suivante : « […] sauf si une version française en a été déposée », la remplaçant par : « […] et qu'aucune version correspondante en français ne se trouve au registre tenu selon cette loi ».

Cette condition vise à forcer les entreprises à employer la version française de leur marque si cette dernière était enregistrée auprès du Bureau des marques de commerce.

Comme le libellé de cette condition a changé, devrons-nous y voir une modification de sa portée ? Par exemple, est-ce qu'il faudra employer une version française d'une marque de commerce si l'entreprise détient une demande d'enregistrement en instance pour cette version française ? Ou si elle détient un enregistrement pour la version française, mais que celui-ci a depuis été radié ? Ou encore une demande d'enregistrement depuis abandonnée ? Selon nous, la réponse à toutes ces questions est non.

Le registre tenu selon la LMC est prévu à son article 26 et concerne clairement les marques déposées[28] :

> **26.** (1) Est tenu, sous la surveillance du registraire, le registre des marques de commerce ainsi que des transferts, désistements, modifications, jugements et ordonnances concernant chaque marque de commerce <u>déposée</u>.

28. *Discrete Distribution, LLC* c. *International Clothiers Inc.*, 2006 CanLII 80225 (CA C.O.M.C.) ; *Canadian Tire Corporation* c. *Hunter Douglas Inc.*, 2010 COMC 1.

> (2) Le registre indique, relativement à chaque marque de commerce déposée :
>
> a) la date de l'enregistrement ;
>
> b) un sommaire de la demande d'enregistrement ;
>
> c) un sommaire de tous les documents déposés avec la demande ou par la suite et affectant les droits à cette marque de commerce ;
>
> d) les détails de chaque renouvellement ;
>
> e) les détails de chaque changement de nom et d'adresse ;
>
> e.1) le nom des produits ou services à l'égard desquels cette marque est enregistrée, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de cette classification ;
>
> f) les autres détails dont la présente loi ou les règlements exigent l'inscription. (Nos soulignés)

Le registre ne doit pas être confondu avec les dossiers ou les banques de données du Bureau des marques de commerce – la LMC fait d'ailleurs la distinction entre le registre et les demandes d'enregistrement :

> **29.** (1) Sont accessibles au public selon les modalités que le registraire fixe :
>
> a) le registre ;
>
> b) les demandes d'enregistrement d'une marque de commerce, y compris celles qui sont abandonnées ;
>
> […] (Nos soulignés)

Ainsi, nous croyons que le changement au libellé de cette condition n'a rien changé, et que la *version française sur le registre* signifie une marque en français *enregistrée*.

1.3 Les textes sur un produit (art. 51.1)

La règle générale sur les inscriptions sur le produit se trouve à l'article 51 de la Charte :

> **51.** Toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie, doit être rédigée en français. Cette règle s'applique également aux menus et aux cartes des vins.
>
> Le texte français peut être assorti d'une ou plusieurs traductions, mais aucune inscription rédigée dans une autre langue ne doit l'emporter sur celle qui est rédigée en français ou être accessible dans des conditions plus favorables.

Tout texte doit donc apparaître en français sur les produits, leur emballage et tout document qui accompagne le produit. Il peut y avoir du texte en d'autres langue que le français, mais celui-ci ne peut pas être plus important que le texte en français.

Les entreprises bénéficient de diverses exceptions permettant d'utiliser certaines expressions exclusivement dans une autre langue que le français, dont l'exception de marque de commerce prévue au Règlement :

> **7.** Sur un produit, peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue que le français, les inscriptions suivantes :
>
> 1° le nom d'une entreprise établie exclusivement hors du Québec ;
>
> 2° une appellation d'origine, la dénomination d'un produit exotique ou d'une spécialité étrangère, une devise héraldique ou toute autre devise non commerciale ;
>
> 3° un toponyme désignant un lieu situé hors du Québec ou un toponyme dans cette autre langue officialisée par la Commission de toponymie du Québec, un patronyme, un prénom ou un nom de personnage, de même qu'un nom distinctif à caractère culturel ;

> 4° une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, ch. T-13), sauf si une version française en a été déposée. (Nos soulignés)

1.3.1 Les modifications apportées par l'article 51.1

Comme discuté ci-dessus, l'exception de marque de commerce est maintenant modifiée pour s'appliquer aux marques enregistrées seulement :

> **51.1.** Malgré l'article 51, sur un produit, une marque de commerce déposée au sens de la Loi sur les marques de commerce (Lois révisées du Canada, 1985, chapitre T-13) peut être, même en partie, uniquement dans une autre langue que le français lorsqu'aucune version correspondante en français ne se retrouve au registre tenu selon cette loi. […] (Nos soulignés)

Cela dit, la seconde partie de cet article apporte une nouvelle exigence qui devrait avoir des répercussions importantes sur l'emploi de marques de commerce au Québec :

> […] Toutefois, si un générique ou un descriptif du produit est compris dans cette marque, celui-ci doit figurer en français sur le produit ou sur un support qui s'y rattache de manière permanente.[29] (Nos soulignés)

29. L'article 51.1 pose un problème d'interprétation. L'article 51.1 s'applique « malgré l'article 51 », qui exige que l'autre langue que le français ne l'emporte pas sur le français ou que le générique ne soit pas accessible dans des conditions plus favorables que le français. Est-ce à dire que cette exigence ne s'applique pas à l'article 51.1 et que le générique ou le descriptif du produit dans une autre langue peut être plus important que sa traduction en français ? Ou est-ce que l'article 91 de la Charte, qui prévoit que « [d]ans les cas où la présente loi autorise la rédaction de textes ou de documents à la fois en français et dans une ou plusieurs autres langues, le français doit figurer d'une façon au moins aussi évidente que toute autre langue », prévaudra ? Les commentaires du ministre de la Justice lors de l'examen de cet article y jettent un certain éclairage (« sur le produit ou sur un support qui s'y rattache de manière permanente. Donc, il y a une marge de manœuvre pour l'entreprise »), mais ne tranchent pas cette question.

1.3.2 Les répercussions de la seconde partie de l'article 51.1 sur les marques de commerce au Québec

Le libellé de la seconde partie de l'article 51.1 est extrêmement large : tout générique ou un descriptif du produit compris dans une marque enregistrée doit figurer en français.

Pourtant, en prenant connaissance des commentaires du ministre lors de l'étude du projet de loi 96, l'objectif semble être assez précis et restreint. Le ministre a mentionné comme exemple une marque de commerce exclusivement en anglais, qui comprend beaucoup de texte. Selon nos recherches, cette marque serait la suivante, laquelle fait l'objet d'une demande en instance produite le 26 août 2020 devant le Bureau des marques de commerce, demande n° 2047787, liée aux produits *skin cleansers* (nettoyants pour la peau) :

Lors de l'étude de cet article, le ministre s'est exprimé ainsi :

> Dans le fond, la marque de commerce, elle est enregistrée. Tu sais, le nom du savon, c'est Softsoap Brand, O.K., le nom, là, c'est ça, là, comme vous voyez ici. Mais, par contre, tout le reste qui est sur la bouteille a été inséré dans la marque de commerce. Donc... Puis, dans le fond, ça, c'est du descriptif. Le nom, là, l'identification du nom, c'est Softsoap. Mais, par contre, ce qui arrive maintenant avec la *Loi sur les marques de commerce*, c'est qu'ils viennent, oui, enregistrer le nom, mais ils viennent également enregistrer tout le descriptif. Donc, le consommateur québécois, quand qu'il se retrouve à acheter, sur les tablettes, ça, bien, la marque de commerce prévoit ça. L'article 51.1, qu'on vient insérer, on dit : Écoutez, c'est correct,

> vous avez enregistré votre marque de commerce avec tout ça, sauf qu'on veut qu'il y ait un descriptif en français aussi. Et là, actuellement, ça faisait en sorte qu'il n'y avait pas de descriptif en français...

Et d'ajouter plus loin que « les entreprises font ça pour contourner les règles d'étiquetage... ».

Cette marque nous paraît être une étiquette du produit et contient en effet beaucoup de texte descriptif, que ce soit du produit ou de caractéristiques du produit, comme l'essence (*Lavender & Shea Butter*) et la fonction du produit (*Washes Away Bacteria* et *Deeply Moisturizes Skin*), et du format ou du contenant (*Refill, Refills Over 6 X 735 ML* et *Uses 48% Less Plastic per ounce vs. 7.5 oz pumps*). Nous pouvons en effet nous interroger sur l'intention de la requérante en tentant d'obtenir un enregistrement pour cette marque. Il est fort probable que l'objectif soit de contourner les exigences de la Charte. Peut-être, plutôt que d'une modification à la Charte comme celle de la seconde partie de l'article 51.1, l'OQLF aurait-il pu s'opposer aux demandes ou contester les enregistrements qui semblent viser des étiquettes complètes dans une autre langue que le français en arguant que la marque n'est pas employée pour distinguer des produits de ceux d'autres personnes. Cela dit, le libellé de la seconde partie de l'article 51.1 ne vise pas les étiquettes, mais toute marque enregistrée comprenant un générique ou un descriptif du produit. Cette modification pose plusieurs problèmes.

1.3.2.1 Libellé très large de la seconde partie de l'article 51.1

Il doit y avoir des milliers de marques de commerce enregistrées comprenant des termes génériques ou descriptifs et dont l'objectif n'est pas de contourner les règles linguistiques du Québec. Pis encore, certaines marques enregistrées sont composées uniquement de termes descriptifs. Faudra-t-il que tous les produits vendus au Québec portant une de ces marques comportent une traduction de ces éléments génériques ou descriptifs ? Est-ce que ces entreprises seront alors victimes du libellé trop large de la seconde partie de l'article 51.1, qui semble avoir été adopté dans le but de viser précisément les marques composées d'une étiquette ? Et qu'en sera-t-il des jeux de mots dans une autre langue que le français contenant des éléments descriptifs ou génériques, mais qui ne peuvent raisonnablement se traduire en français ? Espérons que le Règlement sera modifié pour apporter certaines précisions sur les types de marques visées.

1.3.2.2 Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

La discussion suivant la présentation de cet amendement lors de l'étude du projet de loi 96 n'en fait pas mention, mais rappelons que la *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation*[30], loi fédérale qui s'applique à tout le Canada, prévoit que l'identité des produits et la déclaration de quantité nette doivent être dans les deux langues officielles. Ainsi, malgré l'enregistrement de l'étiquette au complet comme marque de commerce, l'entreprise ne peut échapper à l'obligation de fournir un minimum de texte en français sur ses produits.

1.3.2.3 Comment l'OQLF va-t-il interpréter la seconde partie de l'article 51.1 ?

Rappelons que l'OQLF a modifié son interprétation d'une marque *reconnue* pour exiger une marque *enregistrée* pour satisfaire à la condition de l'exception de marque de commerce, comme discuté plus haut. Ce changement d'interprétation serait fondé sur l'absence de compétence de l'OQLF de déterminer si une marque est « reconnue » et afin d'appliquer un critère objectif et uniforme, qui ne prête pas à interprétation. Or, selon nous, il est de loin plus facile de déterminer si une marque est reconnue au sens de la LMC que de déterminer si un élément est descriptif.

L'exemple apporté par le ministre pose d'ailleurs une série de difficultés. D'une part, le ministre semble accepter que la marque principale du produit soit SOFTSOAP. Or, comme le produit est *skin cleansers* (un savon pour la peau, qui peut également se traduire en anglais par SOAP FOR SKIN), selon le libellé de la seconde partie de 51.1, est-ce que SOAP ne devrait pas aussi être traduit puisqu'il est un terme générique du produit ? Et comme le savon semble clairement être un savon liquide, est-ce que SOFT ne devrait pas aussi être traduit, puisqu'il décrit une caractéristique du produit ? Loin de nous l'idée d'inviter le ministre à revoir sa position sur cette marque, mais nous croyons que cet exemple illustre bien les difficultés d'interprétation qui s'annoncent et les conséquences à grande échelle qu'aurait une interprétation large sur les entreprises exerçant leurs activités au Québec.

30. L.R.C. (1985), ch. C-38.

D'autre part, dans son exemple, le ministre énumère des caractéristiques qui, selon lui, devront être traduites en français en vertu de la seconde partie de 51.1. Or, cette disposition prévoit que les termes génériques et descriptifs du produit doivent être en français. Pourtant, plusieurs des caractéristiques énumérées par le ministre ne décrivent pas le produit, mais plutôt la fonction du produit (*Washes Away Bacteria* et *Deeply Moisturizes Skin*) et surtout le format ou le contenant du produit (*Refill, Refills Over 6 X 735 ML* et *Uses 48% Less Plastic per ounce vs. 7.5 oz pumps*). Une interprétation restrictive de la seconde partie de 51.1 pourrait exclure ces termes alors qu'une interprétation large pourrait les inclure. Laquelle prévaudra ?

Par ailleurs, les demandes d'enregistrement auprès du Bureau des marques de commerce font régulièrement l'objet de débat entre ses examinateurs chevronnés et les agents de marques de commerce qui agissent pour ces demandes sur la portée de ces éléments descriptifs. En effet, en vertu de l'alinéa 12(1)b) LMC, une marque de commerce n'est pas enregistrable si :

> b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine ; (Nos soulignés)

Alors que l'OQLF s'en remettait au Bureau des marques de commerce pour déterminer si une marque est reconnue, nous croyons que tenter de déterminer si un terme est générique ou, surtout, descriptif sera très ardu et donnera lieu à de grands débats d'interprétation. Nous sommes loin du critère *objectif, uniforme et qui ne prête pas à interprétation*, comme souhaité par l'OQLF en changeant son interprétation de marque « reconnue ». Encore une fois, espérons que le Règlement sera modifié pour préciser la portée de la seconde partie du nouvel article 51.1.

1.3.2.4 Marques de commerce enregistrées en vertu du paragraphe 12(3) LMC

Comme discuté plus haut, la LMC prévoit explicitement, à son paragraphe 12(3), la possibilité d'enregistrer une marque de commerce qui ne serait pas enregistrable parce qu'elle est clairement

descriptive ou fausse et trompeuse en vertu de l'alinéa 12(1)b) LMC, si cette marque était distinctive lors du dépôt de sa demande :

> **12.**
>
> […]
>
> (3) La marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d'une demande d'enregistrement la concernant, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), eu égard aux circonstances, notamment la durée de l'emploi qui en a été fait. (Nos soulignés)

Selon le libellé de la seconde partie du nouvel article 51.1, l'entièreté de ces marques devenues distinctives, si elles sont dans une autre langue que le français, devra donc être traduite en français. Selon nous, ce ne peut être l'objectif poursuivi par le législateur.

Encore une fois, souhaitons que le Règlement soit modifié pour préciser les types de marques visées par la seconde partie de 51.1 et exclure les marques enregistrées en vertu du paragraphe 12(3) LMC.

Fait intéressant, cette distinctivité acquise peut l'être dans toutes les régions du Canada – le Québec formant une région à lui seul – ou dans une seule ou quelques-unes. Or, il sera essentiellement impossible de démontrer cette distinctivité acquise au Québec si la requérante ne peut employer sa marque au Québec à moins d'être enregistrée. Les entreprises voulant enregistrer leur marque clairement descriptive seraient donc défavorisées au Québec et ne pourraient obtenir le droit exclusif d'employer leur marque partout au Canada comme le lui garantit pourtant la LMC[31].

1.4 L'affichage public et la publicité commerciale (art. 58.1)

La règle générale sur les inscriptions dans l'affichage public et la publicité commerciale se trouve à l'article 58 de la Charte :

> **58.** L'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français.

31. LMC, *supra*, note 5, art. 19.

> Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante.
>
> Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les lieux, les cas, les conditions ou les circonstances où l'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement en français ou peuvent se faire sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue.

Tout texte doit donc apparaître en français. Il peut y avoir du texte en d'autres langues que le français, mais le français doit y figurer de façon nettement prédominante.

Comme pour les inscriptions sur un produit et dans la documentation commerciale, les entreprises bénéficient de diverses exceptions permettant d'utiliser certaines expressions exclusivement dans une autre langue que le français, dont l'exception de marque de commerce prévue au Règlement :

> **25.** Dans l'affichage public et la publicité commerciale, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français :
>
> 1° le nom d'une entreprise établie exclusivement hors du Québec ;
>
> 2° une appellation d'origine, la dénomination d'un produit exotique ou d'une spécialité étrangère, une devise héraldique ou toute autre devise non commerciale ;
>
> 3° un toponyme désignant un lieu situé hors du Québec ou un toponyme dans cette autre langue officialisé par la Commission de toponymie du Québec, un patronyme, un prénom ou un nom de personnage, de même qu'un nom distinctif à caractère culturel ;
>
> 4° <u>une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, ch. T-13), sauf si une version française en a été déposée.</u> (Nos soulignés)

1.4.1 Les modifications apportées par l'article 58.1

Comme discuté ci-dessus, l'exception de marque de commerce est maintenant modifiée pour s'appliquer aux marques enregistrées seulement :

> **58.1.** Malgré l'article 58, dans l'affichage public et la publicité commerciale, une marque de commerce peut être rédigée, même en partie, uniquement dans une autre langue que le français, lorsque, à la fois, elle est une marque de commerce déposée au sens de la Loi sur les marques de commerce (Lois révisées du Canada, chapitre T-13) et qu'aucune version correspondante en français ne se trouve au registre tenu selon cette loi. (Notre souligné)

Cela dit, tout comme l'article 51.1 le fait, l'article 58.1 apporte une nouvelle exigence au second paragraphe qui devrait également avoir une incidence importante sur l'emploi de marques de commerce au Québec sur les devantures des commerces au Québec :

> Toutefois, dans l'affichage public visible depuis l'extérieur d'un local, le français doit figurer de façon nettement prédominante, lorsqu'une telle marque y figure dans une telle autre langue.[32]

1.4.2 La nette prédominance du français suivant le paragraphe 58.1(2)

Le second paragraphe du nouvel article 58.1 apporte un changement important aux nouveaux articles 25.1 à 25.5 du Règlement adoptés en 2016 prévoyant l'ajout d'une présence suffisante du français lorsqu'une marque de commerce est affichée à l'extérieur d'un immeuble uniquement dans une autre langue que le français.

L'extérieur d'un immeuble, selon l'article 25.2 du Règlement, « s'entend de celui qui est en lien avec un immeuble ou qui lui est fixé, y compris sur son toit, peu importe les matériaux ou le mode de fixation utilisés » y compris « les dispositifs d'enseigne en saillie ou

---

32. Un nouvel article 68.1 est également ajouté par l'article 49 du projet de loi 96, celui-ci visant les noms d'entreprise :

> **68.1.** Dans l'affichage public visible depuis l'extérieur d'un local, le français doit figurer de façon nettement prédominante, lorsqu'y figure le nom d'une entreprise qui, en vertu de l'article 67, comporte une expression tirée d'une autre langue que le français, même si cet affichage est par ailleurs conforme au deuxième alinéa de l'article 68.

perpendiculaire, ainsi que l'affichage sur une borne ou sur une autre structure indépendante ». L'affichage à l'extérieur d'un local situé dans un immeuble ou un plus grand ensemble immobilier, par exemple, un centre commercial, est également visé.

Selon les règles sur la présence suffisante du français, le texte en français n'avait pas d'exigence de taille du texte par rapport à la marque dans une autre langue que le français. En fait, pour assurer cette présence suffisante, le texte en français doit « conférer au français une *visibilité permanente*, similaire à celle de la marque de commerce affichée » (nos italiques), et « assurer sa lisibilité dans le même champ visuel que celui qui est principalement visé par l'affichage de la marque de commerce ».

Cependant, selon le second paragraphe du nouvel article 58.1, la place du texte en français affiché à l'extérieur d'un immeuble qui comporte une marque de commerce dans une autre langue que le français devra donc, dès l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er juin 2025, être beaucoup plus importante.

La règle de la nette prédominance est définie à l'article premier du *Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » pour l'application de la Charte de la langue française*[33] :

> **1.** Dans l'affichage de l'Administration et dans l'affichage public et la publicité commerciale affichée faits à la fois en français et dans une autre langue, le français figure de façon nettement prédominante lorsque <u>le texte rédigé en français a un impact visuel beaucoup plus important</u> que le texte rédigé dans l'autre langue. (Notre souligné)

Les articles 2 à 4 fournissent différents exemples où le français est réputé avoir un impact beaucoup plus important, notamment si le texte en français est deux fois plus grand que le texte dans l'autre langue, si l'espace réservé au français est deux fois plus grand, ou si les affiches en français sont au moins deux fois plus nombreuses, et ce, dans la mesure où les autres caractéristiques de l'affichage n'ont pas pour effet de réduire l'impact visuel du texte rédigé en français.

Cela dit, le second paragraphe de l'article 1 (ajouté en 2016) semble être en contradiction avec le second paragraphe du nouvel article 58.1 :

33. RLRQ, c. C-11, r. 11.

> Dans l'appréciation de l'impact visuel, il est fait abstraction d'un patronyme, d'un toponyme, d'une marque de commerce ou d'autres termes dans une langue autre que le français lorsque leur présence est spécifiquement permise dans le cadre d'une exception prévue par la *Charte de la langue française* (chapitre C-11) ou par sa réglementation. (Nos soulignés)

En effet, comme le paragraphe 58.1(2) l'indique, il faudra que le français, dans l'affichage extérieur, figure de façon nettement prédominante, lorsqu'une telle marque y figure dans une telle autre langue. Il en ressort clairement, selon nous, qu'on ne devra plus faire abstraction de la marque de commerce dans une autre langue que le français – sinon, le second paragraphe de l'article 58.1 n'ajouterait rien de plus que la règle générale de l'article 58 prévoit déjà.

En fait, tant les articles sur la présence suffisante du français du Règlement que ceux dictant qu'il faille faire abstraction de la marque de commerce dans l'évaluation de la nette prédominance du français devront nécessairement être modifiés en raison du second paragraphe de l'article 58.1. Espérons que le *Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » pour l'application de la Charte de la langue française* fournira davantage d'exemples où le français sera réputé avoir un impact beaucoup plus important pour tenir compte de l'aspect esthétique du résultat.

1.4.3 Les répercussions du paragraphe 58.1(2) sur les marques de commerce au Québec

Si l'on change la règle de l'affichage de marque de commerce dans une autre langue que le français, en exigeant la nette prédominance du français si la marque est dans une autre langue, les devantures des commerces au Québec changeront de façon extraordinaire et, nous le craignons, avec des conséquences négatives sur l'esthétisme des devantures.

En effet, la marque de commerce affichée à l'extérieur a habituellement primauté sur tout autre texte. Ce ne sera plus le cas. Si l'on présume que le genre de texte en français à ajouter sera le même que celui actuellement visé aux articles 25.1 à 25.5 du Règlement, c'est-à-dire un générique ou un descriptif des produits ou des services visés, un slogan ou tout autre terme ou mention qui pourrait porter sur les produits ou les services au bénéfice des consommateurs ou des

personnes qui fréquentent les lieux[34], ce texte devra être affiché, par exemple, dans une police de caractère deux fois plus grande, occupant deux fois plus d'espace.

Si l'on reprend un des exemples fournis par l'OQLF dans un guide intitulé *Affichage des marques de commerce* publié suivant les modifications au Règlement en 2016, la représentation qui suit respecte la règle de la présence suffisante du français – le texte en français *Vêtements* y a été ajouté dans le même champs visuel que la marque de commerce COOLKIDS :

Notons que *Vêtements* aurait pu être dans un texte plus petit et la règle aurait été respectée.

Avec la modification apportée par le nouvel article 58.1, le texte en français devra respecter la règle de la nette prédominance du français. Avec respect pour l'auteur du dessin ci-dessous, nous avons modifié l'image pour la rendre conforme à l'exigence de la nette prédominance. Le résultat est assez hideux, mais donne une idée du paysage visuel des façades des entreprises au Québec dans un futur pas si lointain :

34. Règlement, *supra*, note 6, art. 25.1(2).

Notons qu'en plus de défigurer les façades d'entreprises au Québec, cette modification semble, selon nous, infantiliser le consommateur québécois, comme s'il fallait que la nature de l'entreprise soit indiquée en évidence si la marque est dans une autre langue que le français pour que celui-ci comprenne où il s'apprête à faire des achats, bien que ce rôle puisse être joué par la marque de commerce. Par ailleurs, ce changement pourrait aussi accroître le risque de confusion puisque la marque de commerce que le consommateur reconnaît depuis plusieurs années ne s'affichera soudainement plus de la même façon.

En outre, les entreprises affichant une marque dans une autre langue que le français ont dû apporter des modifications à leurs façades pour se conformer aux articles 25.1 à 25.5 du Règlement et ajouter une présence suffisante du français à leur affichage extérieur. Le délai pour ce faire se terminait le 24 novembre 2019. Or, quelques années plus tard, elles devront de nouveau changer leur enseigne, occasionnant encore une fois des coûts et inconvénients importants[35].

2. MÉMOIRES DÉPOSÉS LORS DU MANDAT « CONSULTATIONS PARTICULIÈRES ET AUDITIONS PUBLIQUES SUR LE PROJET DE LOI N^O^ 96 »

Près de 100 mémoires ont été publiés en réponse au projet de loi 96 lors des consultations particulières et auditions publiques, dont certains ont abordé les modifications touchant les marques de commerce, particulièrement la modification de l'exception de marque de commerce.

À titre d'exemple, l'Internal Trademark Association (ci-après « INTA ») et l'Association canadienne des annonceurs (ci-après « ACA ») ont vivement réagi et ont chacune produit un mémoire portant exclusivement sur les répercussions sur les marques de

35. Lors de l'étude de cet article, la députée d'opposition, madame Hélène David, a bien tenté de soutirer une année supplémentaire avant l'entrée en vigueur de cette modification, mais le ministre a refusé de bouger, affirmant : « [...] un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions de la charte est tout à fait raisonnable, et ils vont être accompagnés également par l'OQLF pour toutes leurs questions et pour la mise en application de cette disposition-là. Puis l'autre élément – rappelez vous, là – ça fait depuis le 13 mars... 13 mai 2021 que j'ai déposé le projet de loi. Là, on est rendus en février, fort probablement qu'on ne se retrouvera pas loin de la date anniversaire du dépôt du projet de loi au moment de l'adoption de ce projet de loi là, donc c'est pratiquement 4 ans. »

commerce. Le Conseil québécois du commerce de détail (ci-après « CQCD ») a également commenté celles-ci dans son mémoire[36].

Le mémoire de l'INTA soulève un argument intéressant, qui n'a pas semblé émouvoir le législateur, cependant, fondé sur la contravention à l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* de l'Organisation mondiale du commerce[37]. Le projet de loi 96 pourrait contrevenir à son article 20 :

> **20.** L'usage d'une marque de fabrique ou de commerce au cours d'opérations commerciales ne sera pas entravé de manière injustifiable par des prescriptions spéciales, telles que l'usage simultané d'une autre marque, l'usage sous une forme spéciale, ou l'usage d'une manière qui nuise à sa capacité de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

Selon l'INTA, l'obligation de traduire en français une marque de commerce non enregistrée serait une entrave injustifiable à l'emploi de la marque de commerce. Les titulaires de marques de commerce non enregistrées dans une autre langue que le français ne pourront employer leur marque au Québec.

De même, l'INTA rappelle que l'enregistrement d'une marque de commerce ne devrait pas être une condition à l'emploi de cette marque. L'exigence de l'enregistrement serait donc une prescription spéciale qui entrave de manière injustifiable l'usage de la marque.

Le CQCD, dans son mémoire, rappelle que plusieurs détaillants ont déjà investi des sommes importantes – certaines dépassant le million de dollars – lors des modifications au Règlement en 2016 exigeant une présence suffisante du français dans l'affichage extérieur des commerces. Il rappelle d'ailleurs :

---

36. Les mémoires de l'INTA et du CQCD sont disponibles au <http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-45841/memoires-deposes.html>. Le mémoire de l'ACA ayant été produit après la période de consultation – mais avant l'étude des articles pertinents – il n'est pas disponible sur le site Web de l'Assemblée nationale. Note : comme l'auteur de ces lignes a préparé le mémoire de l'ACA, certains des arguments sont repris dans le présent texte.
37. ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, *Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*, Annexe 1C de l'*Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce*, 15 avril 1994, 1869 R.T.N.U. 299, art. 20.

> La règle de la présence suffisante du français a été le fruit d'un long débat, qui a perduré pendant une décennie, et il s'agit d'un excellent compromis pour permettre à la fois aux détaillants de reconnaître le caractère unique du Québec eu égard à la présence suffisante du français dans l'affichage public, tout en préservant la règle de l'intégrité d'une marque au niveau mondial.[38]

Le CQCD souligne avoir collaboré aux efforts du gouvernement du Québec, après les modifications au Règlement en 2016, pour sensibiliser les détaillants à l'importance de se conformer à ces nouvelles exigences. Modifier la règle de la présence suffisante du français par la nette prédominance du français, quelques années après sa mise en vigueur, pourrait annihiler le travail de sensibilisation du CQCD auprès de ces détaillants. En outre, leur imposer un changement aussi important quelques années après s'être conformés à l'exigence de la présence suffisante du français néglige un critère important pour ces détaillants, celui de la prévisibilité des règles applicables.

Cela dit, en examinant la transcription de l'étude du projet de loi 96, aucun commentaire n'a été formulé en réponse aux nombreux arguments présentés par les intervenants, dont l'INTA, l'ACA et le CQCD, que ce soit par le ministre responsable du projet de loi 96 ou par les députés de l'opposition membres du comité d'étude du projet de loi. Peut-être qu'aucun d'eux n'a remarqué la modification de *reconnue* à *déposée*, ou n'en a évalué l'incidence. Ce silence de nos élus est difficile à comprendre et décevant. Pourtant, les répercussions de ces changements auprès des entreprises faisant affaire au Québec sont très importantes, comme nous l'avons vu plus haut.

CONCLUSION

Les articles 216 et 217 du projet de loi 96 revendiquent l'application de plusieurs de ses articles nonobstant la *Charte des droits et libertés de la personne*[39] et la *Charte canadienne des droits et libertés*[40]. Ces dérogations, aussi puissantes soient-elles, n'empêcheraient pas une contestation des dispositions traitant de marque de commerce.

---

38. CONSEIL QUÉBÉCOIS DU COMMERCE DE DÉTAIL, *Mémoire du Conseil Québécois du commerce de détail présenté à la Commission de la culture et de l'éducation*, 6 octobre 2021, p. 16.
39. RLRQ, c. C-12.
40. *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B de la *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, c. 11 (R.-U.).

Peut-être que, comme plusieurs l'avaient fait dans l'arrêt *Best Buy*, des entreprises uniront leurs efforts pour contester les modifications imposées par les nouveaux articles 51.1 et 58.1.

Selon nous, l'exigence de détenir une marque de commerce enregistrée afin de bénéficier de l'exception de marque de commerce n'apporte aucun avantage ni aucune amélioration au visage linguistique français du Québec. On peut en effet se demander en quoi le français serait mieux protégé parce qu'une marque a franchi les étapes du processus d'enregistrement. Assujettir les marques non enregistrées à une longue procédure administrative pourra certes ralentir l'arrivée de ces marques sur les produits et dans l'affichage et la publicité commerciale, mais personne n'en sortirait victorieux ou plus fort. Au mieux, elles n'arriveront que plus tard, mais au prix de longs délais et de coûts importants pour les entreprises.

Plutôt que l'adoption de mesures contraignantes comme les nouveaux articles 51.1 et 58.1, l'OQLF ou le nouveau ministère de la Langue française auraient pu décider d'offrir des incitatifs aux entreprises pour favoriser la francisation des marques de commerce au Québec, qui, elles, auraient pu les accepter sur une base volontaire. Une telle approche se serait appuyée sur une saine collaboration entre les entreprises faisant affaire au Québec et le gouvernement québécois, et, selon nous, toutes les parties impliquées en seraient sorties gagnantes.