

# Mémoire présenté par l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) sur le projet de loi S-5, Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d'autres lois en conséquence

Mémoire remis au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie

---

6 avril 2017

## INTRODUCTION

L'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) est l'association professionnelle canadienne des agents de marques de commerce, agents de brevets et avocats dont la pratique est axée sur la propriété intellectuelle (PI).

Comptant plus de 1 700 membres, l'IPIC réunit des praticiens issus de cabinets d'agents de brevets et de marques de commerce de toutes tailles, des praticiens indépendants, des professionnels de la PI œuvrant en entreprise et au sein d'institutions publiques, ainsi que des universitaires.

Les clients de nos membres comprennent presque toutes les entreprises, universités et autres organisations ayant un intérêt en PI (p. ex., brevets, marques de commerce, droit d'auteur et dessins industriels) au pays et ailleurs, ainsi que des entreprises étrangères titulaires de droits de PI au Canada. Au nom de ces organisations, les membres de l'IPIC prennent les mesures nécessaires pour déterminer, enregistrer et faire respecter les droits de propriété intellectuelle, y compris pour les marques de commerce, au Canada et à l'étranger.

## RÉSUMÉ

Par la présente, l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) répond au projet de loi S-5 (« le projet de loi ») qui présente de nouvelles mesures législatives concernant les produits du tabac et les produits de vapotage. Plus particulièrement, l'Institut remarque que le projet de loi S-5 remplace le nom de la *Loi sur le tabac* par *Loi sur le tabac et les produits de vapotage*. En plus, le projet de loi comporte des « dispositions pour préserver notamment les jeunes des incitations à l'usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter, pour permettre aux adultes d'avoir accès aux produits de vapotage dont les émissions seraient probablement moins nocives que celles de l'usage du tabac et pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens par divers moyens. »

L'IPIC perçoit les modifications comme étant essentiellement une question de politique de santé et l'Institut n'exprime aucune opinion sur toute politique de santé. Le présent mémoire vise plutôt à préciser au gouvernement les répercussions des modifications proposées sur les droits relatifs aux marques de commerce pour les propriétaires de marques au Canada, leur impact sur la confusion du consommateur, plus particulièrement en ce qui a trait aux produits contrefaits possibles et leur influence sur le respect des obligations du Canada découlant de traités internationaux relativement aux marques de commerce. En plus, nous voulons porter à l'attention du gouvernement du Canada le fait que la nouvelle mesure législative pourrait l'exposer à un risque accru de réclamations de certains propriétaires de marques pour responsabilité pour dommages infligés.

## APERÇU DE LA PROTECTION CANADIENNE EN MATIÈRE DE MARQUES DE COMMERCE ET DE VALORISATION DE LA MARQUE

Une marque de commerce vise à identifier le produit ou le service d'une entreprise particulière. Elle peut être un mot, un dessin, une phrase, un symbole, un son, une odeur et/ou une combinaison de ces éléments. Une marque peut inclure l'emballage et le façonnage des marchandises; elle indique

clairement l'origine des produits et services avec lesquels elle est associée. Sur le plan juridique, l'usage d'une marque de commerce est réservé exclusivement à son propriétaire.

Les appellations commerciales sont des mots utilisés pour identifier une entreprise; elles sont souvent une forme abrégée de la dénomination sociale de l'entreprise. Par exemple, un nom commercial peut être XWZ Canada inc., alors que l'appellation commerciale de l'entreprise peut être simplement XWZ ou une toute autre appellation comme Sail Canada.

L'expression habillage commercial est utilisée pour désigner l'apparence générale du produit ou de l'emballage d'une entreprise particulière et identifier, aux yeux du consommateur, l'origine du produit.

Une marque de commerce, une appellation commerciale et un habillage commercial peuvent être protégés au Canada, ainsi que les droits découlant de leur usage et leur enregistrement. Pour les besoins du présent mémoire, l'expression « marques de commerce » est utilisée pour s'appliquer à toutes les caractéristiques de valorisation d'une marque, y compris les marques de commerce, les appellations commerciales et l'habillage commercial.

La loi protège les marques de commerce pour deux raisons : premièrement, elles aident grandement les consommateurs à différencier les entreprises, les produits et les services concurrents et deuxièmement, elles sont essentielles pour attirer et maintenir la loyauté des consommateurs qui les utilisent comme des indices visuels pour sélectionner rapidement, facilement et de manière fiable leurs produits et services préférés. Par conséquent, les marques de commerce deviennent souvent des biens précieux pour les producteurs de ces produits et services. Les investissements commerciaux réalisés pour obtenir, maintenir et protéger les marques de commerce peuvent être considérables et ils constituent souvent des actifs commerciaux très précieux.

Les droits relatifs aux marques de commerce au Canada sont actuellement acquis par usage. Plus précisément, une marque de commerce employée au Canada acquiert des droits « reconnus par la loi » et elle peut en plus être enregistrée. Les marques employées et enregistrées dans d'autres pays peuvent également être enregistrées et appliquées au Canada. En plus, la capacité de contrôler et de faire respecter les droits relatifs à une marque varie en fonction de l'usage de la marque; les droits relatifs à une marque de commerce au Canada pourraient être perdus dans des situations de périodes prolongées de non usage. En outre, si le propriétaire d'une marque de commerce en obtient l'enregistrement, mais qu'il ne peut pas subséquemment démontrer l'usage récent de sa marque, son enregistrement pourrait non seulement être annulé, mais le propriétaire pourrait en plus ne pas être en mesure de faire respecter ses droits contre tout usage interdit.

[La *Loi sur les marques de commerce* a été modifiée pour éliminer le mot « emploi ou usage » à titre d'exigence en matière d'enregistrement. Les modifications ne sont toujours pas en place. La mise en application des modifications n'a aucune incidence sur les commentaires de l'IPIC concernant le projet de loi.]

Le mot « emploi ou usage » tel que défini dans la *Loi sur les marques de commerce*, est important pour analyser toute limitation en termes de marquage des produits du tabac et des produits de vapotage. L'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* stipule, qu'en liaison avec des produits :

*« 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. »*

En résumé, « l'usage ou l'emploi » d'une marque de commerce est essentiellement le marquage sur les produits eux-mêmes. Le projet de loi S-5, sans préciser les limitations d'usage qui seront établies, les laissant au *Règlement*, influencera « l'usage » des marques qui pourrait avoir de très importantes conséquences pour les propriétaires des marques de commerce et les consommateurs de produits du tabac et de vapotage, et même empêcher le Canada de respecter ses obligations découlant de traités internationaux.

## IMPACT DU PROJET DE LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

La version actuelle du projet de loi laisse au *Règlement* les détails concernant toute limitation relative à l'emploi ou l'usage des marques de commerce pour les produits du tabac et les produits de vapotage; l'IPIC formulera, en temps et lieu, ses commentaires à cet égard. Cependant, tel que précisé dans les annonces du gouvernement, le projet de loi vise à légiférer les « emballages neutres » pour les produits du tabac et les produits de vapotage et par le fait même limite la nature des marques de commerce qui pourraient figurer sur ces produits et leurs emballages. Pour les mots servant de marque, cela pourrait signifier des restrictions sur les mots précis qui pourraient y apparaître, ainsi que l'emplacement, la couleur, le caractère et la taille de ces mots. Pour les dessins-marques et les autres caractéristiques d'habillage commercial, cela pourrait se traduire par des interdictions totales d'utilisation. Tous ces types de marque de commerce sont présentement utilisés par les fabricants, les vendeurs et les consommateurs pour identifier et distinguer les produits des différents négociants. Ces limitations auront un impact sur les propriétaires de marques de commerce et les consommateurs, en plus d'exposer le gouvernement canadien à des poursuites pour non-respect de ses obligations découlant de traités internationaux.

### 1. Application des droits valides relatifs à une marque de commerce

Le projet de loi précise que dans une procédure sommaire pour non usage, les droits conférés par l'enregistrement d'une marque de commerce ne seraient pas nécessairement perdus pour des motifs de conformité aux modifications. Cependant, le projet de loi ne traite pas de l'impact d'une non utilisation des marques enregistrées et non enregistrées sur l'application des droits dans une situation de violation, de commercialisation trompeuse ou de dépréciation de l'achalandage. Présentement, le propriétaire d'une marque de commerce ne peut pas faire respecter une marque qu'il n'emploie pas; en vertu du projet de loi, le *Règlement* empêchera probablement le propriétaire d'une marque de commerce d'utiliser en tout ou en partie les

éléments de valorisation de la marque. Cette interdiction s'appliquera non seulement à l'égard de l'usage interdit par d'autres fabricants de produits du tabac, mais également par d'autres qui contreviennent ou portent à confusion en utilisant des marques similaires sur des produits non liés, qui autrement pourraient être passibles de poursuites judiciaires en vertu de la loi en vigueur.

Recommandation : Le projet de loi devrait en plus traiter de l'application des marques qui ne peuvent pas être employées pour satisfaire les restrictions probables sur l'usage de divers types d'éléments de valorisation d'une marque.

## **2. Perte potentielle des droits pour toute marque qui n'est pas déjà enregistrée**

Le propriétaire d'une marque de commerce a l'option de déterminer le moment pour enregistrer sa marque – avant ou après son emploi ou usage au Canada. Cependant, dès qu'une marque est abandonnée ou qu'elle n'est plus employée, le déposant n'est plus habilité à l'enregistrer. Toute modification apportée au cadre réglementaire qui interdira l'emploi ou l'usage stipulera que plusieurs marques actuellement employées, y compris des marques verbales et des dessins-marques, ne seront plus employées et ne pourront plus être enregistrées. Les droits concernant certaines marques verbales et probablement ceux de tous les dessins-marques non-enregistrées ou autres marques interdites seront effectivement perdus. L'incapacité d'enregistrer ces marques, qui seraient aujourd'hui enregistrables, anéantira le droit du propriétaire d'intenter contre toute partie non autorisée un recours pour violation, commercialisation trompeuse et dépréciation de l'achalandage, peu importe si ce genre d'usage ou d'emploi concerne des produits du tabac ou d'autres produits.

## **3. Problèmes liés à la contrefaçon**

Les propriétaires de plusieurs marques reconnues et éprouvées, dans diverses industries, sont victimes de contrefaçon. La contrefaçon survient lorsqu'un tiers non autorisé fabrique, importe/exporte, distribue, vend ou autrement fait le commerce de tout produit protégé en vertu d'une marque de commerce qui semble indiscernable du produit ou de la marque de commerce du fabricant du produit authentique. Tout produit de marque peut être contrefait, y compris les cigarettes et tous les autres produits du tabac. Toute étape utilisée pour supprimer d'un produit ou d'un emballage certains éléments distincts d'habillage commercial peut aider les faussaires à copier une marque authentique. Cela a un impact sur tout fabricant d'un produit authentique, ainsi que sur les consommateurs qui n'obtiendront peut-être pas le produit recherché, en plus du fait que la marchandise contrefaite pourrait les exposer à des dangers pour leur santé et sécurité.

En plus, le gouvernement encourt une perte lorsque des produits contrefaits sont vendus. Présentement, la contrefaçon est une pratique couramment utilisée dans le crime organisé et les produits contrefaits peuvent être vendus sur le marché noir. Cette situation peut avoir une incidence néfaste sur l'imposition et sur les coûts d'application.

#### 4. Impact potentiel sur les droits des propriétaires de noms semblables

Le projet de loi comporte des interdictions générales concernant l'usage des marques de commerce employées pour identifier les marques de produits du tabac. Ces interdictions pourraient toucher par inadvertance des personnes qui incidemment ont le même nom ou prénom qu'une ancienne marque de commerce employée pour identifier une marque de tabac. Par exemple, un M. Du Maurier pourrait par inadvertance ne pas être autorisé à employer la marque DUMAURIER pour des vêtements. Dans un même ordre d'idées, certaines marques pourraient non seulement être enregistrées et employées pour des produits du tabac, mais d'autres parties pourraient les employer/enregistrer pour d'autres produits et services.

Recommandation : La nouvelle mesure législative devrait préciser que les restrictions s'appliquent uniquement aux éléments de valorisation d'une marque qui, s'ils sont employés pour d'autres produits et services, seront uniquement associés aux produits existants du tabac et/ou de vapotage.

#### IMPACT DU PROJET DE LOI SUR LES OBLIGATIONS DU CANADA DÉCOULANT DE TRAITÉS INTERNATIONAUX

Tel que mentionné plus haut dans le texte, dans sa considération d'une mesure législative liée au projet de loi S-5, le gouvernement devrait être conscient des obligations du Canada découlant de traités internationaux. Le fait d'exiger que les compagnies de tabac suppriment les marques de commerce affichées sur l'emballage pourrait possiblement entrer en conflit avec les dispositions de l'Accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent le commerce (ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

##### a. ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce)

L'article 20 de l'ADPIC, dont le Canada est un membre signataire, précise que « *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.* »

L'article 15 précise que « *la nature des produits ou services auxquels une marque de fabrique ou de commerce s'appliquera ne constituera en aucun cas un obstacle à l'enregistrement de la marque.* »

En interdisant l'usage du plein éventail de marques de commerce qui pourraient désormais apparaître sur des produits du tabac, y compris les mots servant de marque, en lettres de tailles, couleurs et caractères différents, ainsi que les dessins-marques et les autres caractéristiques d'habillage commercial, le gouvernement pourrait imposer des exigences spéciales qui entravent l'usage de telles marques de commerce sans justification, contrairement à l'article 20 de l'ADPIC.

L'article 15 pourrait également être enfreint. Tel que mentionné plus haut dans le texte, au Canada, les droits relatifs à une marque de commerce sont acquis par l'usage ou l'emploi. L'enregistrement valide d'une marque de commerce ne peut pas être obtenu si la marque n'est pas employée au Canada avant son enregistrement. En interdisant l'usage de mots servant de marque et plus particulièrement de dessins-marques sur les emballages des produits du tabac, la mesure législative proposée empêchera effectivement les entreprises d'enregistrer de telles marques pour des produits du tabac au Canada.

#### **b. ALENA (Accord de libre-échange nord-américain)**

Le chapitre 11 de l'ALENA concerne la protection des intérêts des investissements entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

L'article 1708 précise que « *la nature des produits ou services auxquels une marque de fabrique ou de commerce doit s'appliquer ne fera en aucun cas obstacle à l'enregistrement de la marque.* »

Tel que mentionné plus haut dans le texte, en limitant l'usage de certaines marques sur les produits du tabac/de vapotage, le projet de loi fera obstacle à l'enregistrement de telles marques.

L'article 1110 précise ce qui suit : « *Aucune des Parties ne pourra, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre Partie, ni prendre une mesure équivalant à la nationalisation ou à l'expropriation d'un tel investissement (« expropriation »), sauf :*

- a) pour une raison d'intérêt public;*
- b) sur une base non discriminatoire;*
- c) en conformité avec l'application régulière de la loi et le paragraphe 1105(1); et*
- d) moyennant le versement d'une indemnité en conformité. »*

Une marque de commerce peut représenter un actif précieux pour une entreprise dont le chiffre d'affaires est estimé en milliards de dollars. Par exemple, selon le site Internet du gouvernement du Canada (<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00058.html>), la valeur de la marque de commerce de la Banque TD est estimée à 10,8 milliards de dollars.

Plusieurs marques de commerce pour des produits du tabac, y compris les dessins-marques et l’habillage commercial, qui ont été employées et enregistrées comme des marques de commerce pendant des décennies, sont devenues très bien connues et leur achalandage est très précieux. En empêchant efficacement les propriétaires de marques d’employer des marques de commerce précieuses, la mesure législative pourrait mener à l’expropriation non seulement de telles marques, mais également l’investissement dans ces marques de commerce et l’achalandage, de

précieux actifs commerciaux. Les entreprises touchées par la nouvelle mesure législative, dont certaines situées au Canada, pourraient demander une compensation pour ce genre de perte. Le gouvernement canadien pourrait contrevenir aux dispositions de l’ALENA, s’il n’est pas disposé à compenser équitablement les propriétaires de marques de commerce pour les pertes découlant de la mise en application du projet de loi.

Recommandation : Le gouvernement devrait se pencher sur le mécanisme de compensation des propriétaires de marques de commerce pour remplacer la valeur des marques de commerce perdues ou expropriées et de l’achalandage, de précieux actifs commerciaux.