

Institut de la propriété intellectuelle du
Canada (IPIC)

Mémoire relatif au projet de loi S-228, Loi
modifiant la Loi sur les aliments et drogues
(interdiction de faire de la publicité d'aliments
et de boissons s'adressant aux enfants)

Mémoire présenté au :

Comité sénatorial des affaires sociales, des sciences et de la technologie

Mai 2017

L'IPIC fournit des commentaires préliminaires concernant le projet de loi S-228, visant à modifier la *Loi sur les aliments et drogues* afin d'interdire la publicité d'aliments et de boissons s'adressant aux enfants de moins de 13 ans. Nous avons cerné un certain nombre de questions et nous serions heureux d'en discuter avec vous.

L'IPIC perçoit les changements comme étant principalement une question de politique en matière de santé et n'exprime aucune opinion à ce sujet. Le but de ce mémoire est plutôt que l'on s'assure que le gouvernement est conscient de la façon dont le projet de loi S-228 toucherait les droits en matière de marque de commerce pour les propriétaires de marques canadiens, créerait une confusion chez les consommateurs, plus particulièrement en ce qui concerne les possibles produits contrefaits, et aurait une incidence sur les obligations du Canada en vertu de traités internationaux en ce qui concerne les marques de commerce.

APERÇU DES MARQUES DE COMMERCE ET DE LA PROTECTION DES MARQUES AU CANADA

On utilise une marque de commerce pour assimiler un produit ou un service particulier à une entreprise. Il peut s'agir d'un mot, d'un concept, d'une expression, d'un symbole, d'un son, d'une odeur ou d'une combinaison de ces éléments. Cela peut comprendre l'emballage et la forme des produits. Une marque de commerce indique clairement l'origine des produits et des services qui y sont liés. Elle est légalement réservée à l'usage exclusif du propriétaire de la marque de commerce.

Les noms commerciaux sont des mots utilisés pour identifier une entreprise; ils constituent souvent la forme courte d'un nom d'entreprise complet. Par exemple, une entreprise peut s'appeler XWZ Canada inc., mais son nom commercial pourrait être seulement XWZ ou encore quelque chose de complètement différent, comme Sail Canada.

Le terme « présentation » s'entend de l'apparence générale des produits et des emballages distinctifs d'une entreprise particulière; la présentation contribue à l'impression du consommateur relativement à la provenance des produits.

Les marques de commerce, les noms commerciaux et la présentation peuvent être protégés au Canada, et des droits qui peuvent découler de l'utilisation et de l'enregistrement. Aux fins du présent mémoire, le terme « marque de commerce » désignera toutes les caractéristiques des marques, y compris les marques de commerce, les noms commerciaux et la présentation.

Les marques de commerce sont protégées en vertu de la loi pour deux raisons : premièrement, elles permettent aux consommateurs de différencier facilement les entreprises, les produits et les services qui se font concurrence; deuxièmement, elles sont essentielles pour attirer des consommateurs et maintenir leur loyauté, puisque les consommateurs se servent des marques comme des indices visuels afin de choisir rapidement, facilement et de façon fiable leurs

produits et services préférés. C'est pourquoi les marques de commerce deviennent souvent un actif de grande valeur pour les producteurs de ces produits et services. Les investissements commerciaux servant à obtenir, à conserver et à protéger les marques de commerce peuvent être considérables et représentent souvent des atouts commerciaux très importants.

Les droits en matière de marque de commerce au Canada sont actuellement acquis au moyen de l'utilisation. Plus précisément, une marque de commerce utilisée au Canada acquiert des droits au titre de la « common law » et peut aussi être enregistrée. Les marques utilisées et enregistrées dans d'autres pays peuvent aussi être enregistrées et respectées au Canada. La capacité de contrôler et de faire respecter les droits relatifs à une marque dépend également de l'utilisation, et les droits en matière de marque de commerce au Canada peuvent être perdus en raison d'une longue période de non-utilisation. De plus, si le propriétaire obtient l'enregistrement d'une marque de commerce, mais qu'il ne peut pas prouver par la suite l'utilisation récente de sa marque, non seulement l'enregistrement risque d'être annulé, mais le propriétaire peut ne pas être en mesure d'exercer ses droits contre des utilisateurs non autorisés.

« Emploi » ou « usage » sont des termes définis en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, ce qui est important au moment d'analyser toute limite sur la publicité et l'étiquetage des produits alimentaires. L'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit ce qui suit en ce qui concerne les 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, essentiellement, l'« emploi » ou l'« usage » d'une marque de commerce consiste à l'apposer sur les produits mêmes. Le projet de loi S-228 toucherait l'« emploi » ou l'« usage » des marques, ce qui peut entraîner des conséquences très importantes tant pour les propriétaires de marques de commerce que les consommateurs d'aliments et pourrait faire en sorte que le Canada ne respecte pas ses obligations en vertu des traités internationaux.

A. CONSÉQUENCE DU PROJET DE LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

1. Perte des droits existants en matière de marques de commerce

Le projet de loi S-228 pourrait entraîner une interdiction trop générale de l’affichage de nombreux mots et concepts de marques de commerce (éléments de marque, paragraphe 7.2(4)) sur tout aliment (et pas seulement les aliments malsains), son emballage ainsi que dans le contexte de sa promotion et de sa publicité. Par exemple, l’article 7.1 comporte une large interdiction relativement à l’étiquetage ou à l’emballage d’aliments de manière qui « s’adresse principalement » aux enfants, et l’article 7.2 interdit de faire la publicité d’un aliment de manière que la publicité « s’adresse principalement aux enfants ». Ce concept n’est pas précis, malgré la précision apportée au paragraphe 7.2(2), puisque cela donne à penser que la publicité dans des publications qui s’adressent à des personnes de plus de 13 ans peut tout de même enfreindre la loi. On poursuit en interdisant la diffusion de publicité (paragraphe 7.3(1)), y compris les publicités provenant de l’étranger (le paragraphe 7.3(3)), ce qui restreint en fait l’emploi d’éléments de marque normaux ou de marques de commerce sur des produits alimentaires qui peuvent s’adresser non pas « principalement » aux enfants, mais à tout le monde. De même, les dispositions sur les attestations et les témoignages (l’article 7.4, et plus particulièrement l’énoncé selon lequel la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, est considérée comme une attestation, restreindrait l’utilisation de nombreuses marques de commerce connues).

Même si la « promotion » n’est pas expressément définie, elle couvrirait logiquement l’affichage et la vente d’aliments. Le concept « s’adresse principalement aux enfants » est aussi imprécis, mais dans le cadre de la réalité commerciale actuelle, cela engloberait toute forme d’affichage, de publicité et de vente.

Les conséquences des interdictions sont soulignées à l’article 7.6, qui interdit de façon générale la vente d’aliments dont l’emballage, la publicité ou la promotion contrevient aux dispositions du projet de loi. Cela entraînerait une interdiction de l’utilisation et de la publicité de nombreux éléments de marque bien connus, ou de marques de commerce, dont beaucoup sont utilisés depuis des dizaines d’années et qui sont des marques de commerce importantes et de grande valeur.

2. Conséquences sur les marques de commerce utilisées, mais non enregistrées

Les propriétaires de marques de commerce peuvent choisir le moment où ils souhaitent enregistrer leurs marques – avant ou après avoir commencé à les utiliser au Canada. Toutefois, une fois que la marque est abandonnée ou qu’elle n’est plus utilisée, le déposant ne peut plus l’enregistrer. Tout changement apporté au cadre réglementaire qui interdira l’utilisation de marques de commerce ou d’éléments de marque signifiera que les marques actuellement

utilisées ne le seront plus, et, par conséquent, ne pourront plus être enregistrées. Les droits relatifs à ces marques non enregistrées seront en fait anéantis, et cela enlèvera au propriétaire le droit de contester toute violation, commercialisation trompeuse et dépréciation de l'achalandage causée par des parties non autorisées.

3. Validité des marques de commerce

Les marques de commerce interdites deviendront sujettes aux procédures sommaires d'annulation pour non-utilisation et aux poursuites visant l'invalidation pour non-utilisation ainsi qu'à la perte de leur caractéristique distinctive.

4. Application des droits relativement aux marques de commerce valides

Actuellement, un propriétaire de marques de commerce ne peut pas faire respecter une marque qu'il n'utilise pas, et le projet de loi interdira probablement aux propriétaires de marques de commerce d'utiliser certains éléments de marque ce qui les empêchera de contester des utilisations non autorisées pour les mêmes produits et services ou des produits et services similaires et éliminera leurs recours juridiques pour empêcher toute violation, commercialisation trompeuse ou dépréciation de l'achalandage.

5. Problèmes entourant la contrefaçon

Les propriétaires de nombreuses marques bien connues et prospères provenant de diverses industries sont victimes de contrefaçon. La contrefaçon survient lorsqu'un tiers non autorisé fabrique, importe/exporte, distribue, vend ou négocie de toute autre façon des produits sous une marque de commerce qui, en apparence, ne peut pas être distinguée des produits ou des marques de commerce du fabricant d'origine. Tout produit de marque peut être contrefait, y compris les aliments. Toute mesure qui retire les éléments distinctifs de présentation des produits et de l'emballage peut permettre aux faussaires de copier plus facilement les marques originales. Cela touche non seulement les fabricants de produits originaux, mais aussi les consommateurs, qui pourraient ne pas se procurer le produit voulu et être également exposés à des problèmes de santé et de sécurité liés aux produits de contrefaçon.

B. INCIDENCE DU PROJET DE LOI SUR LES OBLIGATIONS DU CANADA EN VERTU DE TRAITÉS

Comme mentionné plus haut, au moment d'examiner la législation relative au projet de loi S-228, le gouvernement devrait être conscient des obligations du Canada en vertu de traités internationaux. Le fait de demander aux entreprises alimentaires de retirer certaines de leurs marques de commerce des emballages de produits alimentaires pourrait entrer en conflit avec l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce et avec 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, prévoit ce qui suit : « *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 prévoit ce qui suit : « *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'utilisation de nombreuses marques de commerce qui peuvent actuellement apparaître sur des produits alimentaires, le gouvernement pourrait imposer des prescriptions spéciales qui entravent l'utilisation de ces marques de commerce de manière injustifiable, ce qui va à l'encontre de l'article 20 de l'ADPIC.

L'article 15 pourrait également être enfreint. Comme souligné plus haut, au Canada, les droits en matière de marque de commerce s'obtiennent au moyen de l'utilisation. L'enregistrement valide d'une marque de commerce valide ne peut pas être obtenu sans que cette dernière ait préalablement été utilisée au Canada. En interdisant l'emploi de mots, et plus particulièrement de dessins de marque, sur les emballages alimentaires, le projet de loi empêchera en fait les entreprises d'enregistrer ces marques de produits alimentaires au Canada.

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

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

L'article 1708 prévoit ce qui suit : « *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.* »

Comme mentionné plus haut, en limitant l'utilisation de certaines marques sur des produits alimentaires, le projet de loi constituera un obstacle à l'enregistrement de ces marques.

L'article 1110 prévoit 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 [...], 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 [...]. »*

Une marque de commerce peut être un actif considérable pour une entreprise et valoir des milliards de dollars. Par exemple, on trouve sur le site Web du gouvernement du Canada que la valeur de la marque de commerce de la Banque TD est estimée à 10,8 milliards de dollars (voir : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00058.html>).

De nombreuses marques de commerce de l'industrie alimentaire, y compris le dessin de marque et la présentation, ont été utilisées et enregistrées en tant que marques de commerce depuis des décennies, sont devenues très connues et ont un fonds commercial considérable. En empêchant les propriétaires de marques d'utiliser leurs marques de commerce de grande valeur, la loi peut entraîner l'expropriation non seulement de ces marques, mais également de l'investissement dans ces marques et fonds commerciaux, qui constituent tous des actifs commerciaux considérables. On s'attend à ce que les entreprises touchées par la nouvelle loi, dont beaucoup sont situées au Canada, demandent un dédommagement pour ces pertes. À moins que le gouvernement canadien soit préparé à indemniser de façon juste les propriétaires de marques de commerce pour les pertes encourues à la suite de la mise en application du projet de loi, cela peut contrevenir à l'ALENA.