

Le 11 avril 2017

L'honorable Kelvin Kenneth Ogilvie
Président
Comité permanent des affaires sociales, sciences et technologie
Sénat du Canada
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0A4

Par courriel : soci@sen.parl.gc.ca

Objet :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

Monsieur le Président,

L'International Trademark Association (INTA) souhaite vous faire part de son opinion concernant les exigences d'emballage neutre proposées pour les produits du tabac, comme celles prévues au 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.

L'INTA est l'association mondiale des propriétaires de marques de commerce et des professionnels dédiés au soutien des marques de commerce et des propriétés intellectuelles connexes afin de protéger les consommateurs et de promouvoir un commerce équitable et efficace. Au Canada, l'INTA compte 317 corporations et cabinets d'avocats membres, en plus de nombreux bénévoles qui représentent des entreprises canadiennes et internationales faisant affaire au Canada.

Premièrement, étant donné l'importance des marques de commerce en tant que principaux indicateurs des choix des consommateurs et de marchandise authentique, l'INTA s'intéresse depuis longtemps à la réglementation concernant l'emballage neutre. Cependant, l'INTA n'a pas du tout l'intention de nuire aux politiques gouvernementales en matière de tabagisme. L'INTA ne prend nullement position sur les problèmes de santé liés au tabagisme. Nous apprécierions que les décideurs adoptent une approche équilibrée pour protéger la santé, tout en reconnaissant l'importance des éléments de marque pour les consommateurs et les propriétaires de marques.

Dans une lettre envoyée le 18 avril 2016 et adressée à Santé Canada, l'INTA a soumis quelques commentaires sur le conditionnement neutre dans le cadre d'une analyse coûts-avantages sur les exigences d'emballage neutre des produits du tabac. Depuis, nous avons remarqué l'ajout de dispositions touchant spécifiquement les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* à l'article 53 du projet de loi. Malgré ces dispositions, l'INTA s'inquiète de l'impact des restrictions sur l'utilisation des marques de commerce et des autres éléments de marque.

L'importance des marques de commerce

Les marques de commerce, qui comprennent des mots, des designs, des formes, des couleurs et d'autres indices ou habillages commerciaux utilisés pour identifier la source et la qualité, sont

importantes pour toutes les entreprises, dont les entreprises de l'industrie du tabac, et pour les consommateurs, qui les utilisent pour faire leurs choix. Les marques de commerce sont valides et applicables seulement si elles sont utilisées. La plupart des marques de valeur sont enregistrées, puisque l'enregistrement apporte plusieurs avantages importants. Les propriétaires dépensent de l'argent pour obtenir ces enregistrements et les conserver en les renouvelant régulièrement.

L'INTA réitère les commentaires exprimés plus tôt concernant l'impact des restrictions sur les éléments de marque, qui comprennent les mots, les designs, les signes distinctifs, les logos, les conceptions graphiques et les slogans, qui sont désormais tous utilisés sur les produits du tabac. Plusieurs marques de commerce reliées au tabac sont parmi les marques de commerce les plus vieilles et les plus reconnues au Canada. Les mots utilisés et les caractéristiques du design et de l'habillage commercial du paquet sont essentiels pour permettre au consommateur d'identifier sa marque préférée. De plus, ces marques sont des ressources très précieuses, appuyées par des investissements considérables en dédouanement, en enregistrement et en gestion de telles marques.

En fait, la façon unique de vendre des produits du tabac au Canada fait en sorte que les marques de commerce deviennent des indices encore plus importants dans la prise de décision du consommateur. Plus précisément, dans plusieurs provinces canadiennes, les produits du tabac ne sont pas visibles en magasin et ne peuvent être choisis qu'en regardant des produits dans une armoire, placée de l'autre côté du comptoir, et remis par les employés du magasin. Lorsque les consommateurs n'ont pas la chance d'inspecter ou de manipuler les produits avant de les acheter, les marques de commerce distinctes prennent encore plus d'importance au moment de choisir.

Le projet de loi S-5 : Restrictions sur les inscriptions, les éléments de marque et l'utilisation de marques de commerce

Le croisement entre les marques de commerce et les produits du tabac et de vapotage se retrouve dans plusieurs articles du projet de loi qui interdisent l'utilisation d'inscriptions et d'éléments de marque sur les produits du tabac et de vapotage (ci-après, « produits du tabac » comprend à la fois les produits du tabac et de vapotage). Par exemple, l'article 8 du projet de loi S-5 propose d'ajouter la disposition suivante à la *Loi sur le tabac* :

5.3 (1) Il est interdit de fabriquer ou de vendre un produit du tabac sur lequel figure une inscription, sauf si celle-ci est autorisée par règlement.

De même, l'article 25 du projet de loi modifie l'article 19 de la *Loi sur le tabac* pour prévoir qu'il est interdit :

de « promouvoir » un produit du tabac ou d'un élément de marque d'un produit du tabac, y compris au moyen de l'emballage, sauf dans la mesure où elle est autorisée par les dispositions de la présente loi ou des règlements.

D'autres articles (p. ex. le paragraphe 22(1) modifié) réfèrent à l'interdiction d'utiliser un « élément de marque d'un produit du tabac » dans la publicité. Le paragraphe 23(1) s'applique à « l'emballage » et la « vente » contrairement aux dispositions de la loi et des règlements. Les

restrictions sur l'utilisation des éléments de marque dans le cadre de la « promotion de commandite » se trouvent à l'article 24, et celles concernant la dénomination des installations à l'article 25.

Le plein effet de ces modifications sur les produits du tabac ne sera pas connu avant la publication des règlements. À ce moment, l'INTA commentera ces règlements, mais nous présumons que l'intention, s'il faut en croire les annonces et les commentaires précédents du gouvernement, est d'introduire un « emballage neutre » pour les produits du tabac et de limiter l'utilisation d'inscriptions et d'éléments de marque désormais reliés aux produits du tabac.

Il convient de souligner qu'au Canada, l'enregistrement et le renouvellement de l'enregistrement permettent de protéger l'utilisation d'un nom de commerce ou d'une marque, aux termes de la *Loi sur les marques de commerce*. L'enregistrement est essentiel pour protéger le droit d'utilisation d'une marque déposée en exclusivité, et pour prévenir l'utilisation non autorisée et la perte de valeur d'une marque. Les marques de commerce (y compris les designs et l'habillage commercial) doivent être renouvelées annuellement afin de conserver leur validité. Donc, les propriétaires de marques de produits du tabac s'inquiètent, avec raison, du fait que toute restriction imposée à leur capacité d'utiliser leurs marques de commerce causerait le retrait de celles-ci du registre pour cause de non-utilisation.

L'INTA apprécie l'inclusion de l'article 53 du projet de loi S-5, qui ajoute diverses dispositions à la *Loi sur le tabac*, y compris l'article 42.3. Cette dernière disposition indique :

(1) Malgré la *Loi sur les marques de commerce*, l'enregistrement d'une marque de commerce ne peut être considéré comme invalide au titre des alinéas 18(1)b) ou c) de cette loi pour des raisons découlant du respect de la présente loi.

(2) Pour l'application de la *Loi sur les marques de commerce*, il est entendu que le défaut d'emploi d'une marque de commerce qui découle du respect de la présente loi constitue un défaut d'emploi attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

Toutefois, l'INTA a plusieurs commentaires à formuler quant à cette modification :

1. L'INTA constate que cette disposition ne protège pas les marques de commerce (y compris les mots, les designs et les caractéristiques de l'habillage commercial) qui ne sont pas enregistrées au moment de l'adoption des modifications contre l'abandon pour des raisons découlant du respect de la présente loi.
2. Les restrictions potentielles de la capacité des propriétaires de marques de produits du tabac de faire appliquer leurs marques de commerce par le biais de recours en concurrence déloyale et en violation ne sont pas adressées. Un recours en concurrence déloyale exige que le propriétaire d'une marque enregistrée prouve la réputation de sa marque, ce qui est habituellement fait en démontrant l'utilisation répandue de la marque. De plus, l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce* confère au propriétaire d'une marque enregistrée le droit exclusif à l'emploi de celle-ci en ce qui concerne les produits ou services couverts par l'enregistrement à travers le Canada. L'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce* donne le droit au propriétaire d'une marque enregistrée d'intenter une poursuite pour violation envers

une marque créant de la confusion. La *Loi sur les marques de commerce* comprend des facteurs permettant d'identifier la confusion, y compris la durée de l'utilisation et la mesure dans laquelle la marque est devenue connue. En ce moment, les propriétaires de marques de produits du tabac peuvent se fier à ces droits dans un différend avec d'autres fabricants de produits du tabac (y compris les faussaires), mais aussi avec ceux qui utilisent les marques de commerce de produits du tabac d'une manière suggérant l'obtention d'une licence ou d'une appréciation ou causant la perte de valeur d'une marque. Dans l'article 42.3 de la *Loi sur le tabac* qui est proposé, on ne mentionne pas l'incapacité potentielle des propriétaires de marques enregistrées pour des produits du tabac de faire respecter leurs droits par le biais de recours en concurrence déloyale ou en violation, et l'INTA suggère que d'autres modifications sont nécessaires pour assurer que l'enregistrement de marques de commerce ne devienne pas un « droit vide ».

3. La modification pourrait créer une catégorie spéciale de marques de commerce qui pourraient demeurer au registre, sans utilisation, ce qui pourrait compliquer les procédures de retrait pour non-utilisation en vigueur.

Autres considérations

L'INTA a exposé les préoccupations des propriétaires de marques dans plusieurs présentations sur l'emballage neutre des produits du tabac dans d'autres juridictions. Les préoccupations que nous réitérons ici se rapportent à :

- l'augmentation du risque de contrefaçon des produits du tabac;
- le respect des conventions internationales.

L'impact de l'emballage neutre sur la protection des consommateurs et la contrefaçon

Les lois sur les marques de commerce existent pour protéger les consommateurs. Les consommateurs et les autres acteurs des marchés, y compris les détaillants et les grossistes, se fient aux marques de commerce et à l'habillage commercial pour prendre des décisions éclairées concernant leurs achats. Une loi sur l'emballage neutre qui limiterait l'utilisation de marques bien connues, voire même célèbres, compliquerait ces décisions. Tel que mentionné plus haut, les designs, les couleurs et les mots font partie des marques de commerce. Les consommateurs se fient sur une combinaison de ces éléments pour choisir le produit spécifique qu'ils ont l'intention d'acheter. En fait, les circonstances uniques de vente au détail que l'on associe déjà à la vente de produits du tabac rendent ces éléments d'autant plus importants pour garantir la certitude des consommateurs. De même, les détaillants qui sont aussi impliqués dans la vente et la présentation de produits comptent sur la combinaison des inscriptions et des éléments visuels, comme les designs et la couleur, pour mousser les ventes rapidement et précisément. Donc, l'emballage neutre compliquera les transactions commerciales légales réalisées sur le marché.

Le risque d'une augmentation du nombre de produits non autorisés ou contrefaits est encore plus sérieux. Un emballage neutre sera encore plus facile à copier, ce qui augmentera le risque de contrefaçon. Il faut souligner que la contrefaçon de produits du tabac est un problème

international. Si l'emballage neutre devait être imposé, le Canada n'échapperait pas au risque d'augmentation de la contrefaçon. Une augmentation de la contrefaçon se traduirait par une perte de revenus (y compris les revenus fiscaux) et une hausse des problèmes de santé et de sécurité. Les produits contrefaits sont moins susceptibles d'être fabriqués dans des installations contrôlées et réglementées, d'être conformes aux restrictions sur les ingrédients et d'inclure l'information requise sur l'emballage, telle que les mises en garde. Tout cela fait en sorte que les consommateurs sont moins susceptibles d'obtenir l'information que les fabricants autorisés fournissent en ce moment. Les propriétaires de marques, de même que ceux qui sont impliqués dans la lutte à la contrefaçon, constateront qu'il sera beaucoup plus difficile de prévenir la vente de produits contrefaits domestiques et importés si les produits du tabac sont vendus avec un emballage neutre.

Les exigences d'emballage neutre violent les obligations du Canada à l'égard des conventions internationales

Le Canada est l'un des signataires de l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (ADPIC). L'ADPIC reconnaît explicitement que les droits de propriété intellectuelle sont des droits privés (voir : préambule et partie 1, paragraphe 1(2)). Donc, toute ingérence d'un membre de l'Organisation mondiale du commerce détenant des droits de propriété intellectuelle, et surtout des droits établis comme les marques de commerce, doit être faite en tenant compte des conséquences d'une telle ingérence, y compris tous les dommages et les autres coûts pour les propriétaires de marques lorsque les droits d'utilisation de ces propriétés sont restreints. Étant donné la nature spéciale des marques de commerce et de l'habillement commercial, dont l'enregistrement doit être renouvelé pour être valide, le fait d'en limiter l'utilisation résultera en une perte de droits pour plusieurs marques et habillements commerciaux importants, ce qui devrait imposer une obligation de remédier à ces pertes.

L'ADPIC contient aussi des dispositions interdisant, entre autres :

- Des exigences qui alourdiraient excessivement la manière d'utiliser une marque de commerce (article 20);
- Que la nature du produit soit un obstacle à l'enregistrement d'une marque de commerce (paragraphe 15(4)).

Le Canada est également l'un des signataires de la *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle* (la « Convention de Paris »). La Convention de Paris contient une clause de réciprocité qui prévoit qu'une marque de commerce enregistrée dans son pays d'origine doit être acceptée au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays membres. La mise en œuvre des lois sur l'emballage neutre des produits du tabac au Canada mènerait à une incapacité d'appliquer cette clause de réciprocité dans les pays où de telles lois n'existent pas.

En ce moment, la loi australienne sur l'emballage neutre est contestée devant l'Organisation mondiale du commerce. Le jugement n'a pas encore été rendu. Il a été suggéré que l'on cesse de considérer une loi sur l'emballage neutre au Canada jusqu'à ce que les résultats de cette contestation soient connus, afin de nous assurer que toutes les décisions concernant les

restrictions commerciales soient prises en considération avant de rédiger de nouveaux textes législatifs au Canada.

Enjeux supplémentaires touchant les propriétaires de marques dans le projet de loi S-5

1. La définition de « éléments de marque » peut comprendre les dénominations commerciales des sociétés. La source des produits devrait toujours être claire pour les consommateurs. On devrait clarifier que les dénominations commerciales identifiant la source des produits devraient être permises.
2. Les interdictions visant la publication dans des « médias étrangers » (paragraphe 31(3)) pourraient empêcher les sociétés canadiennes de mener des campagnes publicitaires légales dans d'autres pays, une contrainte qui semblerait être hors de la portée de la loi canadienne.
3. Le libellé du paragraphe 24(2) spécifie qu'il « est interdit d'utiliser... un élément de marque d'un produit du tabac ou le nom d'un fabricant de produits du tabac sur le matériel relatif à la promotion d'une personne, d'une entité, d'une manifestation, d'une activité ou d'une installation permanente ». Il pourrait englober l'utilisation légitime par une personne de marques enregistrées n'étant pas liées aux produits du tabac, mais qui sont les mêmes que celles appartenant à un fabricant de produits du tabac. Soulignons que le paragraphe 24(1), qui traite aussi de la publicité, utilise la phrase « ... d'une manière susceptible de créer une association entre cet élément ou ce nom et une personne, une entité, une manifestation, une activité ou une installation permanente ». Le paragraphe 24(2) n'inclut pas ce libellé et il n'est pas clair que le passage « susceptible de créer une association » s'appliquerait. Cette restriction devrait aussi être ajoutée au paragraphe 24(2).
4. Le libellé du paragraphe 25, concernant l'utilisation d'un élément de marque d'un produit du tabac ou du nom d'un fabricant de produits du tabac sur une installation permanente si cette installation « sert à des manifestations ou activités sportives ou culturelles », engloberait non seulement les marques de produits fortuites et autres que le tabac qui sont aussi identiques à une marque d'un produit du tabac, mais affecterait aussi l'utilisation d'une dénomination commerciale ou d'une marque de commerce sur des installations appartenant à un fabricant de produits du tabac et offrant des « installations » sportives et culturelles à leurs employés. En ce qui a trait à l'utilisation accessoire de marques identiques à une marque de produits du tabac, mais pas d'une façon reliée à une marque de produits du tabac ou appartenant à un fabricant de produits du tabac, le même concept de « manière susceptible de créer une association » devrait aussi être ajouté à cette disposition.

L'honorable Kelvin Kenneth Ogilvie

Le 11 avril 2017

Page 7

Conclusion

À la lumière de ce qui a été dit plus haut, force est d'admettre qu'il y a plusieurs préoccupations sérieuses pour les propriétaires canadiens de marques en ce qui a trait aux exigences d'emballage neutre et aux dispositions du projet de loi S-5. L'INTA presse le comité d'envisager une approche plus équilibrée en vue d'améliorer les problèmes de santé publique afin de ne pas réduire les protections pour le droit à la propriété intellectuelle et la protection des consommateurs du Canada.

L'INTA serait ravie de pouvoir répondre à vos questions.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

Etienne Sanz de Acedo
Directeur général
International Trademark Association