

Vol. 27, n° 1

La nouvelle Loi malavisée sur les marques de commerce au Canada : s'aventurer dans le sable mouvant constitutionnel

Daniel R. Bereskin, c.r.*

1. Introduction.	39
2. Relation entre la <i>common law</i> , le droit civil et le droit statutaire des marques de commerce au Canada.	43
2.1 Marques de commerce et achalandage	43
2.2 Avantage pour les consommateurs	45
2.3 La Loi contestée imite le système de marques communautaires, au détriment du système canadien.	45
3. La Loi contestée empiète indûment en matière de propriété et de droits civils dans une province	47

© Daniel R. Bereskin, 2015.

* Associé, Bereskin & Parr, membre associé, International Trademark Association (INTA) ; membre, comité de rédaction de *The Trademark Reporter* ; ancien conseiller juridique, INTA. L'auteur souhaite remercier Cynthia Rowden (associée chez Bereskin & Parr) et Sheldon Burshtein (associé chez Blake, Cassels & Graydon LLP) pour leurs suggestions. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur. Traduction de Amy Dam de Bereskin & Parr. Une version plus longue de cet article a été publiée en anglais sous le titre « Canada's Ill-Conceived New "Trademark" Law: A Venture into Constitutional Quicksand » (2014) 104:4 *Trademark Reporter* 1112.

[Note de la rédaction : ce texte a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

3.1	L'autorité fédérale constitutionnelle dépend de l'exercice légitime du Parlement de son pouvoir de « la réglementation du trafic et du commerce » . . .	47
3.2	L'affaire <i>Canada Standard</i>	48
3.3	Les tranchées de la Loi contestée sur la compétence provinciale sur le commerce local	53
3.3.1	Exemple TROIS LÉGENDES / THREE LEGENDS	53
3.3.2	Exemple THE BLUENOSE / BLUENOSE	55
3.3.3	Exemple THE HEALTHY MOOSE / HEALTHY MOOSE	56
4.	Propositions législatives	58
5.	Conclusion	60

1. Introduction

Le Projet de loi C-31 intitulé la *Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement*¹ a reçu la sanction royale le 19 juin 2014. La section 25 de la partie 6 du Projet de loi intitulée *Modifications liées aux traités internationaux sur les marques de commerce*² (ci-après : « la Loi contestée ») entrera en vigueur à une date à être déterminée par règlements non encore promulgués.

La Loi contestée est enfouie dans un projet de loi sur les finances comprenant des centaines de pages de texte et des douzaines de lois non reliées, et inclut les plus importants amendements à la législation fédérale sur les marques de commerce depuis la Confédération³. La disposition la plus importante – et la plus dommageable – de la Loi contestée traite de l’abolition de l’exigence fondamentale de l’emploi d’une marque de commerce en tant que condition préalable à l’enregistrement. C’est de cet aspect de la Loi contestée en particulier dont il est question ici.

Lancée sans consultation publique préalable⁴, la Loi contestée a été critiquée par de nombreuses associations professionnelles,

-
1. *Projet de loi C-31, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement, 2^{ième} session, 41^{ième} législature, 2013 (promulguée le 19 juin, 2014), LC 2014 c 20.*
 2. *Ibid* art 317-370.
 3. Le Dominion du Canada a été créé le 1^{er} juillet 1867.
 4. En revanche, en 1947, le gouvernement a nommé une commission, la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce, présidée par le Dr. Harold G. Fox, illustre auteur et avocat ; voir le Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce au Secrétaire d’État du Canada, réimprimé dans Harold G. Fox, *The Canadian law of Trade Marks and Unfair Competition*, 2^e éd (Toronto, Carswell, 1956) aux pp 1142-1188 [« Fox »]. La Commission incluait des représentants du gouvernement, des associations professionnelles ainsi que l’Institut des Brevets du Canada. Sur une période de six ans, la Commission a pris en considération les soumissions de plusieurs parties intéressées provenant du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni. Tel qu’indiqué dans le rapport, « the submissions are [...] representative of large groups having a vital interest in the results of the Committee’s work and a skilled and extensive knowledge of the subject. » Leur travail a mené à la *Loi sur les marques de commerce* actuelle, laquelle est entrée en vigueur en 1954. Plus récemment, *l’Institute of Trade Mark Attorneys*

notamment la Chambre de commerce du Canada, l'*International Trademark Association*, des associations de droit de premier plan, des propriétaires de marques de commerce – tant des individus que des grandes entreprises – et plus de deux cents avocats en marques de commerce d'un océan à l'autre. En faisant la sourde oreille aux prières à du moins revoir les dispositions concernant le non-emploi, le gouvernement s'est appuyé sur sa majorité au Parlement pour faire passer la Loi contestée.

La Loi contestée, et plus particulièrement ses articles 16, 30 et 40, accorde des droits exclusifs au Canada aux soi-disant marques de commerce sur la seule et unique base d'une déclaration d'emploi projeté de la marque de commerce au Canada, et ces droits exclusifs existent partout au Canada indépendamment de l'emploi au Canada ou même la connaissance de la marque au Canada. Selon la loi canadienne actuelle, les marques de commerce ainsi déposées ne sont pas des marques de commerce au sens propre du terme car elles n'ont aucun lien avec la réglementation des échanges et du commerce et le commerce réel. Les propriétaires des soi-disant marques de commerce déposées peuvent ainsi empêcher l'emploi continu de vraies marques de commerce et noms commerciaux employés depuis des années dans une province, et de nuire, voire détruire, l'achalandage considérable créé par un commerce honnête dans une province, même si la marque de commerce déposée n'a pas été employée auparavant dans le cadre de la réglementation des échanges et du commerce. En outre, la Loi contestée autorise les propriétaires de telles marques de commerce de priver les commerçants locaux honnêtes de la pleine jouissance de leur propriété dans leur achalandage sans accorder de compensation, et ce, à l'encontre de l'article 1a) de la Déclaration canadienne des droits de 1960⁵.

Les motifs avancés par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (ci-après : « OPIC ») à l'appui de cette loi ne résistent toutefois pas à l'analyse⁶. Malgré le titre *Modifications liées aux traités*

(Royaume-Uni) a grandement contribué à l'élaboration de la *UK Intellectual Property Act of 2014*. Les autorités gouvernementales impliquées dans la Loi contestée n'ont évidemment pas considéré nécessaire de consulter les personnes ayant une telle « skilled and extensive knowledge of the subject. »

5. SC 1960 c 44.

6. L'OPIC a publié un article en ligne intitulé *Modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce : Questions et réponses*, en ligne : <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03799.html>> (date de modification : 2014-09-22). Dans cet article, l'OPIC fonde ses modifications à la loi sur l'adhérence au *Protocole de Madrid*, au *Traité de Singapour* et à l'*Arrangement de Nice*, mais sans faire de référence directe à l'abandon de l'exigence de l'« emploi ».

internationaux sur les marques de commerce, les dispositions de la Loi contestée abolissant l'emploi comme condition préalable à la naissance de droits attachés à la marque de commerce ne peuvent être justifiées par l'intention du Canada d'adhérer au *Protocole de Madrid*⁷, au *Traité de Singapour*⁸, ou à l'*Arrangement de Nice*⁹. Aucun de ces traités ne requiert le retrait de l'exigence de l'emploi de la loi canadienne¹⁰. Quoi qu'il en soit, l'adhésion aux traités n'est pas une justification légitime à étendre les pouvoirs du Parlement au-delà des limites constitutionnelles¹¹. L'OPIC soutient que les changements visent à permettre aux entreprises canadiennes d'avoir un « accès à un régime de marques de commerce qui est harmonisé avec les meilleures pratiques internationales, qui allège les coûts et le fardeau administratif, qui facilite leur expansion sur les marchés étrangers, et qui attire les investissements étrangers au Canada »¹². La question est de savoir qui bénéficiera de ces changements ? Tel qu'il sera discuté ci-dessous, les changements sont susceptibles d'augmenter considérablement les coûts liés aux recherches, au traitement des demandes et aux procédures d'opposition de marques de commerce pour les propriétaires canadiens de marques de commerce, et sont peu susceptibles de réduire de manière significative les coûts de demandes internationales pour la grande majorité des propriétaires canadiens de marques de commerce¹³.

Il semble plus probable que la motivation principale de l'OPIC soit de simplifier ses tâches administratives en éliminant la nécessité de déposer des déclarations d'emploi, des copies certifiées d'enregistrement dans des pays d'origine par des requérants étrangers, ainsi que des prolongations de délai qui y sont associées.

7. Voir le site web de l'OMPI, en ligne : <http://www.wipo.int/treaties/fr/text.jsp?file_id=283486>.
8. Voir le site web de l'OMPI, en ligne : <http://www.wipo.int/treaties/fr/text.jsp?file_id=290021>.
9. Voir le site web de l'OMPI, en ligne : <http://www.wipo.int/treaties/fr/text.jsp?file_id=287533>.
10. Alan Troicuk, *Les incidences juridiques et techniques de l'adhésion du Canada au protocole de Madrid*, (2012) préparé pour l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne : <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00327.html>> (date de modification : 2014-09-02).
11. Dans l'arrêt *Canada (Attorney General) v Ontario (Attorney General)*, [1937] UKPC 6, Lord Atkin a déclaré, à la page 9 : « In other words the Dominion cannot merely by making promises to foreign countries clothe itself with legislative authority inconsistent with the constitution which gave it birth. »
12. Voir le site web de l'OPIC, en ligne : <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03799.html>> (date de modification : 2014-09-02).
13. En 2013, les entreprises canadiennes ont déposé collectivement 1084 demandes d'enregistrement de marques communautaires, comparativement à 20 000 demandes déposées au Canada. Les entreprises étrangères déposent plus de demandes d'enregistrement de marques de commerce au Canada que les requérants canadiens, et elles sont plus susceptibles de bénéficier du *Protocole de Madrid* que les entreprises canadiennes. Il est peu probable que l'adhésion au

Selon l'auteur, la Loi contestée soulève de nombreux enjeux constitutionnels. La loi ne peut être justifiée comme étant une utilisation légitime du pouvoir fédéral en matière de « réglementation du trafic et du commerce » tel que prévu au paragraphe 91(2) de la *Loi constitutionnelle de 1867*¹⁴ car i) elle empiète indûment sur les pouvoirs des provinces en matière de propriété et de droits civils et en matière de nature purement locale ou privée dans une province, ces pouvoirs ayant été accordés exclusivement aux provinces en vertu des paragraphes 92(13) et 92(16) de la *Loi constitutionnelle de 1867*, respectivement, sans justification nationale suffisante, et ii) il n'existe pas de disposition régissant l'opposabilité des enregistrements délivrés sans emploi au Canada contre les droits de marques de commerce et de noms commerciaux de nature purement locale. Tel que détaillé ci-dessous, l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce* exige que le Tribunal ou le registraire, dans son évaluation des risques de confusion, fasse la présomption hypothétique que les marques de commerce ou les noms commerciaux sont employés dans la même localité, quel que soit le cas dans les faits. Ainsi, en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, il n'est pas nécessaire qu'une marque déposée soit employée dans un commerce interprovincial ou étranger, ni même qu'elle ait une réputation dans la localité de la partie défenderesse, pour pouvoir obtenir une mesure injonctive. La Loi contestée empire cette situation constitutionnellement parce qu'elle prévoit des mesures injonctives même en l'absence d'emploi ou de réputation n'importe où dans le monde.

La Loi contestée est susceptible d'engorger le registre avec des marques de commerce spéculatives qui n'ont jamais été employées et qui ont peu de chances d'être employées au Canada ou ailleurs en liaison avec de longues listes peu réalistes de produits et de services. Cela augmentera inévitablement les coûts de recherche de nouvelles marques de commerce pour l'emploi et l'enregistrement au Canada. De surcroît, la Loi contestée encourage les pirates de marques de commerce à profiter des entreprises canadiennes et elle invite les assemblées législatives provinciales à mettre en œuvre leur propre

Protocole de Madrid et l'élimination de l'exigence de « l'emploi » mèneront à une augmentation significative de demandes internationales par des entreprises canadiennes uniquement pour des raisons de coût. Suivant l'adhésion au *Protocole de Madrid*, les entreprises canadiennes pourront compter sur le *Protocole de Madrid* pour déposer des demandes d'enregistrement à l'étranger, peu importe si le droit canadien requiert ou non l'emploi comme condition préalable pour l'enregistrement au Canada.

14. *Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Vict c 3 (R.U.), art 91(2), réimprimé dans LRC 1985, Ann II, n° 5.

législation en marques de commerce pour protéger les commerçants locaux. Face à une augmentation certaine et importante d'oppositions et de litiges de marques de commerces réels et potentiels, les entités les plus susceptibles d'en tirer bénéfice sont i) les chasseurs de marques de commerce (*trademark trolls*), dont plusieurs sont basés à l'extérieur du Canada¹⁵, ii) les entreprises de recherche de marques de commerce ainsi que iii) les cabinets d'avocats.

2. Relation entre la *common law*, le droit civil et le droit statutaire des marques de commerce au Canada

2.1 *Marques de commerce et achalandage*

En *common law* et en droit civil, une marque de commerce ou un nom commercial non employés n'ont pas de valeur en soi : c'est seulement lorsque la marque de commerce ou le nom commercial sont employés dans le cadre de la réglementation des échanges et du commerce et acquièrent un achalandage que des droits qui en découlent leur confèrent une protection via une action en *passing off* ou en responsabilité civile extracontractuelle¹⁶. Ainsi, il s'agit de l'achalandage attaché à la marque de commerce ou au nom commercial qui peut bénéficier d'une protection, et non la marque de commerce ou le nom commercial en tant que tel. Le lien inextricable entre une marque de commerce ou un nom commercial et l'achalandage attaché à la marque de commerce ou au nom commercial sont la pierre angulaire du droit des marques de commerce au Canada depuis la Confédération, que ce soit statutaire, de *common law* ou de droit civil¹⁷.

15. Ces soi-disant chasseurs doivent néanmoins indiquer une intention d'employer la marque de commerce au Canada, ce qui pourrait être le fondement pour une contestation de leurs enregistrements, quoique peu de réconfort à quelqu'un qui est intéressé à employer une marque de commerce dans un proche avenir.

16. L'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc*, [1992] 3 RCS 120 à la p 132, assimile la position légale du Québec et des provinces de *common law*.

17. *Acte des marques de commerce et des dessins de fabrique de 1868*, 31 Vict, c 55 ; *Acte des marques de commerce et des dessins de fabrique*, RSC 1886 ch 63, adopté initialement en 1879 comme 42 Vict c 22 ; *Acte des marques de commerce et des dessins de fabrique*, SC 1909 c 71, reflétant l'*Acte de 1890*, 53 Vict c 14 ; *Loi sur les marques de commerce et les dessins*, SRC 1927 c 201 ; *Loi sur la concurrence déloyale*, SC 1932 c 38 ; *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985 c T-13.

Dans son traité intitulé *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks*, le Professeur David Vaver écrit :

Without “use” a trade-mark is nothing. It cannot be registered ; if registered, it can be expunged. Anyone holding an unused mark probably cannot or does not want to invest in it, may just want to play dog in the manger and block competitors from using it, or may want to get into the business of selling marks, not goods or services. None of this is worth encouraging and the system treats him as an undesirable.¹⁸

Le point de vue du professeur Vaver est cité avec approbation dans la décision *Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd*¹⁹.

De même, dans l’arrêt *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, une décision de la Cour suprême du Canada, le juge Rothstein a énoncé le principe comme suit²⁰ :

Au départ, il me paraît important de faire un rappel sur le lien qui existe entre l’emploi et l’enregistrement d’une marque de commerce. L’enregistrement d’une marque de commerce ne confère pas en soi un droit prioritaire sur la marque. En common law, c’était l’emploi de la marque de commerce qui conférait le droit exclusif sur celle-ci. Bien que la Loi confère au titulaire d’une marque de commerce déposée des droits autres que ceux dont il pouvait se prévaloir en common law, la personne qui cherche à faire enregistrer une marque de commerce doit d’abord établir qu’elle a un droit sur celle-ci parce qu’elle

18. David Vaver, *Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd (Toronto, Irwin Law, 2011) à la p 471.

19. *Corporativo De Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd*, 2014 CF 323 au para 19.

20. *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 SCC 27 au para 35. Le lien inextricable entre une marque de commerce et l’achalandage qu’elle représente sont la pierre angulaire du droit des marques de commerce aux États-Unis. Dans *Boston Professional Hockey Association, Inc v Dallas Cap & Emblem Mfg, Inc*, 510 F2d 1004 (5^e Cir 1975) à la p 1014, ce principe a été exprimé comme suit :

« A trademark is a property right which is acquired by use.[. . .]. An individual selects a word or design that might otherwise be in the public domain to represent his business or product. If that word or design comes to symbolize his product or business in the public mind, the individual acquires a property right in the mark. The acquisition of such a right through use represents the passage of a word or design out of the public domain into the protective ambits of trademark law. »

l'emploi. Le juge en chef Ritchie a affirmé ce qui suit dans *Partlo v Todd*²¹ :

[traduction] Ce n'est pas l'enregistrement qui rend la partie propriétaire d'une marque de commerce ; la marque doit lui appartenir pour qu'elle puisse l'enregistrer [...]

2.2 *Avantage pour les consommateurs*

Le but d'une marque de commerce est de distinguer les marchandises ou services fabriqués, vendus, loués ou exécutés par le propriétaire de la marque de commerce de ceux fabriqués, vendus, loués ou exécutés par d'autres²². Le rôle d'une marque de commerce est donc de « créer un lien dans l'esprit de l'acheteur éventuel entre le produit et son fabricant »²³. Ce lien essentiel a été exprimé comme suit par le juge Binnie dans l'arrêt *Mattel*²⁴ :

Il s'agit d'une garantie d'origine et, implicitement, d'un gage de la qualité que le consommateur en est venu à associer à une marque de commerce en particulier (comme c'est le cas du personnage mythique du réparateur « Maytag »). Le droit relatif aux marques de commerce appartient, en ce sens, au domaine de la protection des consommateurs.

Ainsi, le droit des marques de commerce vise à protéger à la fois le propriétaire de la marque et le consommateur contre les pratiques commerciales trompeuses causant ou risquant de causer la confusion sur le marché. Les enregistrements de marques de commerce accordés sans emploi ne serviraient d'aucune façon à protéger le consommateur puisque ces soi-disant marques de commerce couvertes par de tels enregistrements n'ont aucune signification pour les consommateurs.

2.3 *La Loi contestée imite le système de marques communautaires, au détriment du système canadien*

Les marques communautaires peuvent être déposées par l'OHMI²⁵ pour l'ensemble de l'Union européenne. Un requérant a le

21. (1888) 17 SCR 196 à la p 200.

22. *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985 c T-13 art 2.

23. *Mattel USA Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 au para 2 (juge Binnie).

24. *Ibid.*

25. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, situé à Alicante, Espagne.

droit d'enregistrer une marque de commerce pour une longue liste de produits ou de services disparates sans l'avoir employée préalablement. Cela conduit à de nombreuses demandes d'enregistrement ayant des listes déraisonnablement longues de produits et de services, ainsi que des enregistrements de marques de commerce inutiles couvrant des produits et des services pour lesquels il n'y a aucun emploi actuel ni, possiblement, à venir.

Le professeur Robin Jacob (retraité) a exprimé sa consternation avec la pratique grandissante de la revendication à outrance dans les demandes d'enregistrements de marques communautaires comme suit²⁶ :

It is apparent from the specifications of goods being allowed by OHIM that owners are being allowed to register for ranges of goods or services far wider than their use, actual or intended. This causes the Office massive unnecessary work-hours spent ploughing through long specifications to find out whether, buried in there, are goods or services of which the mark is descriptive. Even more seriously these overbroad registrations are likely to hamper trade. And of course they may put up costs for anyone seeking registration of a mark or contemplating using it. The problem needs resolution. Sooner, rather than later, rules will have to be developed to stop this nonsense. It is not good enough to say that there can be later part-cancellation of wide specifications for non-use. Who would bother with the expense and time involved when they want to get on with their business?²⁷

Une revue rapide des marques de commerce déposées comme marques communautaires démontre que plusieurs propriétaires de marques de commerce revendiquent abusivement de façon régulière et, dans certains cas, frôlant l'absurdité. Par exemple, une marque communautaire pour une boisson populaire non-alcoolisée est

26. David Kitchin et David Llewelyn, *Kerly's Law of Trade marks and Trade Names*, 13^e éd (London, Sweet & Maxwell, 2000) aux pp viii-ix.

27. Voir aussi *South African Football Association v Stanton Woodrush (Pty) Ltd*, 2002 ZASCA 142 (Supreme Court of Appeal d'Afrique du Sud), une affaire impliquant la marque de commerce BAFANA BAFANA (le nom d'une équipe de soccer) faisant l'objet de plusieurs enregistrements couvrant des produits largement disparates. Le juge Harms, au paragraphe 1, a évoqué la problématique des revendications à outrance comme suit :

« Presumably, as a result of all this the public in due course will be able to purchase even Bafana Bafana manure, artificial limbs and eyes and teeth or use Bafana Bafana beauty care and legal services. »

déposée pour des produits improbables, par exemple pour des préparations pour détruire la vermine, de la quincaillerie, des machines à écrire et des fouets. Une autre marque communautaire qui porte le nom d'une chaîne d'épicerie est déposée pour, entre autres, des appareils pour respirer sous l'eau, des gilets pare-balles, et plusieurs autres produits et services aucunement reliés à son secteur d'activité. D'autres marques de commerce célèbres et bien connues font souvent l'objet de tels enregistrements à des fins défensives, malgré l'existence de dispositions en droit européen plutôt sévères pour contrer la dilution des marques de commerce. Néanmoins, la revendication à outrance demeure un problème notoire avec les enregistrements de marques communautaires, un problème amplement démontré par les statistiques d'oppositions aux marques communautaires²⁸.

3. La Loi contestée empiète indûment en matière de propriété et de droits civils dans une province

3.1 L'autorité fédérale constitutionnelle dépend de l'exercice légitime du Parlement de son pouvoir de « la réglementation des échanges et du commerce »

Dans l'arrêt *Citizen's Insurance Co v Parsons (1881)*²⁹, le comité judiciaire du Conseil privé a distingué deux branches de pouvoir fédéral en vertu du paragraphe 91(2) : 1) le pouvoir sur les échanges et le commerce international et interprovincial et 2) le pouvoir sur les échanges et le commerce général affectant le Canada dans son ensemble (« échanges et commerce généraux »). Cette interprétation assure un juste équilibre entre l'autorité du Parlement en matière de réglementation des échanges et du commerce, et l'autorité sous-jacente exclusive des législatures provinciales en matière de propriété et des droits civils dans la province.

28. À l'heure actuelle, moins de 3 pour cent (3 %) de toutes les demandes d'enregistrement de marques de commerce au Canada font l'objet d'une opposition alors que plus de 15 pour cent (15 %) de toutes les demandes de marques communautaires font, elles, l'objet d'opposition. Ces oppositions profitent aux cabinets d'avocats, mais désavantagent les utilisateurs légitimes de marques de commerce, surtout les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens de supporter de telles dépenses ou l'incertitude concomitante quant à savoir si ou quand il sera sécuritaire d'adopter une marque de commerce ou un nom commercial sans aucun avantage apparent pour les consommateurs.

29. *Citizens' Insurance Co v Parsons*, (1881) 7 AC 96 (CJCP).

À la suite de l'arrêt *Citizen's Insurance*, plusieurs décisions³⁰ se sont penchées davantage sur les rapports entre le pouvoir fédéral en vertu du paragraphe 91(2) et le pouvoir provincial exclusif en matière de propriété et de droits civils, ainsi que le commerce local à l'intérieur d'une province en vertu des paragraphes 92(13) et 92(16). Le juge LeBel a examiné ces décisions dans l'affaire *Kirkbi*³¹. Dans toutes les décisions où une loi fédérale fonde sa compétence sur son pouvoir de « réglementation du trafic et du commerce », la loi doit contenir un système de réglementation approprié³². Précisément, comment les marques de commerce non employées au Canada sont-elles réglementées ? Qui plus est, aucune disposition dans la Loi contestée ne réglemente convenablement l'opposabilité des enregistrements, en particulier ceux qui ne sont pas employés au Canada, contre les utilisateurs en *common law* et en droit civil, tel que discuté ci-dessous.

3.2 L'affaire *Canada Standard*

Dans *Reference re legislative jurisdiction of Parliament of Canada to enact the Dominion Trade and Industry Commission Act, 1935 [Canada Standard]*³³, la Cour suprême du Canada a été appelée à trancher, entre autres, sur l'autorité constitutionnelle du Parlement à adopter une loi décrétant que « Canada Standard » et les initiales « C.S. » sont des marques de commerce nationales appartenant au gouvernement du Canada, utilisées en vertu de conditions prescrites en liaison avec des produits devant respecter certains standards. Dans une décision unanime, le juge en chef Duff³⁴ a statué que les dispositions de la loi concernant ces marques de commerce étaient *ultra vires*.

Le juge en chef Duff a jugé inutile de se pencher sur la question de la constitutionnalité de la loi fédérale sur les marques de commerce dans son ensemble (auparavant intitulée la *Loi sur la concurrence*

30. Voir, par exemple, *Canada (Procureur général) c Transports Nationaux du Canada, Ltée*, 1983 CanLII 36 (CSC) ; *General Motors of Canada Ltd c City National Leasing*, 1989 CanLII 133 (CSC) ; *MacDonald c Vapor Canada Ltd*, 1976 CanLII 181 (CSC).

31. *Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc*, 2005 CSC 65 au para15.

32. *MacDonald c Vapor Canada Ltd*, *supra* note 30.

33. 1936 CanLII 51 (CSC).

34. Feu Gerald Eric Le Dain, qui était juge de la Cour suprême du Canada ainsi que doyen à la Faculté de droit de Osgoode Hall, a référé au juge Duff comme étant « one of Canada's greatest judges » : « Sir Lyman Duff and the Constitution » (1974) 12 *Osgoode Hall Law Journal* 261.

déloyale)³⁵, mais a commenté sur le rapport entre les pouvoirs fédéral et provincial comme suit :

[...] it is not necessary to pass upon the question whether or not the exclusive legislative jurisdiction of the Dominion extends to the subject of trade marks in virtue of Subdivision 2 of Section 91, "The regulation of trade and commerce." *The so-called trade mark is not a trade mark in any proper sense of the term. The function of a trade mark is to indicate the origin of goods placed on the market and the protection given to a trade mark is intended to be a protection to the producer or seller of his reputation in his trade.* The function of the letters "C.S.," as declared by Section 18(1), is something altogether different. That subsection is really an attempt to create a civil right of novel character and to vest it in the Crown in right of the Dominion. Generally speaking, except when legislating in respect of matters falling within the enumerated subjects of Section 91, Parliament possesses no competence to create a civil right of a new kind which, if validly created, would be a civil right within the scope and meaning of Heading No. 13 of Section 92. The second subsection is also objectionable as attempting to control the exercise of a civil right in the provinces.³⁶ [Les italiques sont nôtres.]

En 1937, le Conseil privé a infirmé cette décision³⁷. Le juge LeBel a référé à ce revirement dans l'arrêt *Kirkbi*³⁸ comme suit :

Dans cette décision, le Conseil privé se fonde, quoique implicitement, sur le second aspect de la compétence relative aux échanges et au commerce conférée par le par. 91(2) pour confirmer la compétence législative du Parlement en ce qui concerne les marques de commerce : *Attorney-General for Ontario c. Attorney-General for Canada*, [1937] A.C. 405. Lord Atkin, du Conseil privé, a fait le commentaire suivant (p. 417) :

[TRADUCTION] Personne n'a contesté la compétence du Dominion à cet égard. En cas de contestation, on invoquerait sans doute, à l'appui de la compétence du Parlement, la

35. *Loi sur la concurrence déloyale*, SC 1932 c 38.

36. *Supra* note 33 aux pp 383-384.

37. [1937] UKPC 11. Jusqu'en 1949, le comité judiciaire du Conseil privé, basé à Londres, était le plus haut tribunal d'appel en matière de questions constitutionnelles.

38. *Supra* note 31 aux para 18 et 19.

catégorie de sujets énumérée au par. 91(2) et mentionnée par le Juge en chef, savoir la réglementation du trafic et du commerce. Il pourrait difficilement y avoir une forme plus appropriée d'exercice de cette compétence que la création et l'application d'une loi uniforme sur les marques de commerce.

[...]

La constitutionnalité de certaines dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* a été contestée, mais la validité de la Loi dans son ensemble n'a jamais fait l'objet d'une décision définitive.

Lord Atkin était conscient de ce que le juge en chef Duff entendait par des « soi-disant marques de commerce » lorsqu'il a écrit :

Ordinarily a trade mark gives rights only when used in connection with goods manufactured or sold by the person who has the right to use the mark. A trade mark “*in gross*” would be an anomaly.³⁹ [Les italiques sont nôtres.]

Le Conseil privé a conclu que la loi était *intra vires* du Parlement parce que les marques de commerce protégées par la loi faisaient partie intégrante d'un programme national pour l'octroi de licences statutaires à des personnes qui se conformaient à des standards spécifiques avec des conséquences en cas de mauvais emploi. Aucune telle justification n'existe dans la Loi contestée car des droits exclusifs sont créés pour des marques de commerce en l'absence d'emploi, sans aucun système pour réglementer leur opposabilité contre des producteurs, fabricants ou commerçants de bonne foi en vertu de la *common law* et du droit civil. De surcroît, en 1937, lorsque le Conseil privé a rendu sa décision dans l'affaire *Canada Standard*, la *Loi sur la concurrence déloyale* exigeait l'emploi comme condition préalable pour l'enregistrement⁴⁰. Ainsi, les remarques en *obiter* de Lord Atkin concernant la justification constitutionnelle d'une loi nationale sur les marques de commerce doivent être considérées en tenant compte. Dans *Canada Standard*, il n'est pas proposé que le Parlement puisse légiférer tout ce qu'il décide d'appeler une « marque de commerce ». Il est plutôt soumis que toute loi qui crée des droits nationaux de marque de commerce doive atteindre un objectif

39. *Supra* note 37.

40. Fox *supra* note 4 à la p 1168.

national significatif et faire partie d'un système de réglementation approprié. Aucun objectif ni système de réglementation ne sont retrouvés dans ou justifiés par la Loi contestée.

Le pouvoir du Parlement de légiférer un système national de réglementation de l'enregistrement, de l'emploi et de l'opposabilité de vraies marques de commerce n'est pas contesté en l'espèce. La présente *Loi sur les marques de commerce* peut être justifiée constitutionnellement au motif qu'il est dans l'intérêt national d'avoir un ensemble uniforme de dispositions sur les marques de commerce réglementant l'adoption, l'emploi, l'enregistrement et l'opposabilité des marques de commerce à travers le Canada⁴¹. Ce qui est contesté en l'espèce est l'autorité du Parlement à accorder des droits exclusifs à des entités non commerciales en permettant l'enregistrement de marques de commerce qui n'ont jamais été employées au Canada – et qui ne le seront peut-être jamais – pour ainsi permettre à de telles entités d'interférer avec le commerce légitime dans une province, sans aucune justification nationale suffisante, et sans aucun système de réglementation nuancé pour équilibrer les droits national et local.

La Loi contestée ne peut être justifiée comme « réglementation » de la concurrence puisque la « marque de commerce » déposée n'aurait peut-être jamais été employée nulle part et, par conséquent, le propriétaire n'a aucun intérêt commercial concurrentiel légitime. Enfin, l'adhésion à des traités internationaux sur des marques de commerce n'est pas un objectif légitime des articles 16, 30 et 40 de la Loi contestée⁴² et, dans tous les cas, ne peut justifier l'intrusion injustifiée dans les questions de propriété et de droits civils dans une province ainsi que dans les matières de nature purement locale ou privée dans une province.

41. Bien que la *Loi sur les marques de commerce* comprenne certaines anomalies, dont l'octroi de la protection d'enregistrement à des marques de commerce enregistrées et employées à l'étranger, au moins dans ces situations les marques de commerce ont été employées quelque part avec des produits ou services spécifiés. Par ailleurs, il reste à savoir si la *Loi sur les marques de commerce* peut valablement accorder des droits exclusifs à travers le Canada pour une marque de commerce qui est employée uniquement dans une localité au Canada, qui n'a aucune réputation à l'extérieur de cette localité, et qui n'est pas destinée à être employée de manière interprovinciale ou pour des fins de commerce à l'extérieur. La Loi contestée empire cette situation en accordant des droits exclusifs pour des marques de commerce qui ne sont employées nulle part.

42. Voir *Canada Standard*, [1937] UKPC 11.

Dans l'arrêt *MacDonald c Vapor Canada Ltd*⁴³, l'alinéa 7e) de la *Loi sur les marques de commerce* a été déclaré *ultra vires* par la Cour suprême du Canada au motif qu'il n'y avait pas de système de réglementation régissant l'opposabilité de l'interdiction prévue par la disposition en question. Le juge en chef Laskin a déclaré ce qui suit :

C'est en vain qu'on cherche dans l'art. 7, à plus forte raison dans l'al. e), un système de réglementation. L'application en est laissée à l'initiative des particuliers, sans contrôle public par un organisme qui surveillerait de façon permanente l'application des règlements, ce qui donnerait au moins quelque apparence de fondement à la prétention que l'al. e) de l'art. 7 est de portée nationale ou qu'il vise tout le Canada. L'objet de la disposition n'est pas le commerce mais l'éthique des personnes qui s'adonnent au commerce ou aux affaires, et, à mon avis, *on ne peut maintenir une semblable disposition seule et sans lien avec un système général régissant les relations commerciales dépassant l'intérêt local*. Même en disant qu'elle vise des pratiques commerciales, son application pour action civile à l'instance des particuliers lui donne un caractère local parce qu'elle vise, dans ses termes, des concurrents locaux ou à l'intérieur d'une même province aussi bien que des concurrents au niveau interprovincial. [Les italiques sont nôtres.]

À la lumière de ce qui précède, il est clair que, pour être valide, la Loi contestée doit réglementer le commerce interprovincial plus que le commerce dans une province. Or, rien dans la Loi contestée ne fait cette distinction. Au contraire, en vertu de la Loi contestée, une personne à Barcelone pourrait obtenir un enregistrement pour une marque de commerce canadienne sur la base d'un « emploi projeté » au Canada, en lien avec une longue liste de produits et services incluant des services de restauration. Ce titulaire pourrait ainsi obtenir une injonction contre une autre personne au Canada qui emploie une marque de commerce similaire pour des services de restauration dans une petite localité du Canada, même si le titulaire espagnol n'a pas employé sa marque de commerce au Canada ni même en Espagne, et n'a acquis aucune réputation nulle part, encore moins au Canada, et ainsi ne peut donc pas être impliqué dans quelque échange et commerce que ce soit en ce qui concerne la marque de commerce.

43. 1976 CanLII 181(CSC) à la p 166.

3.3 Les tranchées de la Loi contestée sur la compétence provinciale sur le commerce local

Les trois exemples hypothétiques suivants sont destinés à démontrer que la Loi contestée, et plus particulièrement les articles 16, 30 et 40 lus ensemble, accordent sans justification un niveau élevé d'ingérence dans les questions de propriété et de droits civils ou dans des matières de nature purement locale ou privée dans une province sans justification nationale raisonnable, et sont donc *ultra vires* du Parlement. Nous soumettons que ces exemples démontrent que la Loi contestée peut écarter des droits acquis de bonne foi depuis plusieurs années en vertu de la *common law* et du droit civil, sans justification nationale suffisante et en l'absence de mesure réglementant les rapports entre les droits issus de l'enregistrement, et la *common law* et les droits civils.

3.3.1 Exemple TROIS LÉGENDES / THREE LEGENDS

Le 2 janvier 2009, Marie Blais a incorporé une compagnie québécoise appelée Restaurant Trois Légendes Québec Inc (« Légendes Inc ») pour exploiter un restaurant à Trois-Rivières, Québec, appelé TROIS LÉGENDES. Légendes Inc n'a pas l'intention d'étendre son entreprise au-delà de Trois-Rivières, ni même d'ouvrir plus d'un restaurant. Le restaurant devient prospère et bien connu à Trois-Rivières. Quelques mois plus tôt, le 1^{er} septembre 2008, une société allemande appelée Legende GmbH a déposé une demande d'enregistrement pour une marque communautaire pour THREE LEGENDS pour un large éventail de produits et de services dans plusieurs classes de produits et services, y compris la « fourniture de nourriture et de boisson ». Le 2 février 2009, un mois après l'ouverture du restaurant TROIS LÉGENDES à Trois-Rivières par Légendes Inc, Legende GmbH a déposé une demande d'enregistrement au Canada pour THREE LEGENDS pour les mêmes produits et services que ceux visés par la demande d'enregistrement pour la marque communautaire, revendiquant la date de priorité selon la Convention, basée sur la demande d'enregistrement antérieure de la marque communautaire. L'enregistrement canadien pour la marque de commerce THREE LEGENDS de Legende GmbH est émis le 2 février 2010, soit treize mois après l'ouverture du restaurant TROIS LÉGENDES à Trois-Rivières par Légendes Inc.

Lorsque Legende GmbH avait fait une demande d'enregistrement pour THREE LEGENDS comme marque communautaire et à la date d'enregistrement au Canada, Legende GmbH n'avait utilisé

la marque nulle part. Le 2 janvier 2012, trois ans après que Légendes Inc eut ouvert le restaurant TROIS LÉGENDES, Legende GmbH a été informée de l'existence du restaurant et a exigé que Légendes Inc cesse toute utilisation de TROIS LÉGENDES comme nom de restaurant ou comme partie de sa dénomination sociale, à moins d'accepter de lui payer des redevances. Légendes Inc refuse de se conformer, et Legende GmbH intente une poursuite à la Cour fédérale du Canada demandant une injonction.

L'enregistrement canadien de Legende GmbH ne peut être contesté pour non-emploi avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de l'enregistrement, et Légendes Inc n'a pas de défense réaliste en vertu de la Loi contestée sur la base de l'emploi antérieur à Trois-Rivières parce que la date de priorité de Legende GmbH, soit le 1^{er} septembre 2008, précède la date de premier emploi de Légendes Inc soit le 2 janvier 2009. En vertu de la Loi contestée, la marque de commerce ou le nom commercial TROIS LÉGENDES de Legendes Inc équivaut à une violation de l'enregistrement de THREE LEGENDS appartenant à Legende GmbH. Ainsi, Légendes Inc. est passible d'une injonction en dépit du fait que la marque de commerce déposée THREE LEGENDS n'est pas et n'a jamais été employée par Legende GmbH nulle part.

Légendes Inc. n'aurait pu faire grand-chose pour éviter ce résultat. Au moment où Legendes Inc avait ouvert son restaurant, la demande d'enregistrement canadienne de Legende GmbH n'avait pas encore été déposée, et même si Légendes Inc avait eu connaissance d'une demande d'enregistrement, la liste disparate de produits et de services n'aurait pas pu lui fournir une indication claire par rapport aux véritables intentions de Legende GmbH.

En revanche, en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, telle qu'elle existait avant l'adoption de la loi contestée, Legende GmbH n'aurait pas eu le droit d'enregistrer valablement la marque de commerce THREE LEGENDS couvrant notamment « la fourniture de nourriture et de boisson » à moins d'avoir employé la marque de commerce en Allemagne ou ailleurs pour ces services avant sa date de dépôt canadien⁴⁴, ou à moins d'avoir employé la marque de commerce au Canada avant l'enregistrement. De telles restrictions ne sont pas prévues dans la Loi contestée.

44. *Thymes, LLC c Reitmans (Canada) Ltd*, 2013 CF 127 [désistement de l'appel A-124-13 produit le 2013-09-27].

Cet exemple démontre comment, en accordant à toute personne qui enregistre une marque de commerce l'accès à des mesures extraordinaires injonctives en l'absence d'emploi au Canada ou ailleurs, la Loi contestée peut empiéter sur les questions de propriété et de droits civils dans une province et risquer de porter préjudice aux droits acquis de bonne foi en *common law* ou droit civil.

3.3.2 Exemple *THE BLUENOSE / BLUENOSE*

Le 2 janvier 2008, Peter McDonald a incorporé une compagnie en Nouvelle-Écosse sous le nom Bluenose Furniture Limited (« Bluenose Ltd »), laquelle a commencé à compter de cette date à exploiter un magasin de meubles à Halifax, en Nouvelle-Écosse, appelé *THE BLUENOSE*. Bluenose Ltd n'a pas l'intention d'étendre son entreprise au-delà de Halifax, ni même d'ouvrir plus d'un magasin. Le magasin devient prospère et bien connu à Halifax.

Une entreprise en Colombie-Britannique appelée Blue Furniture Ltd (« Blue Furniture ») a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce *BLUENOSE* au Canada le 1^{er} février 2008, demande fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec un large éventail de produits et de services, y compris « services de vente de meubles au détail ». L'enregistrement est émis à Blue Furniture le 2 février 2009, treize mois après l'ouverture de Bluenose Ltd du magasin de meubles *THE BLUENOSE* à Halifax. À la date d'enregistrement, Blue Furniture n'avait employé la marque de commerce nulle part au Canada.

Le 2 février 2011, deux ans suivant la date de son enregistrement pour *BLUENOSE*, Blue Furniture a ouvert un magasin de meubles à Vancouver appelé *BLUENOSE* et, le 3 février 2014, elle a ouvert un magasin de meubles à Halifax appelé *BLUENOSE*, en face du magasin de Bluenose Ltd, *THE BLUENOSE*, qui a été continuellement en opération depuis son ouverture le 2 janvier 2008. Bluenose Ltd est avisée qu'elle n'a aucun fondement pour contester la validité de l'enregistrement de Blue Furniture sur la base de l'emploi antérieur à moins d'établir que Blue Furniture avait connaissance de l'existence de son commerce à Halifax au moment où Blue Furniture avait déposé la demande d'enregistrement de *BLUENOSE* au Canada. Blue Furniture nie tout connaissance préalable et Bluenose Ltd ne peut démontrer le contraire.

Bluenose Ltd peut avoir le droit de continuer à employer la marque de commerce THE BLUENOSE ainsi que son nom commercial à la condition d'obtenir une ordonnance, en vertu de l'article 21 de la *Loi sur les marques de commerce*, lui permettant de continuer à employer THE BLUENOSE comme marque de commerce et nom commercial du magasin si elle arrive à convaincre le Tribunal que l'emploi concomitant de la marque de commerce/nom commercial THE BLUENOSE avec la marque de commerce déposée BLUENOSE de Blue Furniture à Halifax n'est « pas contraire à l'intérêt public » et à la condition que le Tribunal permette l'emploi créant une telle confusion « avec une distinction suffisante et spécifiée d'avec la marque de commerce déposée. »

Cet exemple démontre que lorsque l'enregistrement fédéral obtenu par Blue Furniture devient incontestable au sens du paragraphe 17(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, Bluenose Ltd n'a d'autre choix que de faire face à la concurrence directe de Blue Furniture et à l'érosion inévitable de son achalandage bâti pendant plus de cinq ans d'investissements et d'efforts. L'enregistrement de Blue Furniture agit comme bouclier contre une action en *passing-off* malgré le fait que i) Bluenose Ltd a bâti une réputation préalable à Halifax, ii) l'emploi de Blue Furniture de BLUENOSE à Halifax créera certainement de la confusion, et iii) et le commerce de Bluenose Ltd est certain d'en souffrir⁴⁵.

3.3.3 Exemple THE HEALTHY MOOSE / HEALTHY MOOSE

Joe McKnight a ouvert une boulangerie à Okotoks, en Alberta, le 1^{er} juillet 2013 et se spécialise dans la fabrication et la vente de pain biologique en liaison avec la marque de commerce THE HEALTHY MOOSE. Avant l'ouverture de la boulangerie, McKnight a fait une recherche de marques de commerce qui a révélé l'existence d'un enregistrement canadien en date du 1^{er} juin 2013 pour la marque de commerce HEALTHY MOOSE par une société de la République de Malte appelée Moose Factory Ltd. L'enregistrement est fondé sur l'emploi projeté au Canada couvrant des produits et services dans dix classes différentes. Une recherche Internet par McKnight avant l'ouverture de sa boulangerie n'a révélé aucune

45. Cet exemple est basé sur une vraie situation de conflit entre les droits d'enregistrement et les droits de *common law* antérieurs : voir « Cynthia Brick still fighting for family name » [20 juin 1990] *The Jewish Post & News* 5, en ligne : <<http://news.google.com/newspapers?nid=1812&dat=19900620&id=tJpaAAAAIIBAJ&sjid=qksDAAAIAIBAJ&pg=2784,3574439>>.

information sur Moose Factory Ltd. Ainsi, McKnight n'aurait pas pu même deviner l'intérêt véritable de Moose Factory Ltd quant à la longue liste de produits et services compris dans son enregistrement canadien. McKnight souhaite poursuivre ses affaires, et ne veut pas attendre trois ans après la date de l'enregistrement avant de pouvoir contester l'enregistrement pour non-emploi. De toute façon, les délais pour déterminer la validité ou la portée de l'enregistrement dans une procédure en radiation peuvent s'étirer à un an ou même davantage.

Si McKnight décidait de faire une demande d'enregistrement pour THE HEALTHY MOOSE pour du pain, une telle demande serait refusée en raison de l'enregistrement antérieur de Moose Factory Ltd. McKnight décide de tenter sa chance, dans l'espoir que Moose Factory Ltd n'ait aucun intérêt véritable à employer HEALTHY MOOSE pour du pain, et lance son entreprise, qui devient rapidement un grand succès à Okotoks et dans les environs.

Le 1^{er} juillet 2014, un an après l'ouverture de la boulangerie de McKnight, Moose Factory Ltd découvre l'emploi de McKnight, commence à employer la marque THE HEALTHY MOOSE pour du pain à Moncton au Nouveau-Brunswick et peu après poursuit McKnight pour contrefaçon de marque de commerce. McKnight est informé qu'il n'a aucun fondement pour faire une procédure en radiation pour non-emploi. Malgré le fait que McKnight ait construit une entreprise importante à Okotoks avec un achalandage important, il fait maintenant face à une injonction lui interdisant de continuer à employer THE HEALTHY MOOSE même si son emploi au Canada précède celui de Moose Factory Ltd d'un an.

En vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, Moose Factory Ltd n'aurait pas été en mesure d'enregistrer la marque de commerce au Canada sans avoir à fournir d'abord une déclaration d'emploi au Canada, dans laquelle les produits ou services réellement vendus ou exécutés au Canada en liaison avec la marque de commerce auraient été spécifiés. Dans l'alternative, il aurait fallu que Moose Factory Ltd enregistre la marque de commerce à Malte et l'ait employée quelque part pour les produits ou services prévus avant la demande d'enregistrement au Canada, auquel cas McKnight aurait été en mesure de déterminer si l'emploi projeté de THE HEALTHY MOOSE aurait heurté ou non l'enregistrement.

Les exemples qui précèdent illustrent que la Loi contestée est à la fois potentiellement fort envahissante, sans être « vraiment nécessaire » ni faire « partie intégrante » du régime fédéral tel que la jurisprudence l'exige⁴⁶. Une considération adéquate de la gravité de l'empiétement sur les pouvoirs provinciaux et de la norme appropriée pour la relation entre une disposition législative et un régime fédéral valide est nécessaire pour veiller à ce que l'équilibre des pouvoirs constitutionnels soit maintenu et se concentre sur l'analyse du « caractère véritable » de la disposition. Pour les raisons indiquées ci-dessus, il est soumis que la Loi contestée échoue à ce test et dérange indûment l'équilibre des pouvoirs constitutionnels en faveur du Parlement sans justification adéquate.

4. Propositions législatives

Les problèmes mentionnés ci-dessus peuvent être évités par la mise en œuvre des modifications suivantes à la Loi contestée qui assureront le respect du droit des marques de commerce de base et qui fourniront un fondement constitutionnel beaucoup plus solide. Les intérêts des propriétaires étrangers de marques de commerce restent protégés en leur permettant de déposer éventuellement sur la base de l'emploi projeté au Canada (éventuellement suivi par la preuve de l'emploi au Canada) ou de demande d'enregistrement fondée sur un enregistrement domestique et l'emploi à l'étranger. En outre, les modifications proposées requièrent de tous les titulaires de fournir une preuve d'emploi de leurs marques de commerce enregistrées entre les cinquième et sixième années de l'enregistrement, une disposition qui vise à assurer une réglementation fédérale adéquate des marques de commerce après leur enregistrement :

1. Les demandes d'enregistrement de marques de commerce⁴⁷ seraient fondées sur 1) l'emploi de la marque de commerce au Canada, 2) une intention de bonne foi d'employer la marque de commerce au Canada et 3) pour des requérants étrangers, un enregistrement de la marque de commerce ou une demande d'enregistrement déposée dans leur pays d'origine ainsi que l'emploi dans un ou plusieurs pays préalablement à la demande au Canada.

46. *Supra* note 31 au para 32.

47. À la lumière des dispositions du *Traité de Singapour*, les demandes d'enregistrement pourraient bénéficier d'une date de dépôt basée sur peu d'information mais devront respecter les standards établis dans ces propositions législatives avant de pouvoir procéder à l'annonce de la demande pour fin d'opposition.

2. Si une demande est déposée sur la base de l'emploi au Canada, – tel que prévu actuellement – la demande devrait préciser la date du premier emploi au Canada pour chaque catégorie générale des produits ou services visés par la demande.
3. Si une demande est déposée sur la base d'une véritable intention d'employer la marque de commerce au Canada, l'emploi au Canada devrait débiter – tel que prévu actuellement – avant l'octroi de l'enregistrement, et l'enregistrement serait limité aux produits ou services pour lesquels la marque de commerce a été réellement employée au Canada. Cela s'appliquerait pour tous les requérants, nationaux ou étrangers.
4. L'enregistrement pourrait – tel que prévu actuellement – être obtenu par des entités étrangères qui ont enregistré la marque de commerce dans leur pays d'origine, qui ont utilisé la marque de commerce soit dans leur pays d'origine ou ailleurs avant le dépôt de la demande au Canada pour des produits ou services spécifiés, et qui déclarent avoir une véritable intention d'employer la marque de commerce au Canada. De tels enregistrements seraient limités aux produits ou services précis en liaison avec lesquels la marque de commerce a été employée avant la date de dépôt au Canada. Pour les demandes provenant de requérants étrangers fondées sur une demande déposée dans leur pays d'origine, l'enregistrement dans le pays d'origine devra être délivré avant que leur demande canadienne soit annoncée pour opposition.
5. Tous les titulaires seraient tenus de présenter une preuve vérifiée à l'OPIC attestant l'emploi de la marque de commerce déposée au Canada entre cinq et six ans à partir de la date d'enregistrement, cette période ne pouvant être prolongée. Les enregistrements seront soit annulés en cas d'absence de telle preuve, ou modifiés afin de limiter l'enregistrement aux produits ou services pour lesquels la preuve de l'emploi est faite.

L'objectif de cet article n'est pas de se pencher sur tous les aspects de la Loi contestée, lesquels ne sont pas tous controversés. Tout de même, la Loi contestée est silencieuse vis-à-vis des besoins de réforme très importants, tels que i) l'abrogation de l'alinéa 9(1)(n), qui permet aux soi-disant « autorités publiques » de protéger des « marques officielles » contre tout emploi ou enregistrement par des tiers, indépendamment de tout risque de confusion, ii) le remplacement du paragraphe 17(2) et de l'article 21 (auxquels il est fait référé-

rence ci-haut) par une approche plus équitable pour réglementer les droits respectifs des titulaires et des utilisateurs ordinaires en vertu de la *common law* et du droit civil, et iii) l'apport d'un test de l'évaluation des risques de confusion plus juste et plus réaliste que le test hypothétique exigé par l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*, qui impose au Tribunal de supposer que les marques de commerce ou noms respectifs sont utilisés dans le même marché, peu importe si c'est le cas ou non dans les faits.

5. Conclusion

Tant les intérêts des commerçants que ceux du public au Canada sont davantage protégés par un système qui exige l'emploi ou la réputation des marques de commerce au Canada pour justifier l'opposabilité de ces marques. La législation sur les marques en vertu du projet de loi C-31 est *ultra vires* du Parlement parce qu'elle crée des droits exclusifs à des marques de commerce en l'absence d'emploi, des droits qui n'ont jamais été reconnus en vertu du droit canadien comme méritant une protection légale, soit par la législation, la *common law* ou le droit civil, et sans aucun système pour réglementer de telles marques de commerce au Canada. La Loi contestée empiète indûment sur la propriété et les droits civils dans une province, ainsi que dans des matières de commerce de nature locale, dans des circonstances où de véritables marques de commerce et noms commerciaux peuvent être écartés par des droits fédéraux protégeant des marques qui ne sont pas du tout des marques de commerce, à proprement parler, et qui ne sont pas connues dans la localité où l'utilisateur en vertu de la *common law* ou du droit civil l'opère. La Loi contestée ne contient pas de mesures adéquates pour contrer les revendications à outrance – au contraire, elle les encourage – et ainsi rendra plus difficile et plus coûteuse la recherche de marques de commerce pour leur emploi au Canada. Une telle situation est particulièrement désavantageuse pour les petites et moyennes entreprises pour lesquelles les coûts et incertitudes associés à la délivrance d'un enregistrement d'une marque de commerce sont susceptibles de causer un réel obstacle au commerce.