



**International
Trademark
Association**

Etienne Sanz de Acedo
Chief Executive Officer

675 Third Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10017-5704, USA

t: +1-212-642-1776 | f: +1-212-768-7796

inta.org | esanzdeacedo@inta.org

Monsieur Simon Jolin-Barrette
Ministre responsable de la Langue française
Par courriel : Leader.SJB@assnat.qc.ca

26 août 2021

Objet : Projet de loi n° 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français

Monsieur le Ministre,

L'International Trademark Association (INTA) est une association mondiale de propriétaires de marques et de professionnels qui a pour mission de protéger les marques de commerce et les autres droits de propriété intellectuelle (PI) dans le but de favoriser la confiance des consommateurs, la croissance économique et l'innovation. Elle réunit près de 6 500 organisations formées de plus de 34 350 personnes (propriétaires de marques, professionnels et universitaires) dans 185 pays qui bénéficient de ses ressources, de son expertise en élaboration de politiques, de ses formations et de son réseau international.

Elle compte 131 membres au Canada, dont les propriétaires de marques comme lululemon athletica, Molson Coors Canada, IMAX Corporation, Aritzia LP et Groupe Banque TD. Fondée en 1878, l'INTA, qui est un organisme sans but lucratif, a son siège dans la ville de New York, des bureaux à Beijing, à Bruxelles, à Santiago, à Singapour et à Washington, D.C., et un représentant à New Delhi. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter le site Web inta.org.

L'INTA a soigneusement étudié les dispositions du projet de loi n° 96 proposant des modifications à la *Charte de la langue française* (chapitre C-11), en particulier l'article 47 :

47. Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 58, du suivant :

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

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

Le *Règlement sur la langue du commerce et des affaires* (chapitre C-11, r. 9) édicté en vertu de la *Charte* prévoit une exception importante à la règle générale exigeant l'utilisation du français dans le commerce et les affaires au Québec. Comme cette exception vise les marques de commerce, elle revêt un grand intérêt pour l'INTA et ses membres. Les articles 7 (inscriptions sur un produit), 13 (catalogues, brochures, dépliants, annuaires commerciaux et autres publications de même nature) et 25 (affichage public et publicité commerciale) du *Règlement* prévoient qu'une marque de commerce reconnue au sens de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, c. T-13) peut être rédigée uniquement dans une autre langue que le français, sauf si une version française en a été déposée.

Il est déjà bien établi qu'une marque de commerce déposée au sens de la *Loi sur les marques de commerce*, soit une marque de commerce enregistrée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'« OPIC »), est une « marque de commerce reconnue » aux fins du *Règlement*. De plus, les tribunaux québécois ont reconnu qu'une marque de commerce *non déposée*, mais employée au Canada peut aussi être considérée comme une marque de commerce reconnue pour l'application de cette exception.

L'INTA s'inquiète de la modification que le projet de loi n° 96 propose d'apporter à la portée de l'exception actuellement applicable à l'affichage public et à la publicité commerciale en exigeant qu'une marque soit *déposée* au sens de la *Loi sur les marques de commerce* pour être admissible à la dispense de traduction. Selon la proposition, pour cette catégorie de communications, une marque de commerce non déposée qui est employée par une personne pour distinguer ses produits ou ses services de ceux des autres et qui a des droits d'usage au Canada *ne sera plus visée par l'exception de la marque de commerce reconnue*.

Par ailleurs, l'article 47 du projet de loi accentue la visibilité qui est exigée pour le français dans l'affichage public extérieur d'une marque déposée rédigée dans une autre langue en remplaçant l'exigence d'une « présence suffisante du français » par l'exigence d'une présence « nettement prédominante ».

L'INTA a le plus grand respect pour la *Charte*, pour son objectif et pour l'intention du projet de loi qui est d'affirmer que le français est la langue commune du Québec. Toutefois, à notre humble avis, réduire la portée de l'exception du *Règlement* visant les marques de commerce reconnues et accentuer la visibilité exigée pour le français même lorsque la marque est déposée, comme le propose l'article 47 du projet de loi, créerait des problèmes de conformité aux traités internationaux sur la protection des marques et, dans sa version actuelle, la disposition aurait des incidences négatives sur les propriétaires de marques de commerce employées au Québec.

L'INTA vous incite fortement à revoir le projet de loi, plus particulièrement son article 47 et l'article 58.1 de la *Charte* qui y est proposé, et à tenir compte des points qui suivent.

1. Le projet de loi contrevient potentiellement aux traités internationaux sur la protection des marques de commerce et il est incompatible avec la législation canadienne sur les marques de commerce.

Le Canada est signataire de traités visant à protéger l'intégrité des marques de commerce, dont l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (ou l'Accord sur les ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce. L'article 20 de cet accord se lit comme 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. » *Organisation mondiale du commerce – Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce*, 15 avril 1994, 1869 RTNU 299, art. 20 [nous soulignons].

L'INTA estime que l'obligation de traduire une marque de commerce non déposée en français constitue une entrave injustifiable à l'usage d'une marque par une prescription spéciale. Le projet de loi aurait pour effet d'obliger les propriétaires de marques de commerce qui ne sont pas rédigées en français à (i) s'abstenir d'employer leur marque au Québec, ou à (ii) créer une autre marque, exclusivement pour le marché québécois, et de l'employer avec la marque originale.

De plus, l'enregistrement ne devrait pas être une condition à l'usage d'une marque de commerce dans une langue autre que le français au Québec. L'enregistrement en lui-même est une prescription spéciale qui entrave de manière injustifiable l'usage d'une marque. La législation fédérale codifie le délit de commercialisation trompeuse en reconnaissant qu'une marque de commerce non déposée est opposable dans les régions du Canada où un achalandage attaché à cette marque est établi. Le *Code civil du Québec*, dans le régime de responsabilité civile établi par son article 1457, reconnaît l'équivalent fonctionnel du délit de confusion. Il offre donc lui aussi, au Québec, une protection aux marques de commerce non déposées. L'enregistrement offre aux propriétaires de marques qui y ont accès des protections supplémentaires que l'on ne trouve pas dans la *common law* ou dans le *Code civil du Québec* : il n'a jamais été question d'en faire une condition à l'emploi d'une marque au Canada ou dans une région donnée. Aucun motif raisonnable ne justifie de restreindre la dispense de traduction pour qu'elle ne s'applique qu'aux marques qui sont officiellement déposées.

Par ailleurs, toutes les marques de commerce ne sont pas admissibles à l'enregistrement aux termes de la *Loi sur les marques de commerce*, même si elles fonctionnent très bien comme indicateurs de source. Le propriétaire d'une marque ou d'un signe qui est reconnu comme une marque de commerce au sens de la *Loi sur les*

marques de commerce ne devrait pas se voir refuser la dispense de traduction simplement parce que, selon cette même loi, sa marque n'est pas *enregistrable*.

De plus, l'INTA estime que l'exigence d'une présence « nettement prédominante » du français pourrait, dans certains cas, constituer une entrave injustifiable à l'usage d'une marque. Tout dépendra de la marque et de l'impression que crée l'accentuation de la présence du français. Par exemple, une marque comme TOWNBANK est entravée, et son caractère distinctif amenuisé, par l'ajout de mots comme « Banque TOWNBANK services bancaires ». Par ailleurs, si une marque est déposée et employée sous forme de dessin, puis reproduite pour occuper l'entièreté d'un panneau ou d'une enseigne pylône, il sera fort probablement impossible d'ajouter des éléments sans entraver la marque.

2. L'OPIC connaît d'importants retards, particulièrement pour les demandes visant des marques de commerce canadiennes, et le processus d'enregistrement d'une marque de commerce au Canada est excessivement long.

L'INTA souhaite souligner que la décision du gouvernement du Québec de limiter l'application de l'exception aux marques déposées seulement comporte un risque inhérent, puisque le processus d'enregistrement duquel cette limite dépend est administré par un organisme du gouvernement fédéral sur lequel le gouvernement provincial n'exerce aucun contrôle. Le gouvernement du Québec n'est pas nécessairement au fait de l'étendue du retard qu'a pris l'OPIC dans le traitement de ses dossiers, ni du fait que le délai pour l'enregistrement au Canada est de 32 mois pour les demandeurs canadiens et de plus d'une année et demie pour les demandeurs étrangers qui se servent du système de Madrid. Ce délai est beaucoup trop long : les propriétaires de marques ne peuvent pas obtenir le statut de marque déposée au Canada dans un délai qui est raisonnable sur le plan commercial. Cette mesure entraînera vraisemblablement un retard dans l'arrivée sur le marché québécois de produits ou de services qui, sans elle, auraient été introduits rapidement, et pourrait même pousser des propriétaires de marques à décider de ne pas faire affaire au Québec du tout de peur de ne pas respecter la *Charte*.

3. Le projet de loi pourrait empêcher des propriétaires de marques déposées de les employer.

Aux termes de la *Loi sur les marques de commerce*, l'enregistrement d'une marque confère à son propriétaire le droit exclusif de l'employer partout au Canada en liaison avec les produits et les services visés (art. 19), et cet enregistrement peut être radié si la marque n'est pas employée pendant trois ans (art. 45). Modifier une marque déposée peut entraîner, et entraîne parfois effectivement, une conclusion de non-usage de la marque telle qu'elle a été déposée, ce qui expose l'enregistrement à un risque de radiation. Ce risque est particulièrement élevé pour les dessins qui occupent l'entièreté d'une enseigne. L'ajout d'éléments, comme une traduction de la marque ou des mots qui permettent de satisfaire la nouvelle exigence de présence « nettement prédominante » du français, modifie fondamentalement une marque déposée, ce qui

expose son propriétaire à une contestation pour non-usage et déprécie sa valeur. (Nombre de propriétaires de marques déposées pourraient sentir que leur seule option est de demander l'enregistrement de marques supplémentaires qui contiennent du français, ce qui augmente le coût associé à la conduite des affaires au Québec.)

4. L'obligation (i) de traduire en français les marques rédigées dans une autre langue et celle (ii) d'accentuer suffisamment la présence du français pour qu'elle soit nettement prédominante pourraient modifier des marques au point de créer de la confusion pour les consommateurs et déprécier l'achalandage pour leur propriétaire.

De nombreuses marques rédigées dans une autre langue que le français sont employées au Québec depuis des décennies, voire plus longtemps. Les consommateurs, y compris les consommateurs francophones, les reconnaissent immédiatement comme des indicateurs de source, ce qui en fait des marques de commerce reconnues au sens de la *Loi sur les marques de commerce*. Pour respecter le nouvel article 58.1 proposé dans le projet de loi, il pourrait être nécessaire de modifier une marque à un tel point qu'elle créerait une impression différente entraînant de la confusion chez les consommateurs et une perte d'achalandage pour le propriétaire, particulièrement dans le cas des marques composées d'un seul mot ou d'un design unique. Le problème serait exacerbé pour les consommateurs en provenance de l'extérieur du Québec, qui ne comprendront pas pourquoi les marques sont différentes.

5. Un mécanisme devrait être mis en place pour protéger les propriétaires de marques qui ne contrôlent pas les enseignes et s'assurer que les modifications ne compromettent pas l'intégrité ou le caractère distinctif de leur marque.

Les propriétaires de marques n'exercent pas nécessairement un contrôle direct ou indirect sur les enseignes, qui sont souvent contrôlées par le propriétaire des lieux ou par une autre partie qui n'a pas de lien avec le propriétaire de la marque et à qui ce dernier n'a pas octroyé de licence. L'INTA craint que des modifications qui menacent le caractère distinctif ou l'identité de marques, et du même coup leur validité et l'opposabilité des droits que confère l'enregistrement, soient apportées à des enseignes et ce, sans la permission du propriétaire de ces marques. Les propriétaires pourraient devoir passer par des intermédiaires (avec les coûts, les complications et la sollicitation de permissions que cela implique) pour s'assurer qu'aucune modification ne soit apportée aux marques sur des enseignes qui pourrait avoir un impact sur leurs droits ou ceux d'une autre partie. Le *Règlement* devrait confirmer qu'il est interdit d'apporter des modifications à une enseigne sur laquelle figure une marque de commerce sans la permission du propriétaire de cette marque.

6. Le nouvel article 58.1 établit une distinction entre les marques qui, malgré ce qu'il le suggère, n'est pas nécessairement justifiée par la volonté de protéger les consommateurs.

Seules les marques qui sont rédigées dans une autre langue que le français sont tenues d'accentuer la présence du français. On laisse donc entendre que les consommateurs québécois ont besoin qu'on leur indique la nature de l'entreprise lorsque la marque est dans une autre langue que le français, mais pas lorsqu'elle est en français. Par exemple, un magasin de vêtements nommé MUGUET DES BOIS n'a pas à ajouter de générique, de slogan ou d'autres mots donnant de l'information sur les produits ou les services au bénéfice des consommateurs ou des personnes qui fréquentent les lieux (aux termes du nouvel article 58.1 et du paragraphe 25.1(3) du *Règlement*), mais un magasin nommé LILY OF THE VALLEY, oui.

7. La portée de l'exception prévue dans le *Règlement* devrait être élargie de façon à viser les marques d'universités et les marques officielles protégées par les sous-alinéas 9(1)n)(ii) et (iii) de la *Loi sur les marques de commerce*.

L'un des motifs qui justifient de réserver l'exception aux marques de commerce déposées dans le nouvel article 58.1 semble être l'allègement du fardeau administratif. Il est plus facile pour l'Office québécois de la langue française (l'« OQLF ») de vérifier si une marque figure dans le registre fédéral que de déterminer si elle est protégée par des droits en *common law* ou des droits découlant de l'usage. L'INTA ne croit pas que l'allègement du fardeau administratif devrait être le motif déterminant pour établir la portée de l'exception. Toutefois, ce motif suggère aussi que la portée de l'exception devrait être élargie, puisque d'autres types de marques protégées par la *Loi sur les marques de commerce* sont soumis à un processus de demande, et leur statut est indiqué dans la base de données fédérale, une fois les droits qui les protègent conférés.

C'est notamment le cas (i) des insignes, des écussons, des emblèmes et des marques adoptées et employées par une université (sous-alinéa 9(1)n)(ii) de la *Loi sur les marques de commerce*, et (ii) des insignes, des écussons, des emblèmes et des marques adoptées et employées par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des produits ou des services (sous-alinéa 9(1)n)(iii)). Une fois la demande visant une telle marque approuvée par l'examineur et annoncée dans le *Journal des marques de commerce*, personne ne peut adopter ou employer, que ce soit en lien avec une entreprise ou non, une marque composée de la marque protégée ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec la marque protégée. Les marques ainsi protégées se voient attribuer un numéro dans les 900 000 par l'OPIC et portent la mention « PUBLIÉE » dans la base de données sur les marques de commerce. L'OQLF peut donc facilement les repérer.

Nous serions ravis de vous rencontrer pour discuter des points soulevés dans la présente et nous répondrons avec plaisir à toute question que vous pourriez avoir à propos de nos commentaires. Pour planifier une rencontre, veuillez communiquer avec Tiffany Pho,

directrice de la lutte anti-contrefaçon, à l'adresse tpho@inta.org, ou avec Jenny McDowell, directrice des relations gouvernementales d'INTA, à l'adresse jmcdowell@inta.org.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre considération respectueuse.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Etienne Sanz de Acedo'.

Etienne Sanz de Acedo
Chef de la direction
International Trademark Association