



BIBLIOTHÈQUE *du* PARLEMENT

LIBRARY *of* PARLIAMENT

RÉSUMÉ LÉGISLATIF



Projet de loi C-8 : Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence

Publication n° 41-2-C8-F
Le 11 février 2014

Maxime-Olivier Thibodeau

Division des affaires juridiques et sociales
Service d'information et de recherche parlementaires

Les **résumés législatifs** de la Bibliothèque du Parlement, résument des projets de loi du gouvernement étudiés par le Parlement et en exposent le contexte de façon objective et impartiale. Ils sont préparés par le Service d'information et de recherche parlementaires, qui effectue des recherches et prépare des informations et des analyses pour les parlementaires, les comités du Sénat et de la Chambre des communes et les associations parlementaires. Les résumés législatifs sont mis à jour au besoin pour tenir compte des amendements apportés aux projets de loi au cours du processus législatif.

Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu'un projet de loi peut faire l'objet d'amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu'il est sans effet avant d'avoir été adopté par les deux Chambres du Parlement, d'avoir reçu la sanction royale et d'être entré en vigueur.

Dans ce document, tout changement d'importance depuis la dernière publication est signalé en **caractères gras**.

© Bibliothèque du Parlement, Ottawa, Canada, 2014

Résumé législatif du projet de loi C-8
(Résumé législatif)

Publication n° 41-2-C8-F

This publication is also available in English.

TABLE DES MATIÈRES

1	CONTEXTE.....	1
1.1	Aperçu.....	1
1.2	Réforme récente de la <i>Loi sur le droit d'auteur</i>	2
1.3	Arguments invoqués par le gouvernement pour légiférer sur la contrefaçon.....	3
1.4	L'Accord commercial anti-contrefaçon.....	3
1.5	L'Accord économique et commercial global Canada-Union européenne.....	4
2	DESCRIPTION ET ANALYSE.....	5
2.1	Modifications apportées à la <i>Loi sur le droit d'auteur</i> (art. 2 à 6).....	5
2.1.1	Article 2 : Définition de « ministre ».....	5
2.1.2	Article 3 : Exportation interdite.....	5
2.1.3	Article 4 : Infractions criminelles.....	6
2.1.4	Article 5 : Nouveaux articles 44 à 44.12, Importation et exportation (partie IV de la <i>Loi sur le droit d'auteur</i>).....	6
2.2	Modifications apportées à la <i>Loi sur les marques de commerce</i> (art. 7 à 56).....	10
2.2.1	Article 7 : Définitions.....	10
2.2.2	Article 9 : Nouvel intertitre précédant l'article 7, « Concurrence déloyale et signes interdits ».....	11
2.2.3	Article 10 : Abrogation de l'alinéa 7e), sur les honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.....	11
2.2.4	Article 15 : Nouvel article 12, sur les marques de commerce enregistrables.....	12
2.2.5	Article 16 : Abrogation de l'article 13, sur l'enregistrement d'un signe distinctif.....	12
2.2.6	Article 20 : Nouvel article 18.1, sur la restriction déraisonnable du développement d'un art ou d'une industrie.....	12
2.2.7	Article 22 : Nouveaux paragraphes 20(1), 20(1.1) et 20(1.2), sur les circonstances menant à la violation d'une marque de commerce déposée.....	13
2.2.8	Article 28 : Nouveaux articles 28, 29 et 29.1, sur le registre des marques de commerce.....	14
2.2.9	Article 31 : Nouveaux articles 31 et 32, sur les circonstances établissant qu'une marque de commerce est distinctive.....	15

2.2.10	Article 32 : Nouvel article 33, sur la date de demande d'enregistrement d'une marque de commerce.....	15
2.2.11	Article 36 : Nouvel article 39.1, sur la demande divisionnaire.....	16
2.2.12	Article 42 : Nouvelle partie « Infractions et peines »	16
2.2.13	Article 43 : Nouvelle partie « Importation et exportation »	19
2.2.14	Article 44 : Abrogation de la définition de « dédouanement », et article 53 : Remplacement de « marchandises » par « produits »	22
2.2.15	Article 49 : Nouvel article 64, sur la forme et les moyens électroniques pour communiquer avec le registraire	22
2.2.16	Articles 51 et 52 : Nouveaux articles 69 à 72, « Dispositions transitoires », et abrogation de l'article 69	23
2.3	Disposition transitoire (art. 57)	23
2.4	Modifications corrélatives (art. 58 à 62)	23
2.5	Entrée en vigueur (art. 63)	24
3	COMMENTAIRE	24

RÉSUMÉ LÉGISLATIF DU PROJET DE LOI C-8 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR, LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE ET D'AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE

1 CONTEXTE

1.1 APERÇU

Le projet de loi C-8 : Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence ¹ (titre abrégé : « Loi visant à combattre la contrefaçon de produits ») a été présenté et lu une première fois à la Chambre des communes le 28 octobre 2013. Le projet de loi C-8 avait préalablement été présenté lors de la 1^{re} session de la 41^e législature en tant que projet de loi C-56, qui est mort au *Feuilleton* lorsque le Parlement a été prorogé le 13 septembre 2013. Le projet de loi C-56 avait alors franchi l'étape de la deuxième lecture et avait été renvoyé au Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes (le Comité). La Chambre des communes a mis fin à ses travaux le 18 juin 2013, avant que le Comité ait commencé l'étude du projet de loi. Conformément à un ordre de la Chambre des communes du 21 octobre 2013 permettant au gouvernement de rétablir dans la nouvelle session des projets de loi à l'étape où ils se trouvaient à la fermeture de la session, le projet de loi C-8 a été réputé lu une deuxième fois et renvoyé au Comité au moment de sa présentation.

Le Comité a procédé à l'examen du projet de loi au cours des mois de novembre et de décembre 2013 et a présenté son rapport à la Chambre des communes le 5 décembre 2013. Les amendements que ce rapport a apportés au projet de loi sont abordés à la partie 2, « Description et analyse », du présent résumé législatif ². La Chambre des communes a adopté le rapport du Comité le 31 janvier 2014 et les débats entourant la troisième lecture du projet de loi ont commencé le même jour.

Comme l'indique son titre abrégé, le projet de loi vise à combattre la contrefaçon, et ce, en modifiant la *Loi sur le droit d'auteur* (LDA) ³ et la *Loi sur les marques de commerce* (LMC) ⁴ afin de renforcer la mise en œuvre des droits qu'elles protègent. Les modifications apportées par le projet de loi mettent en place de nouvelles mesures frontalières et créent de nouveaux recours civils et criminels. Le projet de loi, d'après son sommaire, vise plus particulièrement à :

- créer de nouvelles causes d'action visant les activités qui favorisent le commerce d'exemplaires produits en violation du droit d'auteur et de produits portant une marque de commerce contrefaits;
- créer de nouvelles infractions criminelles relatives à la contrefaçon des marques de commerce qui sont analogues aux infractions déjà prévues à la LDA;

- créer de nouvelles infractions criminelles interdisant la possession et l'exportation d'exemplaires produits en violation du droit d'auteur, d'une part, et de produits de marque, d'emballages et d'étiquettes contrefaits, d'autre part;
- instaurer de nouvelles mesures frontalières d'exécution de la loi qui, à la fois, permettent aux agents des douanes de retenir tout produit dont ils soupçonnent qu'il viole les droits d'auteur ou les droits relatifs à une marque de commerce, et permettent le partage de renseignements relatifs aux produits retenus entre les agents des douanes et les titulaires de droits qui ont présenté une demande d'aide, en vue de donner l'occasion à ces derniers d'exercer des recours devant les tribunaux;
- prévoir que les mesures frontalières ne s'appliquent pas à l'importation ni à l'exportation d'exemplaires ou de produits par des particuliers pour leur usage personnel;
- ajouter les infractions prévues à la LDA et à la LMC à la liste – figurant au *Code criminel*⁵ – des infractions à l'égard desquelles les policiers peuvent demander une autorisation judiciaire pour employer l'écoute électronique dans le cadre d'enquêtes.

Le projet de loi modifie aussi la LMC pour, notamment, élargir ce qui constitue une marque de commerce enregistrable et conférer au registraire des marques de commerce le pouvoir de corriger les erreurs figurant au registre. Enfin, le sommaire du projet de loi assure qu'il rationalise et modernise le processus de demande d'enregistrement de marques de commerce et d'opposition à celles-ci.

1.2 RÉFORME RÉCENTE DE LA *LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR*

Le projet de loi C-8 s'inscrit dans un contexte où la LDA a récemment été réformée en profondeur. Le 29 juin 2012, en effet, le projet de loi C-11 : Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur⁶ a reçu la sanction royale. Ce projet de loi a modifié la LDA en y ajoutant de nouveaux droits et de nouvelles exceptions, et la plupart de ses dispositions sont entrées en vigueur le 7 novembre 2012⁷.

Un des objectifs fondamentaux du projet de loi C-11 était de permettre la ratification et la mise en œuvre de deux traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) relatifs au droit d'auteur à l'ère numérique, que le Canada a signés en 1997, mais qu'il n'a pas encore ratifiés. Il s'agit du *Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur*⁸ et du *Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes*⁹, entrés en vigueur en 2002 et connus ensemble sous le nom de « traités Internet de l'OMPI ». Le 12 juin 2013, le ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles, l'honorable James Moore, a déposé les deux traités Internet de l'OMPI à la Chambre des communes, en précisant que chaque traité comprend une note explicative¹⁰. Le dépôt des traités à la Chambre des communes ne signifie pas pour autant que le processus de leur ratification est terminé, plusieurs étapes restant à franchir avant d'atteindre ce résultat¹¹.

Comme le projet de loi C-11 n'a pas abordé la contrefaçon, les modifications apportées à la LDA par le projet de loi C-8 constituent un nouvel élément de la réforme de cette loi.

1.3 ARGUMENTS INVOQUÉS PAR LE GOUVERNEMENT POUR LÉGIFÉRER SUR LA CONTREFAÇON

Le gouvernement affirme qu'il tient depuis longtemps à combattre la contrefaçon, en raison des préjudices importants causés à diverses parties par les produits contrefaits¹². Selon le gouvernement, les produits contrefaits fabriqués avec des matériaux inférieurs et sans contrôle de la qualité peuvent poser des risques pour la santé et la sécurité, en plus de miner la confiance des consommateurs dans le marché. Il ajoute que ces produits contrefaits perturbent les marchés canadiens, font perdre des recettes fiscales au gouvernement et augmentent les coûts des entreprises canadiennes légitimes. Les pertes de revenus qui en résultent pour les titulaires de droits mèneraient également à des retards dans la création de nouveaux produits ou de services innovateurs¹³.

Le gouvernement affirme également, en se référant aux rapports de deux comités de la Chambre des communes qui confirmeraient la menace croissante posée par ces produits¹⁴, qu'il y a lieu de croire à une progression du commerce mondial de produits contrefaits. La valeur au détail des produits contrefaits saisis par la Gendarmerie royale du Canada serait passée de 7,6 millions de dollars en 2005 à 38 millions de dollars en 2012¹⁵.

Le gouvernement ajoute que la lutte contre la contrefaçon est devenue une priorité pour les principaux partenaires commerciaux du Canada et d'autres pays du G8, dont plusieurs ont pris des mesures pour renforcer leur régime de protection de la propriété intellectuelle. Par conséquent, le gouvernement dit vouloir renforcer son propre régime de protection de la propriété intellectuelle afin d'harmoniser les mesures canadiennes avec les normes internationales¹⁶. Cette mesure s'imposerait d'autant plus que le Canada continue de négocier de nouveaux accords et d'établir des liens commerciaux avec de nouveaux marchés partout dans le monde¹⁷.

1.4 L'ACCORD COMMERCIAL ANTI-CONTREFAÇON

L'Accord commercial anti-contrefaçon (ACAC)¹⁸ a été signé au nom du Canada par le ministre du Commerce international et ministre de la porte d'entrée de l'Asie-Pacifique le 1^{er} octobre 2011, après plusieurs années de négociations. L'Australie, les États-Unis, le Japon, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée et Singapour l'ont signé au même moment¹⁹. L'ACAC était ouvert à la signature par les participants à sa négociation et par tout autre membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au sujet duquel les participants pouvaient s'entendre par consensus entre le 1^{er} mai 2011 et le 1^{er} mai 2013²⁰.

Le 26 janvier 2012, 22 États membres de l'Union européenne (UE) ont ajouté leur signature à l'ACAC²¹. Toutefois, l'ACAC a soulevé une vive opposition dans toute l'Europe et plusieurs milliers de protestataires ont manifesté dans les rues parce que, disait-on, il serait une forme d'invasion de la vie privée et d'entrave à la liberté d'expression. Le 4 juillet 2012, suivant ainsi l'avis de cinq de ses commissions, le Parlement européen a rejeté l'ACAC par 478 voix contre 39 et 165 abstentions²². Cette décision implique que ni l'UE, qui avait participé aux négociations, ni aucun de ses États membres ne pourra adhérer à l'ACAC en le ratifiant.

L'ACAC prévoit que son entrée en vigueur suivra le dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation²³. À ce jour, il n'est pas entré en vigueur, car seul le Japon l'a ratifié. Le Canada n'a pas manifesté explicitement son intention de ratifier l'ACAC en déposant le projet de loi C-8 (voir la partie « Commentaire » du présent résumé législatif). Cependant, interrogés à ce sujet lors de leur comparution devant le Comité, le ministre de l'Industrie, l'honorable James Moore, et son sous-ministre ont affirmé que bien que le projet de loi vise les pressions exercées à l'échelle nationale, il permettra au Canada de s'aligner sur l'ACAC²⁴.

Selon le gouvernement canadien, l'ACAC a pour objectif d'établir des normes internationales « pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, afin de permettre une lutte plus efficace contre le problème croissant que pose la contrefaçon et le piratage²⁵ ». Le gouvernement signale aussi que l'ACAC porte sur trois domaines :

- améliorer la coopération internationale;
- établir de meilleures pratiques de mise en application;
- fournir un cadre juridique plus efficace²⁶.

1.5 L'ACCORD ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL GLOBAL CANADA-UNION EUROPÉENNE

Le 18 octobre 2013, après quatre ans de négociations, le Canada et l'UE ont annoncé qu'ils avaient conclu un accord de principe sur un Accord économique et commercial global (AECG). Un résumé technique des résultats finaux de la négociation de l'AECG entre le Canada et l'UE a été déposé à la Chambre des communes le 29 octobre 2013²⁷.

Selon le résumé technique, l'AECG reflète la législation canadienne en droit d'auteur telle que mise à jour par la *Loi sur la modernisation du droit d'auteur* en 2012, qui a fait en sorte que le droit canadien se conforme aux traités Internet de l'OMPI²⁸.

Le gouvernement canadien note également dans son résumé technique qu'il n'a pris aucun engagement précis en ce qui concerne les marques de commerce, les dessins et les modèles, mais que l'AECG contient un engagement général à « consentir tous les efforts possibles pour se conformer aux normes et accords internationaux, afin de favoriser la mise en place de procédures plus efficaces » en cette matière²⁹. Finalement, le résumé technique précise que l'AECG contient des dispositions sur les recours civils et les mesures frontalières qui sont conformes à la législation canadienne en vigueur et au projet de loi C-56, le prédécesseur du projet de loi C-8³⁰.

Dans une fiche thématique portant sur les droits de propriété intellectuelle dans l'AECG publiée par la Commission européenne (CE), cette dernière précise qu'un des objectifs de l'AECG est de renforcer la protection de la propriété intellectuelle au Canada : « l'UE veut élever le niveau de protection et d'application des droits de propriété intellectuelle à l'égard de ses produits au Canada à un niveau comparable

à celui de l'UE³¹ ». En ce qui concerne les préoccupations portant sur le lien entre l'AECG et l'ACAC, la fiche thématique note que le texte faisant présentement l'objet de négociations reflète le fait que l'ACAC a été rejeté par le Parlement européen³².

2 DESCRIPTION ET ANALYSE

Le projet de loi C-8 compte 63 articles. La description qui suit met l'accent sur certains aspects du projet de loi plutôt que de passer en revue toutes ses dispositions. Les articles 2 à 6 modifient la *Loi sur le droit d'auteur*, les articles 7 à 56 modifient la *Loi sur les marques de commerce*, l'article 57 est une disposition transitoire, les articles 58 à 62 apportent des modifications corrélatives à différentes lois, et l'article 63 prévoit l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi.

2.1 MODIFICATIONS APPORTÉES À LA *LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR* (ART. 2 À 6)

2.1.1 ARTICLE 2 : DÉFINITION DE « MINISTRE »

Actuellement, le ministre responsable de l'application de la LDA est le ministre de l'Industrie, sauf en ce qui concerne les articles 44.1 à 44.3, dont le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est responsable.

Les articles 44.1 à 44.3 de la LDA renvoient à la *Loi sur les douanes* et concernent les modalités relatives à une ordonnance du tribunal portant sur l'importation d'œuvres. Le projet de loi modifie la définition de « ministre » qui se trouve à l'article 2 de la LDA pour faire en sorte que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile soit désormais responsable des nouveaux articles 44 à 44.12, qui sont ajoutés par l'article 5 du projet de loi, dont il est question plus loin.

2.1.2 ARTICLE 3 : EXPORTATION INTERDITE

L'article 3 du projet de loi modifie l'article 27 de la LDA en y ajoutant les nouveaux paragraphes 27(2.11) et 27(2.12). Le paragraphe 27(2.11) ajoute, aux violations du droit d'auteur déjà prévues à l'article 27, l'exportation et la tentative d'exportation de l'exemplaire d'une œuvre, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'une fixation d'un signal de communication alors que la personne qui exporte ou tente d'exporter l'exemplaire sait ou devrait savoir que celui-ci a été produit sans le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays où il a été produit. L'exportation ou la tentative d'exportation interdite est faite en vue d'un des actes visés aux alinéas 27(2)a) à 27(2)c), c'est-à-dire :

- la vente ou la location;
- la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;
- la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial.

L'alinéa 27(2)e) de la LDA prévoit actuellement une interdiction semblable à celle proposée par le nouveau paragraphe 27(2.11), mais en ce qui concerne l'importation. Dans le même ordre d'idées, le nouveau paragraphe 27(2.12)

reprend le contenu du paragraphe 27(2.1) de la LDA en précisant que le nouveau paragraphe 27(2.11) ne s'applique pas à l'exemplaire produit au titre d'une exception ou restriction prévue par la LDA ni à celui produit à l'étranger qui, s'il avait été produit au Canada, l'aurait été au titre d'une telle exception ou restriction.

2.1.3 ARTICLE 4 : INFRACTIONS CRIMINELLES

L'article 4 du projet de loi modifie l'article 42 de la LDA, qui précise ce qui constitue une infraction criminelle.

Le paragraphe 4(2) du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 42(1)e), c'est-à-dire l'infraction consistant à avoir en sa possession un exemplaire contrefait d'une œuvre ou d'un autre objet protégé par le droit d'auteur, pour le vendre, le louer, le mettre en circulation dans un but commercial ou l'exposer commercialement en public. Le paragraphe 4(2) ajoute aussi à l'infraction consistant à importer au Canada pour la vente ou la location un exemplaire contrefait, décrite à l'actuel alinéa 42(1)e) (qui devient le nouvel alinéa 42(1)f)), la nouvelle infraction consistant à exporter ou à tenter d'exporter, pour la vente ou la location, un exemplaire contrefait d'une œuvre ou d'un autre objet protégé par le droit d'auteur (nouvel al. 42(1)g)).

Le paragraphe 4(7) du projet de loi remplace l'actuel paragraphe 42(5) de la LDA, selon lequel des poursuites criminelles ne peuvent être engagées en vertu de l'article 42 relativement à l'importation de livres ou à l'importation parallèle de livres mentionnée à l'article 27.1. Le nouveau paragraphe 42(5) prévoit plutôt que :

[p]our l'application du présent article, n'est pas considéré comme un exemplaire contrefait l'exemplaire d'une œuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur produit avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production.

2.1.4 ARTICLE 5 : NOUVEAUX ARTICLES 44 À 44.12, IMPORTATION ET EXPORTATION (PARTIE IV DE LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR)

L'article 5 du projet de loi remplace les articles 44 et 44.1 à la dernière section de la partie IV de la LDA (section qui s'intitulera désormais « Importation et exportation » plutôt que « Importation ») par les nouveaux articles 44 à 44.12.

La modification apportée à la définition de « ministre » par l'article 2 du projet de loi et la précision apportée par l'article 5 font que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est responsable de ces nouveaux articles de la LDA. Le nouvel article 44 ajoute notamment la définition d'« agent des douanes » à cette loi, en renvoyant au paragraphe 2(1) de la *Loi sur les douanes*, qui lui définit « agent » ou « agent des douanes » comme étant :

[t]oute personne affectée à l'exécution ou au contrôle d'application de la [*Loi sur les douanes*], du *Tarif des douanes* ou de la *Loi sur les mesures spéciales d'importation*; la présente définition s'applique aux membres de la Gendarmerie royale du Canada.

Le nouveau paragraphe 44.01(1) interdit d'importation et d'exportation les exemplaires d'une œuvre ou d'un autre objet protégé par le droit d'auteur si :

- d'une part, ils ont été produits sans le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production;
- d'autre part, ils violent le droit d'auteur ou, s'agissant d'exemplaires qui n'ont pas été produits au Canada, ils le violeraient s'ils y avaient été produits par la personne qui les a produits.

Cependant, le nouveau paragraphe 44.01(2) précise que ces interdictions ne s'appliquent :

- ni aux exemplaires qu'une personne physique a en sa possession (ou dans ses bagages) si les circonstances indiquent qu'ils ne sont destinés qu'à son usage personnel;
- ni aux exemplaires qui sont en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.

Le nouvel article 44.02 prévoit que le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre ou un autre objet protégé par le droit d'auteur peut présenter au Ministre une demande d'aide en vue de faciliter l'exercice de ses recours au titre de la LDA à l'égard des exemplaires importés ou exportés en contravention du nouvel article 44.01. Cette demande d'aide se fait selon les modalités que le Ministre précise. En outre, ce dernier peut exiger, comme condition d'acceptation d'une demande d'aide, que le titulaire du droit d'auteur fournisse une sûreté afin de garantir l'exécution de ses obligations.

Les nouveaux articles 44.03 à 44.07 contiennent des mesures relatives aux exemplaires retenus et ont trait à la communication de renseignements qui peut s'établir entre un agent des douanes et un titulaire de droit d'auteur. Ces dispositions du projet de loi renvoient à l'article 101 de la *Loi sur les douanes*, qui prévoit que :

[l]agent peut retenir les marchandises importées ou en instance d'exportation jusqu'à ce qu'il constate qu'il a été procédé à leur égard conformément à la présente loi ou à toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, ainsi qu'à leurs règlements d'application.

Le nouvel article 44.03 prévoit que l'agent des douanes qui retient des exemplaires d'une œuvre ou de tout autre objet protégé par le droit d'auteur en vertu de l'article 101 de la *Loi sur les douanes* peut, à sa discrétion et en vue d'obtenir des renseignements sur l'éventuelle interdiction (au titre du nouvel art. 44.01) de leur importation ou de leur exportation, fournir au titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre ou l'autre objet des échantillons des exemplaires et tout renseignement à leur sujet. L'agent des douanes en question peut fournir ce renseignement s'il croit, pour des motifs raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement, identifier quiconque.

Le nouveau paragraphe 44.04(1) dispose que l'agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des exemplaires d'une œuvre ou d'un autre objet protégé par le droit d'auteur qu'il retient en vertu de l'article 101 de la *Loi sur les douanes* sont interdits d'importation ou d'exportation au titre du nouvel article 44.01 peut, à sa discrétion, fournir au titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre ou l'autre objet, si celui-ci a présenté une demande d'aide acceptée par le Ministre à l'égard de cette œuvre ou de cet autre objet, des échantillons des exemplaires ainsi que des renseignements au sujet des exemplaires qui pourraient lui être utiles pour l'exercice de ses recours au titre de la LDA.

Imposant des balises à cette rétention, et sous réserve du paragraphe 44.04(3), le nouveau paragraphe 44.04(2) prévoit que l'agent des douanes ne peut, dans le cadre de l'application de l'article 44.01, retenir les exemplaires pendant plus de dix jours ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au titulaire du droit d'auteur ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe 44.04(1). Cette disposition précise que s'il s'agit d'exemplaires périssables, l'agent des douanes ne peut les retenir pendant plus de cinq jours après cette date. À la demande du titulaire, présentée avant la fin de la rétention des exemplaires dans le cadre de l'application de cet article, l'agent des douanes peut, compte tenu des circonstances, retenir les exemplaires non périssables pour une seule période supplémentaire d'au plus dix jours ouvrables.

Le nouveau paragraphe 44.04(3) prévoit que si, avant la fin de la rétention des exemplaires dans le cadre de l'application de l'article 44.01, le titulaire du droit d'auteur communique au Ministre une copie de l'acte introductif d'instance déposé devant un tribunal dans le cadre d'un recours formé au titre de la LDA à l'égard de ces exemplaires, l'agent des douanes retient ceux-ci jusqu'à ce que le Ministre soit informé par écrit, selon le cas :

- du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l'abandon de celui-ci;
- de la décision d'un tribunal ordonnant la fin de la rétention des exemplaires pour l'exercice du recours;
- du consentement du titulaire à ce qu'il soit mis fin à cette rétention.

Le nouveau paragraphe 44.04(4) précise que la survenance de l'un des faits visés au paragraphe 44.04(3) n'empêche pas l'agent des douanes de continuer à retenir les exemplaires en vertu de la *Loi sur les douanes* dans un but étranger au recours.

Quant au nouveau paragraphe 44.05(1), il prévoit que la personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre de l'article 44.03 ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu'en vue de fournir à l'agent des douanes des renseignements au sujet de l'éventuelle interdiction d'importation ou d'exportation des exemplaires au titre de l'article 44.01.

Dans le même ordre d'idées, le nouveau paragraphe 44.05(2) prévoit que la personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre du paragraphe 44.04(1) ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu'en vue d'exercer ses recours au titre de la LDA.

Pendant son examen du projet de loi, le Comité a amendé le nouvel article 44.05 pour y ajouter un troisième paragraphe, qui précise que le paragraphe 44.05(2) « n'interdit pas la communication de renseignements au sujet des exemplaires qui est faite confidentiellement afin de parvenir à un règlement à l'amiable ». Selon un fonctionnaire d'Industrie Canada, cette précision était nécessaire compte tenu de l'absence d'une mention explicite à cet égard dans le projet de loi³³.

En effet, plusieurs représentants du milieu juridique qui défendent les intérêts de titulaires de droits auraient exprimé au gouvernement leurs inquiétudes quant à cette absence, parce qu'ils ont souvent recours au règlement à l'amiable pour dédouaner des marchandises à la frontière³⁴. Le fonctionnaire d'Industrie Canada a expliqué que :

Selon les témoignages entendus par le comité, il arrive parfois qu'on ouvre un conteneur rempli de produits qui sont contrefaits ou qui sont soupçonnés de l'être, mais qui proviennent de différents titulaires de droits. Nous voulions donc tenir compte de tels cas en précisant qu'un mécanisme simplifié de règlement à l'amiable serait prévu à cette fin³⁵.

Ce processus accéléré pourrait s'appliquer dans les cas où un titulaire de droits communique avec un fournisseur qui n'a commis aucun geste répréhensible ou encore qui renonce à contester le geste qu'on lui reproche devant un tribunal. Dans de tels cas, les autorités publiques remettraient les marchandises en question au titulaire de droits aux fins d'entreposage et de destruction. Une mise en demeure serait utilisée lors de ce processus, selon une pratique bien établie³⁶.

Le nouvel article 44.06 permet à l'agent des douanes de donner – à sa discrétion – au titulaire du droit d'auteur, au propriétaire, à l'importateur, à l'exportateur ou au consignataire des exemplaires retenus la possibilité d'inspecter les échantillons ou les renseignements fournis en vertu du paragraphe 44.04(1).

Le nouvel article 44.07 impose au titulaire du droit d'auteur qui a reçu des échantillons ou des renseignements au titre du paragraphe 44.04(1) l'obligation de payer à « Sa Majesté du chef du Canada » – c'est-à-dire au gouvernement – les frais d'entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction des exemplaires retenus, et prévoit les modalités relatives à cette obligation.

Le nouvel article 44.08 accorde une immunité à « Sa Majesté » et à l'agent des douanes en ce qui concerne les dommages ou les pertes liés à l'application ou au contrôle d'application des articles 44.01 à 44.04 et 44.06 qui découlent, selon le cas :

- de la rétention d'exemplaires d'une œuvre ou de tout autre objet protégé par le droit d'auteur, sauf si elle est contraire au paragraphe 44.04(2);
- de l'omission de retenir des exemplaires;
- du dédouanement ou de la fin de la rétention d'exemplaires, sauf si l'un ou l'autre est contraire au paragraphe 44.04(3).

Les nouveaux articles 44.09 et 44.1 concernent les pouvoirs du tribunal relativement aux exemplaires retenus. Le nouvel article 44.09 prévoit les pouvoirs donnés au tribunal quant aux modalités du recours mentionné au paragraphe 44.04(3).

D'une part, le nouveau paragraphe 44.1(1) prévoit la possibilité pour le tribunal d'accorder, en cas de désistement ou de rejet du recours mentionné au paragraphe 44.04(3), des dommages-intérêts à l'encontre du titulaire du droit d'auteur qui a exercé le recours et en faveur du propriétaire, de l'importateur, de l'exportateur ou du consignataire des exemplaires visés qui est une partie au recours. Ces dommages-intérêts sont accordés pour les frais engagés ou pour les pertes ou le préjudice subis en raison de la rétention des exemplaires.

D'autre part, le nouveau paragraphe 44.1(2) précise que les dommages-intérêts accordés – en cas de violation d'un droit d'auteur aux termes du paragraphe 34(1) de la LDA – au titulaire du droit d'auteur qui a exercé le recours mentionné au paragraphe 44.04(3) comprennent notamment les frais d'entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction qu'il a engagés en raison de la rétention des exemplaires³⁷.

Le nouvel article 44.11 reprend l'article 44 de la LDA et le nouvel article 44.12 reprend l'article 44.1 et les modifie afin de refléter les modifications apportées par le projet de loi. L'article 6 du projet de loi remplace quant à lui l'article 44.1 par l'article 44.12 dans certains passages de la LDA pour prendre en compte les modifications apportées par l'article 5 du projet de loi.

2.2 MODIFICATIONS APPORTÉES À LA *LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE* (ART. 7 À 56)

2.2.1 ARTICLE 7 : DÉFINITIONS

L'article 7 du projet de loi modifie la liste de définitions à l'article 2 de la LMC, notamment en abrogeant les définitions de « marchandises », de « paquet » ou « colis » et de « signe distinctif », et en ajoutant celles de « marque de certification projetée », de « signe » et de « dédouanement ».

Le projet de loi remplace le mot « marchandises » – dont la définition actuelle est simplement : « [s]ont assimilées aux marchandises les publications imprimées » – par le mot « produits » dans les différentes définitions et dispositions où il apparaît dans la LMC.

L'abrogation de la définition de « signe distinctif » au paragraphe 7(2) doit être lue en même temps que l'ajout de la définition de « signe » au paragraphe 7(5) et que les modifications apportées en conséquence à d'autres définitions et à d'autres dispositions de la LMC pour prendre en compte cet ajout.

Pendant son examen du projet de loi, le Comité a amendé la nouvelle définition de « distinctive » proposée au paragraphe 7(3) afin de s'assurer que la définition existante soit conservée dans son essence et que la jurisprudence est préservée³⁸. La définition amendée par le Comité prévoit que « distinctive » :

Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d'autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

Selon un fonctionnaire d'Industrie Canada, cet amendement est relié aux témoignages de représentants de l'industrie du médicament générique³⁹. Ceux-ci avaient soulevé le risque que la modification apportée à la définition de « distinctive » nuise à la jurisprudence actuelle sur les marques de commerce dans le secteur pharmaceutique, en étendant la protection de la LMC à des entreprises qui ne se qualifient pas actuellement⁴⁰.

La définition de « signe » prévue au paragraphe 7(5) vise notamment :

les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les hologrammes, les images en mouvement, les façons d'emballer les produits, les sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe.

Le paragraphe 7(3) remplace notamment le mot « marque » par l'expression « signe ou combinaison de signes » dans les définitions de « marque de certification », « marque de commerce » et « marque de commerce projetée ».

Le paragraphe 7(5) ajoute la nouvelle définition de « marque de certification projetée », qui s'entend d'un signe ou d'une combinaison de signes que l'on projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d'une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

- la nature ou la qualité des produits ou services;
- les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution;
- la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés; ou
- la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution.

2.2.2 ARTICLE 9 : NOUVEL INTERTITRE PRÉCÉDANT L'ARTICLE 7, « CONCURRENCE DÉLOYALE ET SIGNES INTERDITS »

L'article 9 remplace l'intertitre précédant l'article 7, qui se lit présentement « Concurrence déloyale et marques interdites », par « Concurrence déloyale et signes interdits », pour tenir compte des modifications apportées aux mots « marque » et « signe » dans la LMC.

2.2.3 ARTICLE 10 : ABROGATION DE L'ALINÉA 7E), SUR LES HONNÊTES USAGES INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX AYANT COURS AU CANADA

L'article 7 du projet de loi abroge l'alinéa 7e) de la LMC. Cette disposition, qui s'inscrit dans la partie de cette loi portant sur les interdictions liées à la concurrence déloyale et aux marques interdites, prévoit que nul ne peut « faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada ». En 1976, dans l'arrêt *MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.*⁴¹, la Cour suprême du Canada avait jugé inconstitutionnel l'alinéa 7e) parce qu'il concerne les pratiques contractuelles, qui relèvent du pouvoir en matière de propriété et de droits civils confié aux provinces par le paragraphe 92(13) de la *Loi constitutionnelle de 1867*.

En 2005, dans l'arrêt *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik inc.*⁴², la Cour suprême avait à se prononcer sur la constitutionnalité de l'alinéa 7b) de la LMC et avait conclu qu'il « est suffisamment intégré au régime de réglementation fédéral et diffère sensiblement de l'alinéa 7e) à cet égard » et donc qu'il respecte la compétence législative du gouvernement fédéral⁴³. Dans cet arrêt, la Cour a également confirmé la position qu'elle avait prise dans l'arrêt *MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.* à l'effet d'invalider l'alinéa 7e) « pour le motif qu'il n'avait rien à voir avec les échanges ou les marques de commerce, ou encore avec d'autres formes de propriété intellectuelle relevant de la compétence législative fédérale⁴⁴ ».

2.2.4 ARTICLE 15 : NOUVEL ARTICLE 12, SUR LES MARQUES DE COMMERCE ENREGISTRABLES

L'article 15 du projet de loi modifie l'article 12 de la LMC, qui concerne les marques de commerce enregistrables⁴⁵. L'actuel paragraphe 12(2) de la LMC est remplacé par le nouveau paragraphe 12(2), qui prévoit que :

[I]a marque de commerce n'est pas enregistrable si, à l'égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ses caractéristiques résultent principalement d'une fonction utilitaire.

Le paragraphe 15(4) du projet de loi ajoute également le nouveau paragraphe 12(3), qui reprend en le modifiant l'actuel paragraphe 12(2), notamment en ajoutant qu'une marque de commerce qui ne serait pas enregistrable en raison des alinéas 12(1)a) ou 12(1)b) peut tout de même être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d'une demande d'enregistrement la concernant, eu égard aux circonstances, notamment la durée de l'emploi qui en a été fait.

2.2.5 ARTICLE 16 : ABROGATION DE L'ARTICLE 13, SUR L'ENREGISTREMENT D'UN SIGNE DISTINCTIF

L'article 16 du projet de loi abroge l'article 13 de la LMC. Cette disposition concerne l'enregistrement d'un signe distinctif, notion qui est éliminée de la LMC par le projet de loi. Comme il a été mentionné précédemment, la définition de « signe distinctif » est abrogée par le paragraphe 7(2) du projet de loi et une nouvelle définition de « signe » est ajoutée au paragraphe 7(5). Cette nouvelle notion se retrouve désormais dans d'autres définitions et dispositions de la LMC.

2.2.6 ARTICLE 20 : NOUVEL ARTICLE 18.1, SUR LA RESTRICTION DÉRAISONNABLE DU DÉVELOPPEMENT D'UN ART OU D'UNE INDUSTRIE

L'article 20 du projet de loi ajoute à la LMC le nouvel article 18.1, qui prévoit que :

[I]l'enregistrement d'une marque de commerce peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l'enregistrement est vraisemblablement de nature à restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

Ce pouvoir accordé à la Cour fédérale se trouve présentement au paragraphe 13(3) de la LMC, en ce qui concerne l'enregistrement d'un signe distinctif. Comme il a été mentionné précédemment, l'article 13 de la LMC est abrogé par l'article 16 du projet de loi, et la définition de « signe distinctif », par le paragraphe 7(2) du projet de loi.

2.2.7 ARTICLE 22 : NOUVEAUX PARAGRAPHES 20(1), 20(1.1) ET 20(1.2), SUR LES CIRCONSTANCES MENANT À LA VIOLATION D'UNE MARQUE DE COMMERCE DÉPOSÉE

Pendant son examen, le Comité a rejeté l'article 21 de la version précédente du projet de loi, qui ajoutait un nouvel article 19.1 à la LMC portant sur des interdictions concernant les produits, les étiquettes et les emballages. Dans le même élan, le Comité a adopté un nouvel article 22, qui remplace l'actuel paragraphe 20(1) de la LMC par les nouveaux paragraphes 20(1), 20(1.1) et 20(1.2). Un fonctionnaire d'Industrie Canada a expliqué ainsi cette façon de procéder :

À l'heure actuelle, les marques de commerce déposées sont protégées contre d'autres marques identiques ou qui créent de la confusion, pour les biens qui sont inscrits à la liste du registre des marques de commerce ou qui créent de la confusion par rapport aux biens de la liste. En vertu de l'article 21 du projet de loi C-8, il s'agirait non seulement d'une contrefaçon au moment de la vente, comme c'est le cas actuellement, mais également plus tôt dans la chaîne d'approvisionnement, de sorte que l'importation ou la fabrication de tels produits en vue de la vente constituent également de la contrefaçon.

Toutefois, étant donné sa formulation, l'article limitait ces nouvelles causes d'action civile aux biens ou services explicitement inscrits au registre. Cette formulation a quelque peu semé la discorde quant à la différence entre la contrefaçon dans le but de vendre et la contrefaçon réalisée plus tôt dans la chaîne d'approvisionnement⁴⁶.

Contrairement à l'article 21 de la version précédente du projet de loi, le nouvel article 22 étend explicitement la protection de la LMC à des produits ou services qui ne sont pas inscrits au registre des marques de commerce déposées.

Le nouveau paragraphe 20(1) crée une présomption en faveur du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'effet que son droit à l'emploi exclusif de cette marque est réputé être violé lorsqu'une personne qui n'est pas admise à l'employer selon la LMC :

- vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;
- fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d'exporter des produits, en vue de leur vente ou de leur distribution et en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.

Cette présomption s'applique également lorsqu'une personne, qui n'est pas admise à employer la marque de commerce déposée selon la LMC,

- vend, offre en vente ou distribue des étiquettes ou des emballages, quelle qu'en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial;

- fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d'exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu'en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial, en vue de leur vente ou de leur distribution ou en vue de la vente, de la distribution ou de l'annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci.

Dans ces deux derniers cas, la présomption s'applique lorsque deux conditions sont réunies. D'une part, la personne qui viole le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce. D'autre part, la vente, la distribution ou l'annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.

Dans la documentation fournie lors de la présentation de la première version du projet de loi, le gouvernement expliquait qu'une pratique s'est établie chez certains contrefacteurs, à savoir d'importer séparément les produits et les marques apparaissant sur les étiquettes, plutôt que d'importer des produits portant déjà des marques contrefaites⁴⁷. Les étiquettes sont ensuite apposées sur les produits lorsqu'ils sont rendus au Canada.

Le nouveau paragraphe 20(1.1) ajoute une exception à la règle générale du premier paragraphe, en prévoyant que l'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'employer les éléments suivants de bonne foi et d'une manière qui n'est pas susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce :

- son nom personnel comme nom commercial;
- le nom géographique de son siège d'affaires ou toute description exacte du genre ou de la qualité de ses produits ou services, sauf si elle les emploie à titre de marque de commerce.

Finalement, le nouveau paragraphe 20(1.2) prévoit une nouvelle exception à la violation du droit à l'emploi exclusif d'une marque de commerce déposée :
« [l]'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque ».

2.2.8 ARTICLE 28 : NOUVEAUX ARTICLES 28, 29 ET 29.1, SUR LE REGISTRE DES MARQUES DE COMMERCE

L'article 28 du projet de loi remplace les actuels articles 28 et 29 de la LMC par les nouveaux articles 28, 29 et 29.1. Les articles 26 à 29 actuels constituent la partie de la LMC portant sur le registre des marques de commerce. Ce registre, tenu sous la surveillance du registraire des marques de commerce nommé par le gouverneur en conseil en vertu de l'article 63, contient toutes les informations qu'exige la LMC concernant une marque de commerce enregistrée.

Le nouvel alinéa 29(1)a) précise notamment que le registre des marques de commerce est accessible au public selon les modalités que le registraire fixe. Le nouvel article 29.1 prévoit que malgré le paragraphe 29(1), qui énumère les éléments accessibles au public selon les modalités que le registraire fixe, le registraire peut détruire certaines demandes et certains documents six ans après qu'ils ont été rejetés, abandonnés, radiés ou invalidés.

2.2.9 ARTICLE 31 : NOUVEAUX ARTICLES 31 ET 32, SUR LES CIRCONSTANCES ÉTABLISSANT QU'UNE MARQUE DE COMMERCE EST DISTINCTIVE

L'article 31 du projet de loi ajoute à la LMC notamment un nouvel article 32 qui précise les circonstances dans lesquelles le requérant doit fournir au registraire toute preuve exigée par lui établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d'enregistrement de la marque. Ces circonstances sont les suivantes :

- le requérant prétend que la marque de commerce est enregistrable en vertu du nouveau paragraphe 12(3) de la LMC;
- la marque de commerce n'a pas, selon l'avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent;
- la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;
- la marque de commerce consiste exclusivement ou principalement en l'une ou plusieurs des choses suivantes :
 - la forme tridimensionnelle de tout produit spécifié dans la demande ou d'une partie essentielle ou de l'emballage d'un tel produit;
 - la façon d'emballer un produit;
 - un son;
 - une odeur;
 - un goût;
 - une texture;
 - tout autre signe prescrit.

Fait à noter, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada accepte depuis le 28 mars 2012 l'enregistrement d'une marque de commerce qui consiste en un son⁴⁸.

2.2.10 ARTICLE 32 : NOUVEL ARTICLE 33, SUR LA DATE DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE DE COMMERCE

L'actuel article 33 de la LMC dispose que :

[c]haque syndicat ouvrier ou chaque association commerciale demandant l'enregistrement d'une marque de commerce peut être requise de fournir une preuve satisfaisante que son existence n'est pas contraire au droit du pays où son bureau principal est situé.

L'article 32 du projet de loi remplace cette disposition par le nouvel article 33, qui prévoit notamment que la date de production de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce au Canada est la date à laquelle le registraire a reçu :

- l'indication, explicite ou implicite, que l'enregistrement de la marque de commerce est demandé;
- des renseignements permettant d'établir l'identité du requérant;
- des renseignements lui permettant de contacter le requérant;
- une représentation ou une description de la marque de commerce;
- la liste des produits ou services à l'égard desquels l'enregistrement est demandé;
- les droits prescrits.

2.2.11 ARTICLE 36 : NOUVEL ARTICLE 39.1, SUR LA DEMANDE DIVISIONNAIRE

L'article 36 du projet de loi ajoute le nouvel article 39.1 à la LMC. Cette nouvelle disposition ajoute la notion de demande divisionnaire à cette partie de la LMC, qui porte sur les demandes d'enregistrement des marques de commerce. La demande divisionnaire constitue une demande distincte de la demande originale correspondante et peut elle-même être divisée. Le premier paragraphe du nouvel article 39.1 permet notamment au requérant d'une demande originale d'enregistrement d'une marque de commerce, après avoir produit cette demande, de la restreindre à l'un ou plusieurs des produits ou services visés et de produire une demande divisionnaire pour l'enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d'autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale.

2.2.12 ARTICLE 42 : NOUVELLE PARTIE « INFRACTIONS ET PEINES »

Les articles 406 à 414 du *Code criminel* prévoient actuellement des infractions concernant la « contrefaçon de marques de commerce et de désignations de fabrique ». Le projet de loi ne modifie pas ces dispositions, mais ajoute plutôt de nouvelles infractions à la LMC. En effet, l'article 42 du projet de loi crée une nouvelle partie intitulée « Infractions et peines » en ajoutant le nouvel article 51.01 à la LMC.

Pendant son examen du projet de loi, le Comité a amendé l'article 42 afin d'alléger le fardeau de preuve imposé à la poursuite pour les infractions qui y sont prévues. Avant d'être amendé, le projet de loi imposait à la poursuite l'obligation de prouver que l'accusé savait que la marque de commerce en question était déposée et qu'il savait que ses actions étaient contraires aux articles 19 et 20 de la LMC. Les articles 19 et 20 de la LMC concernent les droits conférés par l'enregistrement d'une marque de commerce.

Un fonctionnaire d'Industrie Canada a expliqué au Comité que le gouvernement s'est rangé aux arguments de certains témoins, qui ont fait valoir devant le Comité que le fardeau imposé à la poursuite ferait en sorte qu'il serait très difficile pour les titulaires de droits de faire appliquer la loi de façon efficace⁴⁹. Selon lui,

De toute évidence, pour qu'une personne soit reconnue coupable d'une infraction relative à la contrefaçon, on doit démontrer qu'il y a eu une intention coupable, que cela a été fait sciemment. Les deux éléments qui sont conservés sont le fait de savoir que les produits portaient atteinte à une marque de commerce – qu'ils étaient contrefaits – et le fait de savoir que les titulaires de droits n'avaient pas donné leur consentement. Le troisième élément que l'amendement propose de retirer est le fait de savoir que la marque de commerce est déposée et que les actions étaient contraires aux articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce⁵⁰.

Le nouveau paragraphe 51.01(1) décrit l'infraction consistant à vendre ou à offrir en vente – ou à distribuer à l'échelle commerciale – des produits en liaison avec une marque de commerce alors que cette vente ou distribution est ou serait contraire aux articles 19 ou 20 de la LMC et que la personne qui commet l'infraction sait, à la fois :

- que la marque de commerce est identique à une marque de commerce déposée à l'égard de tels produits ou impossible à distinguer d'une telle marque dans ses aspects essentiels;
- que le propriétaire de la marque de commerce déposée n'a pas consenti à la vente, l'offre en vente ou la distribution des produits en liaison avec la marque de commerce.

Le nouveau paragraphe 51.01(2) décrit l'infraction consistant à fabriquer, faire fabriquer, avoir en sa possession, importer, exporter ou tenter d'exporter des produits, en vue de leur vente – ou de leur distribution à l'échelle commerciale –, alors que cette vente ou distribution serait contraire aux articles 19 ou 20 de la LMC et que la personne qui commet l'infraction sait, à la fois :

- que les produits portent une marque de commerce qui est identique à une marque de commerce déposée à l'égard de tels produits ou qui est impossible à distinguer d'une telle marque dans ses aspects essentiels;
- que le propriétaire de la marque de commerce déposée n'a pas consenti à ce que les produits portent la marque de commerce.

Le nouveau paragraphe 51.01(3) décrit l'infraction consistant à vendre ou annoncer des services en liaison avec une marque de commerce alors que cette vente ou annonce est contraire aux articles 19 ou 20 de la LMC et que la personne qui commet l'infraction sait, à la fois :

- que la marque de commerce est identique à une marque de commerce déposée à l'égard de tels services ou est impossible à distinguer d'une telle marque dans ses aspects essentiels;
- que le propriétaire de la marque de commerce déposée n'a pas consenti à la vente ou l'annonce en liaison avec la marque de commerce.

Le nouveau paragraphe 51.01(4) décrit l'infraction consistant à fabriquer, faire fabriquer, avoir en sa possession, importer, exporter ou tenter d'exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu'en soit la forme, en vue de leur vente – ou de leur distribution à l'échelle commerciale – ou en vue de la vente, de la distribution à l'échelle commerciale ou de l'annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que cette vente, distribution ou annonce serait contraire aux articles 19 ou 20 de la LMC et que la personne qui commet l'infraction sait, à la fois :

- que les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce qui est identique à une marque de commerce déposée ou qui est impossible à distinguer d'une telle marque dans ses aspects essentiels;
- que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services à l'égard desquels la marque de commerce est déposée;
- que le propriétaire de la marque de commerce déposée n'a pas consenti à ce que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce.

Le nouveau paragraphe 51.01(5) décrit l'infraction consistant à vendre ou offrir en vente – ou distribuer à l'échelle commerciale – des étiquettes ou des emballages, quelle qu'en soit la forme, alors que la vente, la distribution ou l'annonce de produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages serait contraire aux articles 19 ou 20 de la LMC et que la personne qui commet l'infraction sait que toutes les circonstances énumérées sont présentes. Ces circonstances sont les mêmes que celles énumérées au nouveau paragraphe 51.01(4).

Pendant son examen, le Comité a ajouté un nouveau paragraphe 51.01(5.1) qui n'apparaissait pas dans la version précédente du projet de loi. Cette disposition précise que, dans les poursuites relatives aux infractions prévues aux paragraphes 51.01(1) à 51.01(5), la poursuite n'a pas à établir que l'accusé savait que la marque de commerce était enregistrée.

En ce qui concerne les paragraphes 51.01(1) à 51.01(5), le nouveau paragraphe 51.01(6) prévoit des peines correspondant à celles déjà prévues à l'article 42 de la LDA pour les infractions qui y sont énumérées. Ainsi, le paragraphe 51.01(6) prévoit que la peine pour l'auteur d'une infraction prévue aux paragraphes 51.01(1) à 51.01(5) est passible, sur déclaration de culpabilité :

- par mise en accusation, d'une amende maximale d'un million de dollars et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;
- par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 \$ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Le nouveau paragraphe 51.01(7) précise que les poursuites par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire qui portent sur une infraction prévue à l'article 51.01 se prescrivent par deux ans à compter de la date de la perpétration de cette infraction.

Le nouveau paragraphe 51.01(8) accorde au tribunal devant lequel sont intentées des poursuites pour une infraction prévue à l'article 51.01 le pouvoir, en cas de déclaration de culpabilité, d'ordonner qu'il soit disposé – notamment par destruction – des produits, étiquettes ou emballages ayant donné lieu à l'infraction, de l'équipement ayant servi à leur fabrication ou du matériel publicitaire relatif à ces produits.

Le nouveau paragraphe 51.01(9) précise qu'avant d'ordonner la disposition de l'équipement en vertu du paragraphe 51.01(8), le tribunal doit exiger qu'un préavis soit donné au propriétaire de l'équipement et à toute autre personne qui lui semble avoir un droit ou un intérêt sur l'équipement, sauf s'il estime que l'intérêt de la justice ne l'exige pas.

2.2.13 ARTICLE 43 : NOUVELLE PARTIE « IMPORTATION ET EXPORTATION »

L'article 43 du projet de loi crée une nouvelle partie intitulée « Importation et exportation » en ajoutant les nouveaux articles 51.02 à 51.12 à la LMC.

Le nouvel article 51.02 donne les définitions d'« agent des douanes », de « jour ouvrable », de « marque de commerce déposée en cause » et de « ministre », désignant le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui s'appliquent aux nouveaux articles 51.03 à 51.12. Ces nouveaux articles reprennent, en l'appliquant à la LMC, l'esprit des nouveaux articles 44.01 à 44.12 ajoutés à la LDA par l'article 5 du projet de loi.

Le nouveau paragraphe 51.03(1) interdit l'importation et l'exportation des produits qui, sans le consentement du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'égard de tels produits, portent – ou dont l'étiquette ou l'emballage porte sans ce consentement – une marque de commerce qui est identique à la marque de commerce déposée ou impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels.

Le nouveau paragraphe 51.03(2) prévoit quant à lui que cette interdiction ne s'applique pas si l'une ou l'autre des conditions suivantes est satisfaite :

- la marque de commerce a été apposée avec le consentement du propriétaire de celle-ci dans le pays où elle a été apposée;
- la vente ou la distribution des produits en cause ou, si la marque de commerce est apposée sur leur étiquette ou leur emballage, leur vente ou distribution en liaison avec l'étiquette ou l'emballage ne serait pas contraire à la LMC;
- les produits sont importés ou exportés par une personne physique qui les a en sa possession ou dans ses bagages et les circonstances, notamment le nombre de produits, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu'à son usage personnel;
- les produits en cause sont, pendant leur expédition à partir d'un endroit à l'étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.

Le nouveau paragraphe 51.03(3) précise qu'une contravention à l'interdiction prévue au nouveau paragraphe 51.03(1) ne donne pas ouverture à un recours au titre de l'article 53.2, qui accorde au tribunal le pouvoir de rendre les ordonnances qu'il juge indiquées lorsqu'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'un acte a été accompli contrairement à la LMC.

Comme c'est le cas au nouvel article 44.02 en ce qui concerne un titulaire de droit d'auteur, le nouvel article 51.04 prévoit que le propriétaire d'une marque de commerce déposée peut présenter au Ministre une demande d'aide en vue de faciliter l'exercice de ses recours au titre de la LMC à l'égard des produits importés ou exportés en contravention du nouvel article 51.03. Cette demande d'aide se fait selon les modalités que le Ministre précise. En outre, ce dernier peut exiger, comme condition d'acceptation d'une demande d'aide, que le propriétaire de la marque de commerce fournisse une sûreté afin de garantir l'exécution de ses obligations.

Les nouveaux articles 51.05 à 51.09 contiennent des mesures relatives aux produits retenus et ont trait à la communication de renseignements qui peut s'établir entre un agent des douanes et un propriétaire de marque de commerce déposée.

Le nouvel article 51.05 prévoit que l'agent des douanes qui retient des produits en vertu de l'article 101 de la *Loi sur les douanes* peut, à sa discrétion et en vue d'obtenir des renseignements sur l'éventuelle interdiction (au titre du nouvel art. 51.03) de leur importation ou de leur exportation, fournir au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause des échantillons des produits et tout renseignement à leur sujet. L'agent des douanes ne peut fournir ce renseignement que s'il croit, pour des motifs raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement, identifier quiconque.

Le nouveau paragraphe 51.06(1) dispose que l'agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des produits qu'il retient en vertu de l'article 101 de la *Loi sur les douanes* sont interdits d'importation ou d'exportation (au titre du nouvel art. 51.03) peut, à sa discrétion, fournir au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause des échantillons des produits ainsi que des renseignements au sujet des produits qui pourraient lui être utiles pour l'exercice de ses recours au titre de la LMC. L'agent des douanes ne peut fournir les échantillons ou les renseignements en question que si le propriétaire de la marque de commerce déposée en cause a présenté une demande d'aide acceptée par le Ministre à l'égard de cette marque de commerce.

Le nouveau paragraphe 51.06(2) impose des balises à cette rétention, sous réserve du paragraphe 51.06(3), en prévoyant que l'agent des douanes ne peut, dans le cadre de l'application de l'article 51.03, retenir les produits pendant plus de dix jours ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe 51.06(1). S'il s'agit de produits périssables, cette disposition précise que l'agent des douanes ne peut les retenir pendant plus de cinq jours après cette date. À la demande du propriétaire de la marque, présentée avant la fin de la rétention des produits dans le cadre de l'application de cet article, l'agent des douanes peut, compte tenu des circonstances, retenir les produits non périssables pour une seule période supplémentaire d'au plus dix jours ouvrables.

Le nouveau paragraphe 51.06(3) prévoit que si, avant la fin de la rétention des produits dans le cadre de l'application de l'article 51.03, le propriétaire de la marque de commerce déposée en cause communique au Ministre une copie de l'acte introductif d'instance déposé devant un tribunal dans le cadre d'un recours formé au titre de la LMC à l'égard de ces produits, l'agent des douanes retient ceux-ci jusqu'à ce que le Ministre soit informé par écrit, selon le cas :

- du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l'abandon de celui-ci;
- de la décision d'un tribunal ordonnant la fin de la rétention des produits pour l'exercice du recours;
- du consentement du propriétaire de la marque à ce qu'il soit mis fin à cette rétention.

Le nouveau paragraphe 51.06(4) précise que la survenance de l'un des faits visés au paragraphe 51.06(3) n'empêche pas l'agent des douanes de continuer à retenir les produits en vertu de la *Loi sur les douanes* dans un but étranger au recours.

Quant au nouveau paragraphe 51.07(1), il prévoit que la personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre de l'article 51.05 ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu'en vue de fournir à l'agent des douanes des renseignements au sujet de l'éventuelle interdiction d'importation ou d'exportation des produits au titre de l'article 51.03.

Dans le même ordre d'idées, le nouveau paragraphe 51.07(2) prévoit que la personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre du paragraphe 51.06(1) ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu'en vue d'exercer ses recours au titre de la LMC.

Pendant son étude du projet de loi, le Comité a amendé l'article 51.07 afin de lui ajouter un troisième paragraphe, qui précise que le paragraphe 51.07(2) « n'interdit pas la communication de renseignements au sujet des produits qui est faite confidentiellement afin de parvenir à un règlement à l'amiable ». Cet amendement reflète la modification apportée au nouvel article 44.05 en ce qui concerne la LDA et le raisonnement sous-jacent, dont il est question plus haut.

Le nouvel article 51.08 permet à l'agent des douanes de donner – à sa discrétion – au propriétaire de la marque déposée en cause, au propriétaire, à l'importateur, à l'exportateur ou au consignataire des produits retenus la possibilité d'inspecter les échantillons ou les renseignements fournis en vertu du paragraphe 51.06(1).

Le nouvel article 51.09 impose au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause qui a reçu des échantillons ou des renseignements au titre du paragraphe 51.06(1) l'obligation de payer à « Sa Majesté du chef du Canada », c'est-à-dire au gouvernement, les frais d'entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction des produits retenus, et prévoit les modalités relatives à cette obligation.

Le nouvel article 51.1 accorde une immunité à « Sa Majesté » et à l'agent des douanes en ce qui concerne les dommages ou les pertes liés à l'application ou au contrôle d'application des articles 51.03 à 51.06 et 51.08 qui découlent, selon le cas :

- de la rétention de produits, sauf si celle-ci est contraire au paragraphe 51.06(2);
- de l'omission de retenir des produits;
- du dédouanement ou de la fin de la rétention de produits, sauf si l'un ou l'autre est contraire au paragraphe 51.06(3).

Les nouveaux articles 51.11 et 51.12 concernent les pouvoirs du tribunal relativement aux produits retenus. Le nouvel article 51.11 prévoit les pouvoirs donnés au tribunal quant aux modalités du recours mentionné au paragraphe 51.06(3).

Le nouvel article 51.12 prévoit la possibilité pour le tribunal d'accorder, en cas de désistement ou de rejet du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), des dommages-intérêts à l'encontre du propriétaire de la marque de commerce déposée en cause qui a exercé le recours et en faveur du propriétaire, de l'importateur, de l'exportateur ou du consignataire des produits visés qui est une partie au recours, pour les frais engagés ou pour les pertes ou le préjudice subis en raison de la rétention des produits.

2.2.14 ARTICLE 44 : ABROGATION DE LA DÉFINITION DE « DÉDOUANEMENT », ET ARTICLE 53 : REMPLACEMENT DE « MARCHANDISES » PAR « PRODUITS »

L'article 44 du projet de loi abroge la définition de « dédouanement » qui se trouve présentement à l'article 52 de la LMC et qui renvoie simplement à la *Loi sur les douanes*. Le paragraphe 7(6) du projet de loi ajoute une nouvelle définition de « dédouanement » qui renvoie de façon plus précise au paragraphe 2(1) de la *Loi sur les douanes*, paragraphe qui définit ce terme comme étant :

- l'autorisation d'enlever des marchandises d'un bureau de douane, d'un entrepôt d'attente, d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes en vue de leur usage au Canada;
- dans le cas des marchandises visées à l'alinéa 32(2)b), leur réception à l'établissement de l'importateur, du propriétaire ou du destinataire.

L'alinéa 32(2)b) de la *Loi sur les douanes* prévoit à son tour que :

Dans les circonstances prévues par règlement et sous réserve des conditions qui y sont fixées, le dédouanement peut s'effectuer avant la déclaration en détail prévue au paragraphe (1) dans les cas suivants :

[...]

- b) la livraison des marchandises à l'établissement de l'importateur, du propriétaire ou du destinataire a été autorisée par un agent ou selon les modalités réglementaires et elles y ont été reçues.

Cependant, cette nouvelle définition crée une difficulté de concordance, en français, entre la LMC et la *Loi sur les douanes*, étant donné que le paragraphe 7(1) du projet de loi abroge la définition de « marchandises », raison pour laquelle l'article 53 du projet de loi remplace ce terme par « produits » dans le texte de la LMC. Plusieurs modifications de forme dans le projet de loi découlent de ce remplacement.

2.2.15 ARTICLE 49 : NOUVEL ARTICLE 64, SUR LA FORME ET LES MOYENS ÉLECTRONIQUES POUR COMMUNIQUER AVEC LE REGISTRAIRE

L'article 49 du projet de loi remplace l'actuel article 64 de la LMC, qui traite des modalités relatives à la publication des enregistrements par le registraire. Le nouveau paragraphe 64(1) prévoit que, sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits fournis au registraire sous le régime de la LMC peuvent lui être fournis sous la forme électronique – ou en utilisant les moyens électroniques – que le registraire précise.

Le nouveau paragraphe 64(2) ajoute que, sous réserve des règlements, le registraire peut faire usage d'un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.

Le nouveau paragraphe 64(3) précise que cette mention de moyens électroniques ou de la forme électronique vise aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.

2.2.16 ARTICLES 51 ET 52 : NOUVEAUX ARTICLES 69 À 72, « DISPOSITIONS TRANSITOIRES », ET ABROGATION DE L'ARTICLE 69

L'article 51 du projet de loi remplace la « disposition transitoire » présentement en vigueur à l'article 69 de la LMC par la nouvelle partie « Dispositions transitoires » comprenant les nouveaux articles 69 à 72. L'article 52 du projet de loi abroge l'article 69 de la LMC⁵¹.

Les articles 51 et 52 du projet de loi doivent se lire en fonction de l'article 63, qui prévoit l'entrée en vigueur des différentes dispositions du projet de loi (voir plus loin la section « 2.5 Entrée en vigueur » du présent résumé législatif). L'article 51 ne figure pas parmi les exceptions ou les cas particuliers mentionnés à l'article 63 du projet de loi, ce qui fait qu'il entrera en vigueur à une date fixée par décret, aux termes du paragraphe 63(1).

Quant à l'article 52, il entrera lui aussi en vigueur à une date fixée par décret, aux termes du paragraphe 63(3), mais cette date ne sera pas nécessairement la même que celle de l'entrée en vigueur de l'article 51. Cela signifie qu'au moment de son entrée en vigueur, et selon l'ordre d'entrée en vigueur des différentes dispositions du projet de loi déterminé par les dates prévues dans les décrets, l'article 52 du projet de loi abrogera l'article 69 de la LMC qui est en vigueur à ce moment.

2.3 DISPOSITION TRANSITOIRE (ART. 57)

L'article 57 du projet de loi donne au registraire des marques de commerce la possibilité d'apporter des modifications au registre des marques de commerce afin de tenir compte des modifications apportées à la LMC par le projet de loi.

2.4 MODIFICATIONS CORRÉLATIVES (ART. 58 À 62)

Les articles 58 à 62 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à la *Loi sur l'accès à l'information*, au *Code criminel* (le *Code*), à la *Loi sur les douanes* et à la *Loi sur les marques olympiques et paralympiques*.

L'article 59 du projet de loi modifie, à l'article 183 du *Code*, la définition du mot « infraction » qui s'applique à la partie VI du *Code*, sur les atteintes à la vie privée, en ajoutant à la liste d'infractions prévues des renvois aux nouveaux articles 42 de la LDA et 51.01 de la LMC. Cet ajout a pour effet de permettre aux policiers de demander une autorisation judiciaire pour intercepter des communications privées dans le cadre d'enquêtes visant ces infractions.

2.5 ENTRÉE EN VIGUEUR (ART. 63)

Le paragraphe 63(1) prévoit que, sous réserve des paragraphes 63(2) et 63(3), les dispositions du projet de loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, à l'exception des articles 1, 3 et 4, des paragraphes 7(1) et 7(4), des articles 10, 11 et 14, du paragraphe 15(2), des articles 19, 22, 25 et 26, du paragraphe 37(2), et des articles 42, 45, 46, 53, 54, 56, 59, 61 et 62. Cela signifie que les dispositions énumérées entrent en vigueur à la date où le projet de loi reçoit la sanction royale⁵².

Le paragraphe 63(2) prévoit que les articles 2, 5 et 6, le paragraphe 7(6) et les articles 43, 44 et 60 entrent en vigueur à la date fixée par décret. Enfin, le paragraphe 63(3) prévoit que les articles 52 et 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

3 COMMENTAIRE

Le jour même de la présentation du prédécesseur du projet de loi C-8, le projet de loi C-56, à la Chambre des communes, le gouvernement des États-Unis publiait un rapport invitant ses partenaires commerciaux à s'assurer que l'Accord commercial anti-contrefaçon pouvait entrer en vigueur aussi rapidement que possible. Le gouvernement des États-Unis y exhortait également le Canada à respecter ses obligations découlant de l'ACAC :

Les États-Unis continuent d'encourager le Canada à prévoir des peines dissuasives en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle et à honorer ses obligations aux termes de l'Accord commercial anti-contrefaçon (ACAC) en investissant ses fonctionnaires aux douanes de l'autorité voulue pour arrêter d'office le passage de produits contrefaits ou piratés sur son territoire⁵³.

Pourtant, seul le Japon a ratifié l'Accord jusqu'à maintenant.

Michael Geist, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit d'Internet à l'Université d'Ottawa, a souligné le fait qu'en l'espace de quelques jours suivant sa présentation à la Chambre des communes, le projet de loi a été critiqué autant par les partis d'opposition que par le public⁵⁴, le gouvernement se faisant accuser de tenter de faire entrer l'ACAC dans la législation canadienne « par la porte arrière⁵⁵ ». Selon M. Geist, les questions soulevées à l'égard du projet de loi sont de deux ordres : la substance du projet de loi et la mise en œuvre de l'ACAC⁵⁶.

Premièrement, en ce qui concerne la substance du projet de loi, des préoccupations ont été exprimées à l'égard de la décision de conférer aux agents des douanes de nouveaux pouvoirs à l'abri de la supervision des tribunaux. M. Geist souligne que les agents des douanes ne sont pas des experts en matière de propriété intellectuelle : le projet de loi leur donne pourtant le pouvoir de déterminer si des exceptions à la *Loi sur le droit d'auteur* s'appliquent, alors que ce genre de détermination donne souvent du fil à retordre aux tribunaux par sa complexité⁵⁷.

Deuxièmement, M. Geist considère que l'intention apparente de mettre en œuvre l'ACAC par le truchement du projet de loi est l'élément qui a suscité le plus de réactions négatives. À son avis, l'objectif principal du projet de loi serait de répondre aux pressions du gouvernement des États-Unis, malgré le fait que la plupart des partenaires commerciaux principaux du Canada n'ont pas ratifié cet accord, ou l'ont

carrément rejeté comme dans le cas de l'UE⁵⁸. Les États-Unis eux-mêmes n'ont d'ailleurs pas ratifié l'Accord.

D'un autre côté, selon certains intervenants⁵⁹, les nouvelles dispositions frontalières seraient inspirées de la loi type élaborée par l'Organisation mondiale des douanes⁶⁰. Leur adoption pourrait faire en sorte que la législation canadienne participe à une nouvelle norme internationale. Plusieurs intervenants ont d'ailleurs bien accueilli le projet de loi, particulièrement des bureaux d'avocats et des groupes représentant des entreprises touchées par la contrefaçon⁶¹. Par exemple, Brian P. Isaac et Philip Lapin, des avocats spécialisés en propriété intellectuelle, considèrent que :

le débat sur la *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits* (« LCCP ») ne devrait pas être axé sur la conformité de cette loi proposée avec l'Accord anti-contrefaçon (« ACAC ») ou d'autres traités internationaux, mais plutôt sur le fait qu'elle comporte ou non des mesures efficaces pour régler le problème de la distribution de produits de marque contrefaits ou d'œuvres piratées protégées par le droit d'auteur (appelées collectivement « contrefaçons ») sur le marché noir au Canada⁶².

Tout en reconnaissant que les mesures frontalières nécessitent un ajustement, ils considèrent que, somme toute, le projet de loi devrait être adopté :

La LCCP est un projet de loi important qui devrait être adopté. Toutefois, elle est susceptible d'améliorations non négligeables, notamment en ce qui concerne les mesures à la frontière. Nous espérons que la présente session de la législature donnera lieu à un débat vigoureux, à des amendements judicieux et à l'adoption du projet de loi⁶³.

L'avocat spécialisé en propriété intellectuelle et auteur Barry Sookman considère pour sa part que le projet de loi devrait recevoir un appui généralisé :

Comme le projet de loi vise indiscutablement à mettre un frein à la contrefaçon d'envergure commerciale et qu'il a pour objet de protéger la santé et la sécurité des consommateurs et d'autres personnes, on s'attendrait à ce qu'il reçoive un appui considérable⁶⁴.

Le projet de loi contient des dispositions qui touchent divers aspects de la propriété intellectuelle et représente une réforme majeure du droit des marques de commerce. L'International Trademark Association (INTA) a publié un mémoire contenant ses recommandations concernant le projet de loi, particulièrement en matière de marques de commerce⁶⁵. L'INTA y a souligné des éléments de réforme importants qui sont absents du projet de loi, notamment l'utilisation et l'adoption des marques officielles et une protection accrue des marques de commerce célèbres⁶⁶. Dans son rapport portant sur le régime de propriété intellectuelle au Canada, le Comité a d'ailleurs recommandé de modifier les dispositions de la LMC ayant trait aux marques officielles⁶⁷. Ces éléments feront peut-être partie de la prochaine réforme du droit des marques de commerce.

NOTES

1. [Projet de loi C-8 : Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence](#), 2^e session, 41^e législature (version adoptée en 1^{re} lecture, 28 octobre 2013).

2. [Projet de loi C-8 : Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence](#), 2^e session, 41^e législature (version modifiée par le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie et présentée à la Chambre des communes le 5 décembre 2013).
3. [Loi sur le droit d'auteur](#) (LDA), L.R.C. 1985, ch. C-42.
4. [Loi sur les marques de commerce](#) (LMC), L.R.C. 1985, ch. T-13.
5. [Code criminel](#), L.R.C. 1985, ch. C-46.
6. [Projet de loi C-11 : Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur](#), 1^{re} session, 41^e législature. Pour plus d'information concernant le projet de loi C-11, voir Dara Lithwick et Maxime-Olivier Thibodeau, [Résumé législatif du projet de loi C-11 : Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur](#), publication n^o 41-1-C11-F, Ottawa, Service d'information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 20 avril 2012.
7. [Loi sur la modernisation du droit d'auteur – Décret fixant plusieurs dates d'entrée en vigueur de diverses dispositions de la loi](#), TR/2012-85, 7 novembre 2012.
8. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), [Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur](#), 1996.
9. OMPI, [Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes](#), 1996.
10. Chambre des communes, [Débats de la Chambre des communes](#), 1^{re} session, 41^e législature, 12 juin 2013, 1545. Dans la [Note explicative concernant le Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes](#), le Canada déclare son intention de « présenter trois notifications en vertu du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes pour faire en sorte que son régime de droit d'auteur soit conforme aux obligations découlant du Traité ». Les deux premières notifications sont similaires à celles que le Canada a faites aux termes de la [Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion](#). Selon la première notification, le Canada « n'appliquera pas le critère de la fixation en ce qui a trait aux droits exclusifs des producteurs de phonogrammes ». Selon la deuxième notification, le Canada « n'appliquera pas le critère de la publication en ce qui a trait au droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public ». Troisièmement, le Canada a l'intention de déclarer que le droit à une rémunération équitable prévu à l'art. 19 de la *Loi sur le droit d'auteur* ne s'applique à aucune retransmission.
11. Michael Geist, « [Canada Moves Forward With WIPO Internet Treaty Ratification But It Likely Won't Be Final Until 2014](#) », 14 juin 2013. Voir aussi Gouvernement du Canada, Information sur les traités du Canada, [Politique sur le dépôt des traités devant le parlement](#).
12. Industrie Canada, « [Foire aux questions](#) », *Lutter contre l'entrée au Canada de produits contrefaits*. Voir aussi les autres documents d'Industrie Canada concernant le projet de loi C-56 : [Le gouvernement Harper protège les Canadiens contre les produits contrefaits](#), communiqué, 1^{er} mars 2013; [Lutter contre l'entrée au Canada de produits contrefaits](#), document d'information; [Ce que la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits signifie](#), fiche technique; [Ce que la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits signifie pour les consommateurs et le public](#), fiche technique; [Ce que la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits signifie pour l'innovation dans les entreprises](#), fiche technique.
13. Industrie Canada, « Foire aux questions », *Lutter contre l'entrée au Canada de produits contrefaits*.

14. *Ibid.* Voir aussi Chambre des communes, Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie (INDU), [Régime de propriété intellectuelle au Canada](#), 1^{re} session, 41^e législature, mars 2013; et Chambre des communes, Comité permanent de la sécurité publique et nationale, [Les produits contrefaits au Canada – Une menace pour la sécurité publique](#), 1^{re} session, 39^e législature, mai 2007. Voir également la [Réponse du gouvernement au troisième rapport du Comité permanent de la Chambre des communes de l'industrie, des sciences et de la technologie « Régime de propriété intellectuelle au Canada »](#), 1^{re} session, 41^e législature, juin 2013, dans laquelle le gouvernement explique de quelle façon le projet de loi C-56 répond, selon lui, aux recommandations contenues dans le rapport qui concernent la contrefaçon.
15. Industrie Canada, *Lutter contre l'entrée au Canada de produits contrefaits*, Fiche d'information.
16. Industrie Canada, « Foire aux questions », *Lutter contre l'entrée au Canada de produits contrefaits*.
17. Industrie Canada (2013), *Le gouvernement Harper protège les Canadiens contre les produits contrefaits*.
18. Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD), [Accord commercial anti contrefaçon](#) (ACAC). Le gouvernement canadien utilise aussi, en français, l'appellation « Accord commercial relatif à la contrefaçon » (voir la note suivante). Plusieurs sources utilisent aussi, en français, le sigle anglais ACTA (« Anti-Counterfeiting Trade Agreement »).
19. MAECD, « [Historique des négociations et documents d'archives connexes](#) », *Accord commercial relatif à la contrefaçon* (ACRC).
20. ACAC, art. 39. Les participants à sa négociation sont : la République fédérale d'Allemagne, l'Australie, la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Canada, la République de Chypre, la République de Corée, le Royaume du Danemark, le Royaume d'Espagne, la République d'Estonie, les États-Unis d'Amérique, la République de Finlande, la République française, la République hellénique, la République de Hongrie, l'Irlande, la République italienne, le Japon, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Malte, le Royaume du Maroc, les États-Unis du Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République de Singapour, la République slovaque, la République de Slovénie, le Royaume de Suède, la Confédération suisse, la République tchèque et l'Union européenne.
21. Parlement européen, [L'ACTA examiné au Parlement européen](#), 4 juillet 2012.
22. « [Is the ACTA Internet piracy treaty, which inspired street protests in Europe, going to get quietly passed in Canada?](#) », *National Post* [Toronto], 4 mars 2013.
23. ACAC, art. 40.
24. INDU, [Témoignages](#), 2^e session, 41^e législature, 4 novembre 2013, 1705 (James Moore, ministre de l'Industrie et John Knubley, sous-ministre, ministère de l'Industrie).
25. MAECD, « [Historique des négociations et documents d'archives connexes](#) », *Accord commercial relatif à la contrefaçon* (ACRC).
26. *Ibid.*
27. Gouvernement du Canada, [Résumé technique des résultats finaux de la négociation – Accord économique et commercial global Canada-Union européenne – Accord de principe](#).
28. *Ibid.*, p. 21.

29. *Ibid.*
30. *Ibid.*, p. 22.
31. Commission européenne, « [The EU's Free Trade Agreement with Canada and its Intellectual Property Rights provisions](#) », 18 octobre 2013 [TRADUCTION].
32. *Ibid.*
33. INDU, [Témoignages](#), 2^e session, 41^e législature, 2 décembre 2013, 1610 (Paul Halucha, directeur général, Direction générale des politiques-cadres du marché, ministère de l'Industrie).
34. *Ibid.*
35. *Ibid.*
36. *Ibid.*
37. Le paragraphe 34(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit la disposition suivante :
- En cas de violation d'un droit d'auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours – en vue notamment d'une injonction, de dommages-intérêts, d'une reddition de compte ou d'une remise – que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit.
38. Avant d'être amendée, la nouvelle définition de « distinctive » prévue au paragraphe 7(3) était libellée ainsi :
- Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services de son propriétaire de ceux d'autres personnes ou qui est en soi capable de le faire.
39. INDU, [Témoignages](#), 2^e session, 41^e législature, 2 décembre 2013, 1630 (Paul Halucha, directeur général, Direction générale des politiques-cadres du marché, ministère de l'Industrie).
40. *Ibid.*
41. [MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.](#), [1977] 2 R.C.S. 134.
42. [Kirkbi AG c. Gestions Ritvik inc.](#), [2005] 3 R.C.S. 302.
43. *Ibid.*, par. 36.
44. *Ibid.*, par. 34.
45. L'article 12 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que :
- (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- a) elle est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;
 - b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;
 - c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l'une des marchandises ou de l'un des services à l'égard desquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer;

- d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;
- e) elle est une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption;
- f) elle est une dénomination dont l'article 10.1 interdit l'adoption;
- g) elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication;
- h) elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication;
- i) elle est une marque dont l'adoption est interdite par le paragraphe 3(1) de la [Loi sur les marques olympiques et paralympiques](#), sous réserve du paragraphe 3(3) et de l'alinéa 3(4)a) de cette loi.

(2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant.

- 46. INDU, [Témoignages](#), 2^e session, 41^e législature, 2 décembre 2013, 1635 (Michael Ryan, analyste principal, Direction de la politique du droit d'auteur et des marques de commerce, ministère de l'Industrie).
- 47. Industrie Canada, *Ce que la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits signifie pour les consommateurs et le public*, fiche technique.
- 48. Office de la propriété intellectuelle du Canada, « [Marque de commerce qui consiste en un son](#) », *Énoncés de pratique*, 28 mars 2012.
- 49. INDU, [Témoignages](#), 2^e session, 41^e législature, 2 décembre 2013, 1705 (Paul Halucha, directeur général, Direction générale des politiques-cadres du marché, ministère de l'Industrie). Les témoins auxquels il a fait référence sont l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada, dont la représentante a comparu le [6 novembre 2013](#), et l'International Trademark Association, dont les représentants ont comparu le [18 novembre 2013](#).
- 50. *Ibid.*
- 51. L'actuel art. 69 de la LMC qui est remplacé par l'art. 51 du projet de loi prévoit que :

[u]ne demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été produite avant l'entrée en vigueur du présent article ne peut être rejetée en raison de l'application du paragraphe 50(1).

Le nouvel art. 69 de la LMC selon l'art. 51 du projet de loi se lit comme suit :

[l]a divulgation des documents sur lesquels s'appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l'alinéa 26(1)b), dans sa version à la veille de l'entrée en vigueur du paragraphe 27(1) de la *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*, est régie par le paragraphe 50(6), dans sa version au 8 juin 1993.
- 52. [Loi d'interprétation](#), L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 5.
- 53. Office of the United States Trade Representative, [2013 Trade Policy Agenda and 2012 Annual Report of the President of the United States on the Trade Agreements Program](#), p. 139 et 140 [TRADUCTION].

54. Michael Geist, « [Anti-counterfeiting bill spurs legitimate concerns](#) », *Ottawa Citizen*, 12 mars 2013.
55. Chambre des communes, [Débats de la Chambre des communes](#), 1^{re} session, 41^e législature, 4 mars 2013, 1450.
56. Geist (12 mars 2013).
57. *Ibid.*
58. Geist (12 mars 2013); voir aussi Parlement européen (2012).
59. Brian P. Isaac et Philip Lapin, [An analysis of Canada's proposed Combating Counterfeit Products Act \(Bill C-56\)](#), Smart & Biggar Fetherstonhaugh, 25 mars 2013; Barry Sookman, [The Combating Counterfeit Products Act](#), 4 mars 2013.
60. Organisation mondiale des douanes, [Model Provisions for National Legislation to Implement Fair and Effective Border Measures Consistent with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights](#).
61. Voir, par exemple, Electro-Federation Canada, [EFC Welcomes Introduction of the Combating Counterfeit Products Act](#), communiqué, 17 mars 2013; La Chambre de commerce du Canada, [We Welcome New Legislation Aimed at Tackling Counterfeit and Pirated Products](#), communiqué, 1^{er} mars 2013; Food & Consumer Products of Canada, [Anti-counterfeit legislation welcomed by consumer packaged goods manufacturers](#), communiqué, 1^{er} mars 2013; Réseau anti-contrefaçon canadien, [CACN Welcomes Introduction of Anti-Counterfeiting Legislation](#), communiqué, 4 mars 2013.
62. Isaac et Lapin (2013) [TRADUCTION].
63. *Ibid.* [TRADUCTION].
64. Sookman (2013) [TRADUCTION].
65. International Trademark Association, [Submission by the International Trademark Association in Response to Bill C-56: An Act to amend the Copyright Act and the Trade-marks Act and to make consequential amendments to other Acts](#), 30 avril 2013.
66. *Ibid.*, p. 28 et 30.
67. INDU, [Régime de propriété intellectuelle au Canada](#), 1^{re} session, 41^e législature, mars 2013, p. 56.