



ROBIC
+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
DEPUIS 1892

CAHIERS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE OCTOBRE 2012 VOL. 24 N° 3

PRÉSENTATION

LAURENT CARRIERE*
ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Comme beaucoup d'écrivains, j'écris pour rendre le monde plus compréhensible, d'une certaine manière. De ce point de vue, la fiction est parfois supérieure au réalisme documentaire.

–Henning MANKELL, *L'homme inquiet* (Paris: Seuil/Points, 2010), Postface, p. 593

Pour l'huître, la perle est un furoncle.

–Hervé BAZIN, *La Mort du petit cheval* (Paris: Grasset, 1950), p. 360.

Un numéro court¹ mais de sujets variés quoique ayant trait surtout au droit des Marques².

D'abord un article de Charles-Étienne Daniel³ et de Louise Bernier⁴ portant sur les enjeux⁵ liés aux brevets en matière de **nanotechnologies** et leur encadrement juridique⁶.

© CIPS, 2012

* Rédacteur en chef des *CPI*, avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet d'avocats d'agents de brevets et de marques. Publié à (octobre 2012), 24:3 *Cahiers de propriété intellectuelle*. Publication 276.080.

¹ Le typographe est heureux car il n'y a pas surabondance de tableaux et d'images! L'éditeur aussi, car le nombre de pages contractuellement convenues n'a pas été [trop] dépassé.

² C'est un choix éditorial: à l'automne 2012 tous distillent encore la pentalogie «droits d'auteur» du 12 juillet 2012 de la Cour suprême du Canada et, les chemises déchirées ayant été recousues, ce sont les premières conférences sur la *Loi de modernisation du droit d'auteur* (L.C. 2012, c. 20), sanctionnée le 29 juin 2012.

³ Doctorant, Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke.

⁴ Professeure agrégée à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke.

⁵ «Les nanotechnologies suscitent un immense intérêt, déchainent les passions [...] alors qu'un grand flou enveloppe le concept. Comment prendre des décisions en nageant en plein brouillard?» Julie DUBOIS et al., «Les nanotechnologies, comment décider par temps de brouillard» (2009), 52 *La Gazette de la société et des technologies* 1.

⁶ «Espoir, menace ou mirage» pour emprunter au sous-titre de l'ouvrage de Yan de KERORGUEN *Les Nanotechnologies* (Paris: Lignes de repère, 2006). Moi, les NST, ça attise encore mon côté émerveillement, comme dans cette bande dessinée où le héros Luc Bradfer (Brick Bradford) explore le monde d'une pièce de monnaie (Clarence GRAY et al., *Voyage In A Coin (Adrift In An Atom)*) King Features 1937-1938, ou ce film de science-fiction *Fantastic Voyage* (1966) de Richard FLEISCHER où le sous-marin Proteus nous fait découvrir le corps humain [Oscar® des Meilleurs effets spéciaux visuels et celui des Meilleurs décors], ou encore le roman de Michael CRICHTON, *The Prey* (New

ROBIC, S.E.N.C.R.L.

www.robic.ca
info@robic.com

MONTREAL

1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUEBEC

2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

Ensuite, pour le praticien des marques, la nouvelle⁷ aventure de la **marque sonore** au Canada. Cécile Deforges et Marie-Josée Lapointe⁸ tracent «La grande épopée de MGM ou Comment le rugissement d'un lion a fait flancher le registraire canadien des marques de commerce»⁹ Ce qui, outre un avis de pratique du Bureau des marques de commerce¹⁰ et un projet de changement réglementaire¹¹, ouvre la voie à la protection des marques non traditionnelles au Canada.

Vivianne de Kinder¹² présente l'assurance «**Erreurs & Omissions**»¹³ non pas d'un point de vue théorique mais, comme elle l'écrit elle-même, «en petits détours» empruntés à la jurisprudence et à l'expérience.

Qui n'a pas reçu une enveloppe lui annonçant qu'il était le gagnant (éligible) d'un sweepstake? Certains s'y font prendre, d'autres s'en servent pour améliorer leur lancer vers la corbeille à recyclage et d'autres ne le prennent pas! La Cour suprême du Canada ne se prononce pas souvent sur une loi comme la **Loi de la protection du consommateur**: c'est ce qu'elle a fait dans *Richard c. Time Inc.*¹⁴. Caroline Jonnaert et Julie Maronani¹⁵ présentent l'arrêt et certaines des balises que ne doivent pas dépasser les entreprises dans le cadre des représentations. Elles concluent finement que les petits caractères ne sont pas toujours formule gagnante.

Jean-François Nadon¹⁶ traite de la protection des **titres professionnels**, leur interaction avec le droit des marques et des moyens dont disposent les ordres professionnels pour bénéficier des avantages conférés par la *Loi sur les marques de commerce*.

Dans sa capsule «La protection de la marque: les obligations du franchisé en droit québécois», Vanessa Udy¹⁷ commente le jugement **Dunkin Donuts**¹⁸, ce jugement en faveur de franchisés de la

York, HarperCollins, 2002). Et mes enfants (maintenant grands) et mes nièces (toujours petites) de me rappeler *The Magic School Bus Inside Ralphie: A Book About Germs* (1995) et *The Magic School Bus In a Pickle* (1998) de Joanna Cole et de Bruce Degen dans la version livre me dit un groupe et dans la version dessin animé me dit l'autre. Mais je m'égare et ma note de bas de page va devoir être réduite. Je coupe.

⁷ Pas si nouvelle que cela puisque le registraire avait déjà permis le 1989-08-11 l'enregistrement 359,318 d'une marque «MUSICAL NOTES DESIGN» par Capitol Records inc.: voir GAREAU (Richard S.), «Une grande première au Canada: la marque "sonore"», (1991), 3:1 *Cahiers de propriété intellectuelle* 103.

⁸ Respectivement stagiaire et avocate chez BCF.

⁹ *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. c. Attorney General of Canada*, dossier T-1650-10, 2012-03-01. Cette marque de commerce consistant dans le rugissement d'un lion fait maintenant l'objet de l'enregistrement canadien 828,890 du 2012-07-31.

¹⁰ «Marque de commerce qui consiste en un son», avis publié le 2012-03-28: <http://www.cipo.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03439.html>.

¹¹ Article 28 des «Modifications proposées au *Règlement sur les marques de commerce*», publiées le 2012-02-23; <http://www.cipo.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03416.html>.

¹² Avocate.

¹³ L'obtention d'une telle assurance procède le plus souvent d'une exigence des partenaires financiers du producteur (investisseurs institutionnels et privés, diffuseurs et distributeurs mentionnés à la structure financière).

¹⁴ *Richard c. Time Inc.*, 2012 CSC 8 (C.S.C.; 2012-02-28), les juges Lebel et Cromwell.

¹⁵ Avocates chez LJT avocats.

¹⁶ MBA, avocat et agent de marques de commerce chez Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTREAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUEBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

chaîne de beigneries ordonnant la résiliation de leurs baux et de leurs contrats de franchise et ordonnant le paiement de dommages en raison du non-respect par le franchiseur de ses obligations contractuelles, notamment quant à la protection et le rehaussement de la réputation de la marque DUNKIN DONUTS au Québec.

Enfin, un compte rendu, celui de Marie-Pier Desbiens¹⁹, sur l'ouvrage *L'archivage électronique et le droit*²⁰ où Marie Demoulin regroupe des textes présentant divers aspects juridiques de l'archivage électronique en Belgique et en Europe.

Et pour conclure, le perlier:

- by six-month excrements» plutôt, peut-on l'espérer, que *by six-month increments*; «
- Le présent Torson, précise dans l'affaire *British Drug Houses...* où l'auteur faisait sans doute référence au président de la Cour d'Échiquier Joseph Thorarinn THORSON²¹, [sans compter que lorsqu'un jugement de la Cour d'Échiquier est porté en appel, il est préférable de l'indiquer...²²]; «
- n «mémoire de l'intimité» plutôt que le mémoire de l'intimé (quoique, dans le contexte, cela aurait pu être aussi «le mémoire de l'inimité»). U

Sur ce, bonne lecture!

Laurent Carrière
Rédacteur en chef

¹⁷ Avocate, chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

¹⁸ *Bertico inc. c. Dunkin' Brands Canada Ltd.* 2012 QCCS 2809 (C.S.Qué.; 2012-06-21), le juge Tingley.

¹⁹ Étudiante, chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

²⁰ DEMOULIN (Marie) dir., *L'archivage électronique et le droit*, collection du Centre de recherche Information Droit et Société (Bruxelles: Bruylant, 2012), 195 pages; ISBN 978-2-8044-5200-1.

²¹ Décédé en 1978 et autrement connu pour sa lutte, après sa retraite de la magistrature, pour faire déclarer inconstitutionnelle la *Loi sur les langues officielles* sa position: voir *Thorson c. Canada* (Procureur général), [1975] 1 R.C.S. 138 (C.S.C.; 1974-01-22) et *Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick*, [1975] 2 R.C.S. 182 (C.S.C.: 1974-04-02) où il agissait également comme procureur de l'appelant. À la réflexion, son frère Charles Gustav Thorson, «dessinateur de bandes dessinées politisées, concepteur de personnages, auteur et illustrateur de livres pour enfants» nous enseigne l'Encyclopédie canadienne, aura sans doute laissé une empreinte plus amusante avec ses créations *Bugs Bunny*, *Sniffles la souris* et *Elmer Fudd*!

²² *Battle Pharmaceuticals c. The British Drug Houses Ltd.*, [1944] R.C.É. 239 (C. d'É.; 1943-05-07); confirmé [1946] R.C.S. 50 (C.S.C.; 1945-12-21).

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTREAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUEBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006