

**LES CAHIERS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
OCTOBRE 2001 VOL. 14 N° 1**

PRÉSENTATION

Laurent Carrière*
LEGER ROBIC RICHARD, avocats
ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce
Centre CDP Capital
1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) H2Z 2B7
Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874
info@robic.com – www.robic.ca

Pour la rentrée d'automne¹, un numéro thématique consacré au droit des Marques². Le sujet était vaste et c'est pourquoi, choix toujours difficile, une décision éditoriale a été prise d'en exclure généralement le droit comparé³, les noms de domaine⁴ et les procédures judiciaires et administratives⁵.

Présentons donc ce numéro.

Nathaly J. Vermette⁶ nous livre un aperçu des origines du droit canadien des marques de commerce, tant dans une approche nationale que dans celle du droit comparé avec les législations américaine, anglaise et française. À lire pour contextualiser et mieux comprendre le droit actuel.

© Laurent Carrière, 2001.

* Rédacteur en chef des CPI, avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques ROBIC, s.e.n.c. Publication 276.34.

¹ Volume 14, numéro 1 qui, bien sûr est bouclé par la Rédaction en juillet, à la veille des grandes vacances!

² *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. 13 (ci-après «la Loi» ou «Ldm»).

³ Sauf dans l'historique, on le lira.

⁴ Ce n'est que partie remise, le numéro de janvier 2002 le révélera.

⁵ Oppositions sous l'article 38 Ldm, radiation administrative sous les articles 44 et 45 Ldm, radiation judiciaire sous l'article 57 Ldm, rétention douanière sous l'article 53 Ldm, redressements et réparation sous l'article 53.2 Ldm, concurrence déloyale et usurpation sous 7 Ldm et 1457 CcQ: tout cela aurait pu faire l'objet d'un article mais aurait sans doute valu à la rédaction les foudres de l'éditeur! Peut-être en janvier 2003? Qui sait!

⁶ Avocate chez Greenspoon Butts.

Les marques de commerce que les décideurs⁷, administratifs et judiciaires, ont estimé non enregistrables pour descriptivité font l'objet d'un traitement approfondi dans un article que nous présente Marc Gagnon⁸.

Quand une marque de commerce en est-elle une? Voilà ce dont traitent, dans des perspectives différentes, Stéphane Caron et Paul Carrière⁹ dans leur analyse de la fonctionnalité et Jean-Philippe Mikus¹⁰ dans son essai¹¹ sur le chevauchement entre le droit des marques et celui des brevets.

La pratique¹² du Bureau des marques de commerce en matière d'état déclaratif des marchandises se rapportant à de nouvelles technologies¹³ est étudiée avec brio par Michel A. Solis, Sébastien Lapointe et Annick Poulin¹⁴.

Les difficultés pratiques qui résultent des dispositions relatives aux marques officielles¹⁵ sont traitées avec moult références jurisprudentielles par Stella Syrianos¹⁶.

On y trouvera également: «La confusion» par Simon Lemay¹⁷, «L'enregistrement de la marque notoire» par Isabelle Pillet¹⁸ et, bien sûr, «L'article 5 de la *Loi sur les marques de commerce*» par Isabelle Jomphe¹⁹.

⁷ Terme fourre-tout qui vise les décisions administratives, les jugements de première instance et les arrêts d'appel.

⁸ Avocat chez Smart & Biggar.

⁹ Avocats chez Gowlings Lafleur Henderson.

¹⁰ Avocat chez Colby, Monet, Demers, Delage & Crevier.

¹¹ L'auteur, on le notera, a volontairement restreint son article à l'interaction entre le droit des marques et celui des brevets; son titre laisse présager une suite -que l'on espère prochaine- qui portera sur l'interaction entre le droit des marques et le droit d'auteur...

¹² Malheureusement, le confirmeront les praticiens, pas très constante.

¹³ L'utilisation du qualificatif «senior» et «junior» dans leur texte pour marquer la priorité de marques de commerce entre elles a laissé les correcteurs perplexes. Surtout que la bonne Marie-Éva de Villers, dans son *Multidictionnaire des difficultés de la langue française*, préconise des termes de remplacement à ce qu'elle décrit comme un anglicisme. Toutefois, dans le contexte du droit des marques, les termes «subséquent», «principal» ou «premier» laissant sur la faim, les termes «senior» et «junior» ont été cette fois conservés. À charge de revanche dans le cas d'une prochaine utilisation!

¹⁴ Avocats chez Michel A. Solis & associés.

¹⁵ Celles visées par la publication dans le Journal des marques de commerce d'un avis public d'adoption et d'emploi au Canada à titre de marques officielles par une autorité publique que prévoit le sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Ldm.

¹⁶ Avocate, du cabinet d'avocats Léger Robic Richard, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce Robic, s.e.n.c.

¹⁷ Avocat et agent de marques chez Lavery, de Billy.

¹⁸ Avocate, du cabinet De Man Pilotte.

¹⁹ Avocate et agent de marques de commerce, chez Goudreau Gage Dubuc.

Et qu'en est-il de l'exploitation même d'une marque de commerce? Chantal Desjardins²⁰ jette un second regard sur les normes de contrôle qui devraient accompagner une exploitation sous licence alors que Barry Gamache²¹, dans une étude exhaustive, fait état des mises en garde de la jurisprudence quant aux conséquences de l'emploi d'une marque de commerce dans une forme autre que celle enregistrée.

Enfin un compte rendu de l'ouvrage de Jeanne Belhumeur sur le *Droit international de la mode* est fait par Simon Lamarche²² et Ghislain Roussel²³ nous livre sa chronique trimestrielle des dernières parutions.

Bonne lecture!

Laurent Carrière²⁴
Rédacteur en chef.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

²⁰ Avocate et agent de marques de commerce chez Goudreau Gage Dubuc

²¹ Avocat, du cabinet d'avocats Léger Robic Richard, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce Robic, s.e.n.c.

²² Étudiant à l'École de formation professionnelle du Barreau du Québec, en stage auprès du cabinet d'avocats Léger Robic Richard, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce Robic, s.e.n.c.

²³ Avocat et secrétaire de la Grande Bibliothèque du Québec.

²⁴ Qui en profite d'ailleurs pour noter, en vrac, que le 14 juin 2001, la Cour suprême a accepté d'entendre le pourvoi dans l'affaire de l'oncosouris de Harvard (précédemment commentée dans ces pages) et que le 12 juillet 2001, la *Loi modifiant la Loi sur les brevets* est entrée en vigueur (TR/2001-83 du 1 août 2001) de façon à respecter les décisions rendues par l'OMC (également discutées dans ces pages) relativement à la non-conformité de certaines dispositions de la loi canadienne. De plus, que dans son perlier, à l'occasion de ce numéro, la correction des tapuscrits a révélé un «contre-revenant» fantomatique pour, sans doute, «contrevenant», un «la plante» (verte, peut-être?) pour, sans doute, «l'appelante», un discret «au paravent» pour, on le présume, «auparavant» et un «d'instinctif» pour une version très animale de «descriptif». Gloire et misère du traitement de texte et de la correction automatique...

