

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

26 août 2021

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

Monsieur le Ministre,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Canada est signataire de traités visant à protéger l'intégrité des marques de commerce, dont l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (ou l'Accord sur les ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce. L'article 20 de cet accord se lit comme suit : « L'usage d'une marque de fabrique ou de commerce au cours d'opérations commerciales ne sera pas entravé de manière injustifiable par des prescriptions spéciales, telles que l'usage simultané d'une autre marque, l'usage sous une forme spéciale, ou l'usage d'une manière qui nuise à sa capacité de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. » *Organisation mondiale du commerce – Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, 15 avril 1994, 1869 RTNU 299, art. 20 [nous soulignons].*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Etienne Sanz de Acedo
Chef de la direction
International Trademark Association



Etienne Sanz de Acedo
Chief Executive Officer

675 Third Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10017-5704, USA
t: +1-212-642-1776 | f: +1-212-768-7796
inta.org | esanzdeacedo@inta.org

The Honorable Simon Jolin-Barrette
Minister Responsible for the French Language
Via Email: Leader.SJB@assnat.qc.ca

26 August 2021

Re: Bill 96, An Act respecting French, the official and common language of Québec

Dear Minister Jolin-Barrette:

The International Trademark Association (INTA) is a global association of brand owners and professionals dedicated to supporting trademarks and related intellectual property (IP) to foster consumer trust, economic growth, and innovation. Members include nearly 6,500 organizations, representing more than 34,350 individuals (trademark owners, professionals, and academics) from 185 countries, who benefit from the Association's global trademark resources, policy development, education and training, and international network.

We have 131 members in Canada, some of which include brand owners such as lululemon athletica, Molson Coors Canada, IMAX Corporation, Aritzia LP, and TD Bank Group. Founded in 1878, INTA, a not-for-profit organization, is headquartered in New York City, with offices in Beijing, Brussels, Santiago, Singapore, and Washington, D.C., and a representative in New Delhi. For more information, visit inta.org.

INTA has carefully studied Bill 96 as it relates to proposed amendments to the *Charter of the French Language* (chapter C-11), and in particular section 47 thereof:

47. The Charter is amended by inserting the following section after section 58:

“58.1. Despite section 58, on public signs and posters and in commercial advertising, a trademark may be drawn up, even partially, only in a language other than French, provided the trademark is registered within the meaning of the Trademarks Act (Revised Statutes of Canada, chapter T-13) and no corresponding French version appears in the register kept according to that Act.

However, on public signs and posters visible from outside premises, French must be markedly predominant where such a trademark appears in a language other than French.”

The *Regulation respecting the language of commerce and business* (chapter C-11, r.9) under the Charter provides an important exception to the general rule mandating the use of the French language for commerce and business in Quebec as concerns trademarks and is therefore of keen interest to INTA and our members. Sections 7 (as concerns inscriptions on a product), 13 (as concerns catalogues, brochures, folders, commercial directories and any similar publications) and 25 (as concerns public signs, posters and commercial advertising) of that *Regulation* provide that a recognized trademark within the meaning of the *Trademarks Act* (R.S.C. 1985, c. T-13) may appear exclusively in a language other than French, unless a French version has been registered.

It is well established that a trademark registered within the meaning of the *Trademarks Act*, i.e. a trademark registered with the Canadian Intellectual Property Office (“CIPO”), constitutes a “recognized trademark” for the purposes of the Regulation. Additionally, the Quebec courts have also held that an *unregistered* trademark in which common law rights have been established in Canada may also qualify as a recognized trademark for the purposes of the exception provided by the Regulation.

INTA notes that Bill 96 thus proposes a troubling modification to the scope of the exception currently afforded to trademarks in the case of public signs, posters and commercial advertising by requiring that a trademark be *registered* within the meaning of the *Trademarks Act* in order to qualify for the exemption from translation. That is, Bill 96 proposes that for this category of business communications, an unregistered trademark that is used by a person for the purpose of distinguishing or as to distinguish their own goods or services from those of others and that has attained common law rights in Canada *will no longer qualify for the recognized trademark exception*.

In addition, Section 47 raises the bar in terms of the requirement of the presence of French on public signs and posters displaying a registered trademark in a language other than French visible from outside premises, from a “sufficient presence of French” to French being “markedly predominant”.

While INTA has the utmost respect for the Charter and its objects and for the purpose of the Bill to affirm that French is the common language in Québec, we respectfully submit that the diminution of the Regulation’s recognized trademark exception and the increase in the presence of French even in the presence of a registered trademark, as proposed by Section 47 of the Bill raises issues of compliance with international treaties for the protection of trademarks, and, as drafted, will adversely impact the owners of trademarks used in the province of Quebec.

INTA urges a review of the Bill, and in particular Section 47 and proposed Charter section 58.1, and requests that consideration be given to the following:

1. The Bill may not comply with international treaties for the protection of

trademarks and is inconsistent with Canadian trademark law.

Canada is a signatory of treaties designed to protect the integrity of trademarks, including the *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, (“TRIPS”) established under the World Trade Organization. In particular, Art. 20 of the TRIPS Agreement provides that: “The use of a trademark in the course of trade shall not be unjustifiably encumbered by special requirements, such as use with another trademark, use in a special form or use in a manner detrimental to its capability to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.” *World Trade Organization Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, April 15, 1994, 1869 UNTS 299, art. 20. [Emphasis added].

INTA believes that the requirement to translate an unregistered trademark into French constitutes an unjustifiable encumbrance of the use of a trademark by special requirements. The effect of the Bill is to require that owners of trademarks in languages other than French either (i) not use their trademark in Quebec, or (ii) create another trademark, specifically for the Quebec market, to be used with the original trademark.

Moreover, registration should not be a prerequisite to use of a non-French trademark in Quebec. Registration is itself a special requirement which unjustifiably encumbers the use of a trademark. The federal law recognizes that unregistered trademarks are enforceable in the geographic regions of Canada in which they have established goodwill, as a statutory codification of the common law tort of passing off. The Quebec Civil Code, within the regime of civil responsibility established by article 1457, recognizes the functionally equivalent delict of confusion, and therefore also protects unregistered trademarks in the province of Quebec. While registration, where it is available to trademark owners, certainly provides enhanced protections that are not available at common law or under the Civil Code, it was never intended that a trademark could not be used in Canada, or in a region thereof, unless and until it is registered. There is no reasonable rationale for limiting the translation exception for trademarks only to trademarks that are the subject of issued registrations.

Additionally, not all trademarks are capable of registration under the Trademarks Act, notwithstanding that they function perfectly well as indicators of source. The owner of such a mark or sign that is recognized as a trademark within the meaning of the Trademarks Act should not be denied the exemption from translation simply because the trademark is not *registrable* under that same Act.

Further, INTA believes that the requirement of a “markedly predominant presence of French” may, in some cases, unjustifiably encumber a trademark. The impact will depend on the mark and the impression created by the additional French presence. For example, a mark such as TOWNBANK is encumbered, and loses distinctiveness, if encumbered by additional words such as “Banque TOWNBANK services bancaires.” Also, if a mark is registered and used in a design format and is reproduced on a sign or pylon such that the entire sign or pylon is the trademark, it will probably be impossible

to add elements without otherwise encumbering the mark.

2. CIPO is extremely backlogged, particularly for domestic trademark applicants, and the trademark registration process in Canada is unreasonably long

INTA notes that there is an inherent danger in the Government of Quebec limiting the scope of the trademark exception only to registered trademarks when it is a federal government agency not under the control of the Government of Quebec that is the gate-keeper of the trademark registration process on which the restricted exception relies. The Government of Quebec may not be aware the degree to which the Canadian Intellectual Property Office (“CIPO”) is backlogged, and the fact that it presently takes more than 32 months for domestic Canadian applicants, and more than 1.5 years for foreign applicants utilizing the Madrid System, to achieve registration status in Canada. That is far too long a lead time and does not provide brand owners with an opportunity to obtain trademark registration status in Canada within a commercially reasonable period of time. This will foreseeably result in products and services that would otherwise have been timely introduced to the Quebec market either being delayed release in Quebec or resulting in brand owners choosing not to enter the Quebec market at all for fear of non-compliance with the Charter.

3. The Bill may prevent trademark owners from using their registered trademarks.

By law, a registered trademark owner has the exclusive right to use its registered trademark in association with the listed goods or services throughout the country (s. 19, *Trademarks Act*, R.S.C. 1985, c. T-13, as amended) and any registration may be cancelled for non-use if it has not been used in the previous three years. (s. 45). Modifications to a registered mark can, and do, result in a finding that the registered mark is no longer used in the form as registered, putting the registration at risk of cancellation for non-use. This will apply particularly to registered design marks that occupy the entire space of a sign. Adding additional elements in the form of translated trademarks or adding additional words to satisfy the new “markedly predominant” presence of French requirement will fundamentally change such registered marks, putting the owner at risk of a challenge based on non-use, and damaging the value of the trademark. (An impact of this change is that many registered owners of marks may feel the only recourse is to apply for registration of additional trademarks that incorporate French presence, adding to the cost of doing business in Quebec.)

4. The requirements to (i) translate non-French marks into French and (ii) add sufficient French presence so as to be markedly predominant may change some marks in a way that causes consumer confusion and potentially damages the goodwill of the trademark owner.

Many marks in a language other than French have been used in the province of Quebec for decades, if not longer. Consumers, including French-speaking consumers, immediately recognize those marks as indicators of source, and as such they are

recognized as trademarks within the meaning of the Trademarks Act. Changes to those marks to accommodate the Bill's proposed new Section 58.1, particularly for marks that are made up of single words or unique designs, may alter a mark in a way that creates a different impression resulting in consumer confusion and lost goodwill of the trademark owner. This would likely be even more problematic for consumers visiting from outside the Province of Quebec, who are unaware of the rationale for different marks, than for residents.

5. Provide for a mechanism to protect trademark owners who do not have ownership or control of signs to ensure that changes do not damage the integrity or distinctiveness of any trademark.

Many signs will not be within the direct or indirect control of a trademark owner, since it is not uncommon for signage to be controlled by a landlord or other party unrelated to, and unlicensed by a trademark owner. We are concerned that changes may be made to signs without the permission of the ultimate trademark owner that imperil the distinctiveness or identity of a trademark, and threaten the ongoing validity and enforceability of their registered trademark rights. Owners may need to work through intermediaries (with added costs and convenience, and occasionally seeking permission from others) to ensure that no changes are made to marks on signs that could impact the owner's marks, or the rights of any other party. The Regulations should confirm that no changes may be made to signs bearing any trademark without the permission of the owner of any trademark appearing on such signage.

6. New Section 58.1 creates a distinction between marks that may not be supported by the rationale that such changes are for the benefit of consumers, as suggested by new Section 58.1.

Only marks that are in a language other than French are required to include an additional presence of French. The suggestion is that consumers in Quebec need to be told the nature of the business for a non-French mark, but do not need that information for a French-language mark. By way of example, if a French clothing store is named MUGUET DES BOIS, it does not need to add any generic term, slogan or other term favoring the display of information pertaining to the products of services to the benefit of consumers of persons frequenting the site (as in new Section 58.1 and Reg. 25.1(3)), but a store called LILY OF THE VALLEY would.

7. The trademark exception provided by the Regulations should be expanded to include University Marks and Official Marks protected under subparagraphs 9(1)(n)(ii) and (iii) of the *Trademarks Act*.

One of the rationales for limiting the trademark exception in new section 58.1 only to *registered* trademarks would appear to be ease of administration; it is administratively easier for the Office québécois de la langue française (the "OQLF") to check the federal

trademark register to determine if a trademark is registered or not than it is for the OQLF to assess common law or unregistered trademark rights. While INTA rejects any notion that ease of administration burden should be the overriding rationale in determining the scope of the trademark exception, the rationale also suggests that the scope of the exception should be expanded given that there are other types of marks protected by the Trademarks Act that require the rights-holder to undergo an application process and whose status is noted on the searchable federal trademarks database once the protective rights under the legislation have been conferred.

Two such categories of marks are (i) badges, crests, emblems and marks adopted and used by any university under paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trademarks Act, and (ii) badges, crests, emblems and marks adopted and used by any public authority in Canada as an official mark for goods or services under paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trademarks Act. Once applications for such marks have been vetted by the Examiner and advertised in the Trademarks Journal, no person is permitted to adopt or use, in connection with a business or otherwise, any mark consisting of or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for the protected mark. Such protected marks are assigned application serial numbers in the 900,000 series by the Canadian Intellectual Property Office and are listed as "ADVERTISED" in the searchable database and so are easily checked by the OQLF.

INTA welcomes the opportunity to meet to discuss the concerns above, and would be pleased to answer any questions regarding our comments. Should you wish to schedule a meeting to discuss the points above, please contact INTA Anticounterfeiting, Manager, Tiffany Pho at tpho@inta.org or INTA, Director, Government Relations, Jenny McDowell at jmcdowell@inta.org.

Sincerely,



Etienne Sanz de Acedo
Chief Executive Officer
International Trademark Association