Publication du Règlement clarifiant les obligations de la Loi 96: Impacts sur les marques de commerce pour les produits, la publicité et l'affichage public

2 août 2024

Auteurs

Geneviève Bergeron

Associée, Agent de marques de commerce Associée, et Avocate

Chantal Desjardins

Associée, Agent de marques de commerce Associée, et Avocate

Isabelle Jomphe

Associée, Agent de marques de commerce Associée, et Avocate

Le Règlement[1] visant à préciser les nouvelles obligations de la Loi 96[2] a été publié dans la *Gazette officielle du Québec* le 26 juin 2024. Il modifie le *Règlement sur la langue du commerce et des affaires*[3] actuel. Ces modifications étaient attendues en raison des incertitudes causées par l'adoption de la Loi 96 en juin 2022 et qui nécessitaient des éclaircissements. Dans ce bulletin, nous traitons des questions liées à l'utilisation des marques de commerce en lien avec les produits et les publications commerciales, ainsi que dans l'affichage public et la publicité commerciale.

Exception concernant les marques de commerce reconnues

Bonne nouvelle! Le Règlement réintroduit l'exception des marques de commerce« reconnues » [4] au sens de la *Loi sur les marques de commerce*. Ainsi, les marques employées (common law) et les marques enregistrées auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'« OPIC ») pourront être utilisées sans version française, pourvu qu'aucune version française de la marque ne soit inscrite au Registre.

Par règlement, le gouvernement a élargi la portée de l'exception relative aux marques de commerce, qui ne devait s'appliquer en vertu de la Loi 96 principalement qu'aux marques de

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

commerce enregistrées auprès de l'OPIC, pour inclure également les marques de commerce employées (common law). Grâce à ce changement, le gouvernement a harmonisé le régime applicable aux marques de commerce, que ce soit dans le cadre de leur utilisation avec des produits, avec des publications commerciales ou dans l'affichage public.

La recommandation d'enregistrer vos marques de commerce demeure toujours d'actualité pour protéger vos droits, mais l'enregistrement n'est plus une condition de conformité à la réglementation applicable.

Obligation de traduire les termes descriptifs ou génériques compris dans les marques

À titre de rappel, la *Charte de la langue française*[5] (la « Charte ») prévoit que toute inscription sur un produit, sur son contenant ou son emballage doit être rédigée en français et qu'aucune inscription dans une autre langue ne doit l'emporter sur celle en français ou être accessible dans des conditions plus favorables.

Le Règlement confirme que le terme « produit » inclut son contenant, son emballage et tout document ou objet qui l'accompagne[6].

Le Règlement précise par ailleurs la portée de l'obligation de traduire les termes descriptifs et génériques compris dans les marques de commerce :

> **« Descriptif » et « générique » :** un descriptif réfère à un mot ou un ensemble de mots visant à décrire les caractéristiques d'un produit alors qu'un générique décrit plutôt la nature dudit produit, et ce, **à l'exclusion du nom de l'entreprise ou du nom du produit tel que commercialisé**[7]. Une appellation d'origine ou un nom distinctif à caractère culturel ne sont pas considérés comme un descriptif ou un générique.

Selon toute vraisemblance, la référence au « **nom du produit tel que commercialisé** » vise la marque principale du produit. L'obligation de traduire les termes génériques ou descriptifs contenus dans la marque ne s'appliquerait pas aux marques principales sous lesquelles le produit est commercialisé.

Ainsi, selon l'exemple fourni par le gouvernement du Québec, il n'y aurait pas lieu de traduire en français les termes descriptifs ou génériques compris dans la marque principale BestSoap, tel qu'illustrée ci-bas :

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.



La question se pose par ailleurs quant aux marques secondaires souvent employées notamment pour désigner plus spécifiquement un produit parmi une gamme de produits. Peut-on dire qu'une telle marque secondaire se qualifie de « nom du produit tel que commercialisé », en plus de la marque principale? Le guide publié par l'Office québécois de la langue française (l' « OQLF ») n'apporte malheureusement aucun éclairage à ce sujet alors que le texte du Règlement nous apparaît assez large pour permettre une telle argumentation selon les circonstances. À notre avis, un tel argument pourrait être possible dans certains cas, mais il faudra attendre la position de l'OQLF (ou une décision de la cour) pour plus de certitude sur la question.

Le Règlement précise que la traduction en français des termes génériques ou descriptifs compris dans les marques doit figurer sur le produit ou sur un support qui s'y rattache de manière permanente[8]. Il ne fournit toutefois pas de définition de « support qui s'y rattache de manière permanente ». Il sera intéressant de surveiller l'évolution de la pratique à ce sujet et l'interprétation de cette notion par l'OQLF.

Retenons toutefois le principe prévu par la Charte selon lequel aucune inscription dans une autre langue ne doit être accessible dans des conditions plus favorables. Les entreprises qui choisissent l'option du support devront donc s'assurer non seulement de la permanence du support mais aussi de son accessibilité dans des conditions au moins aussi favorables.

Il est à noter également que la taille de la traduction en français des termes génériques et descriptifs compris dans une marque de commerce n'est pas spécifiquement traitée dans le Règlement. Le site de l'OQLF précise cependant qu'aucun terme générique ou descriptif dans une autre langue ne doit l'emporter sur celui apparaissant en français; l'OQLF semble donc appliquer la règle générale contenue dans la Charte[9]. Nous comprenons ainsi que le texte en français doit être au moins équivalent en taille et en apparence à celui dans une autre langue, afin de ne pas accorder de prédominance à ce dernier.

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

Période transitoire : le Règlement accorde une période de grâce de deux ans pour donner le temps aux entreprises de se conformer aux exigences qui précèdent. Jusqu'au 1er juin 2027, tout produit non conforme à ces nouvelles exigences pourra continuer d'être distribué, vendu au détail, loué, offert en vente ou en location ou autrement offert sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, à condition (i) qu'il ait été fabriqué avant le 1er juin 2025 et (ii) qu'aucune version française correspondante de la marque de commerce reconnue n'ait été déposée au registre des marques de commerce canadien au 26 juin 2024[10].

Si cette mesure ne dispense pas de déployer les efforts nécessaires pour se conformer aux obligations, elle assure néanmoins que les produits non conformes déjà existants puissent être écoulés.

Publications commerciales

Le Règlement n'apporte aucune modification aux règles entourant les publications commerciales, tels les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et d'autres publications de même nature. L'exception applicable aux marques de commerce « reconnues », qui n'avait fait l'objet de modification ni dans la Loi 96 ni dans le projet de règlement, reste donc inchangée. Ainsi, les marques employées (common law) et les marques enregistrées auprès de l'OPIC pourront être utilisées sans version française, sauf si une version française en a été déposée.

Contrairement à ce qui avait été prévu dans le projet de règlement, les sites Web et les médias sociaux ne sont pas expressément nommés à titre de publications commerciales dont la version française doit être accessible dans des conditions au moins aussi favorables que toute version dans une autre langue. Jusqu'à présent, l'interprétation adoptée et appliquée par l'OQLF ainsi que par les tribunaux est que les sites Web et les médias sociaux sont considérés comme des publications commerciales et doivent par conséquent suivre les mêmes règles. Néanmoins, nous resterons vigilants afin de déterminer si l'absence de référence explicite dans le Règlement concernant les sites Web et les médias sociaux revêt une quelconque signification et si l'OQLF envisagera des modifications au régime pour ces deux types de communication.

Affichage public et publicité commerciale

Il est bien connu que la Charte requiert que l'affichage public et la publicité commerciale au Québec soient effectués en français. Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante[11].

L'exception relative aux marques de commerce « reconnues » est également applicable dans le contexte de l'affichage public et de la publicité commerciale. Ainsi, les marques employées (common law) et les marques enregistrées auprès de l'OPIC pourront être utilisées sans version française, si aucune version correspondante en français ne se trouve au registre canadien des marques de commerce[12].

Pour ce qui est de l'affichage public visible depuis l'extérieur d'un local, la règle de la « présence suffisante » du français cède le pas à celle de la « nette prédominance » du français, lorsque la marque de commerce ou le nom d'entreprise est dans une autre langue que le français, en tout ou en partie[13].

L'affichage public visible depuis l'extérieur d'un local inclut non seulement l'extérieur d'un immeuble, mais également les locaux à l'intérieur d'un centre commercial[14]. Dans un tel cas, une marque de commerce ou un nom d'entreprise dans une autre langue que le français devra être accompagné d'un générique, d'un descriptif des produits ou services visés, ou d'un slogan, en français[15]. Cette marque de commerce ou ce nom d'entreprise visible sur la devanture d'un commerce ou encore à l'intérieur d'un centre commercial sera considéré dans l'impact visuel global du local. Ainsi, pour un même champ visuel, le texte rédigé en français a un impact beaucoup plus important lorsque

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

(i) l'espace consacré au texte en français est au moins deux fois plus grand que celui consacré au texte dans une autre langue et (ii) sa lisibilité et visibilité permanente sontau moins équivalentes à celles du texte dans une autre langue.[16]

Finalement, en ce qui concerne l'affichage dynamique comportant des textes en français et dans une autre langue s'affichant en alternance, le texte en français sera considéré comme ayant un impact visuel beaucoup plus important lorsqu'il est visible au moins deux fois plus longtemps que le texte dans une autre langue.[17]

Il est à noter qu'aucune période de grâce n'est accordée en ce qui concerne l'affichage public. Les entreprises ont donc jusqu'au 1er juin 2025 pour se conformer aux nouvelles règles d'affichage.

Les exemples ci-dessous, du gouvernement du Québec, illustrent l'application de ces règles :



Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.





Le sommaire suivant résume les principaux changements qui sont apportés à la Charte et au Règlement et qui entreront en vigueur le 1er juin 2025 :

Produits	Une marque de commerce

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

(étiquettes, contenants, emballages ou tout document ou objet qui l'accompagne)	« reconnue » (marque enregistrée ou employée) peut être utilisée dans une autre langue que le français, à moins qu'une version correspondante en français ne se trouve au registre canadien des marques de commerce. Doit figurer en français, tout descriptif ou générique compris dans une marque de commerce, à l'exclusion du nom de l'entreprise ou du nom du produit tel que commercialisé (et autres exceptions particulières); sur le site de l'OQLF, il est indiqué qu'aucun générique ou descriptif dans une autre langue ne doit l'emporter sur celui apparaissant en français. La traduction en français des termes génériques ou descriptifs compris dans une marque doit figurer sur le produit ou sur un support qui s'y rattache de manière permanente. Une période de grâce jusqu'au 1er juin 2027 est accordée pour tout produit non conforme aux nouvelles exigences; ce produit pourra continuer d'être distribué, vendu au détail, loué, offert en vente ou en location ou autrement offert sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, à condition (i) qu'il ait été fabriqué avant le 1er juin 2025 et (ii) qu'aucune version française correspondante de la marque de commerce reconnue n'ait été déposée au registre des marques de commerce canadien au 26 juin 2024.
Publications commerciales (catalogues, brochures, dépliants, annuaires commerciaux)	Aucun changement : une marque de commerce « reconnue » au sens de la *Loi sur les marques de commerce* (marque enregistrée ou employée) peut être utilisée dans une autre langue que le français, sauf si une version française en a été déposée. Il est à prévoir que les règles qui régissent les publications commerciales s'appliquent aux sites Web et réseaux sociaux, conformément à l'interprétation actuelle de l'OQLF et des tribunaux.
Affichage public	Une marque de commerce « reconnue » au sens de la *Loi sur les marques de commerce* (marque enregistrée ou employée) peut être utilisée dans une autre langue que le français, à moins qu'une version correspondante en français ne se

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

	trouve au registre canadien des marques de commerce. Dans l'affichage public visible depuis l'extérieur d'un local, y compris de l'intérieur d'un centre commercial, lorsqu'une marque de commerce ou un nom commercial est dans une autre langue que le français, même en partie : le français doit figurer de façon nettement prédominante, en tenant compte de l'espace accordé à la marque de commerce ou au nom d'entreprise; la marque de commerce ou le nom d'entreprise doit être accompagné de termes en français, notamment un générique, un descriptif des produits ou services, ou encore un slogan. Pour un même espace visuel, l'espace consacré au texte en français doit être au moins deux fois plus grand que celui rédigé dans une autre langue et sa lisibilité et visibilité permanente sont aux moins équivalentes à celles du texte dans une autre langue.

Pour en savoir plus à ce sujet ou pour toute question concernant la *Charte de la languge française* et ses règlements, veuillez vous adresser à nos professionnels ou consulter nos publications précédentes!

Règlement modifiant principalement le Règlement sur la langue du commerce et des affaires, Gazette officielle du Québec, (le « Règlement »).
Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, LQ, 2022, c. 14 (la « Loi 96 »).
Règlement sur la langue du commerce et des affaires, RLRQ, c. C-11, r. 9.
Règlement, supra, note 1, art. 2 (7.1) et art. 4 (25.1).
Charte de la langue française, RLRQ, c. C-11, art. 51.
Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.1).
Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.2).
Règlement, supra, note 1, art. 2 (7.1).
Charte, supra, note 5, art. 51.
Règlement, supra, note 1, art. 7. La période de grâce est cependant étendue au 31 décembre 2025, pour les produits qui sont visés par les nouvelles normes relatives à l'étiquetage prévues par le *Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d'étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogénées)* (DORS/2022-168) ou par le *Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés)* (DORS/2022-169).
Charte, supra, note 5, art. 58.
Règlement, supra, note 1, art. 4 (25.1)
Charte, supra, note 5, art. 58.1 et Règlement, supra, note 1, art. 4 (art. 25.1).
Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.5).
Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.7).
Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.6). Les composants rédigés en français seront présumés satisfaire à ces exigences de lisibilité et visibilité s'ils sont permanents et conçus, éclairés et situés de manière à permettre de les lire en tout temps, facilement et de manière simultanée.
Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.6).

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.