

Services CPI

Enregistrement d'une marque

Pour nous contacter

À propos du CPI

Bulletins précédents



« Les perles »
du Journal
des marques

ETE INFINI

En liaison avec des
« préparations autobronzantes
excluant les parfums et
cosmétiques parfumés ».

No d'enregistrement:
LMC605 982

Propriétaire: Shering-Plough
Healthcare Products Inc.

La détermination d'une date d'usage ou l'art de ne pas tomber entre deux chaises !

Ne serait-il pas frustrant de se faire refuser sa demande d'enregistrement de marque de commerce parce que la date d'usage déclarée n'est pas la bonne?

C'est ce qui est arrivé au requérant dans l'affaire *Mexx International B.V. c. Poulin* (2004), 35 CPR (4^e) 241 (TMOB). Le requérant avait produit une demande d'enregistrement pour la marque « LES MECS » dans laquelle il affirmait que celle-ci était utilisée depuis le 1^{er} juillet 1997 en liaison avec différentes marchandises. L'opposant à l'enregistrement de la marque « LES MECS » a contesté cette affirmation en soumettant qu'il n'y avait probablement pas eu d'usage de la marque en date du 1^{er} juillet 1997 puisque le 1^{er} juillet est un jour férié légal au Canada. Le doute soulevé par l'opposant était suffisant pour renverser le fardeau de preuve sur le requérant qui n'a produit aucune preuve d'usage de la marque en date du 1^{er} juillet 1997. Ajoutons pour la petite histoire que la demande a également été rejetée pour cause de confusion entre la marque du requérant et les marques de l'opposant.

La jurisprudence abonde de cas où une demande d'enregistrement est rejetée parce que la date déclarée est antérieure à la date d'usage effective. À l'autre extrême, les tribunaux sont plus cléments lorsqu'une date postérieure à la date d'usage réelle est revendiquée puisque la seule personne véritablement lésée est le requérant.

La Loi sur les marques de commerce exige une déclaration du requérant quant à la date d'usage, s'il en est. Si la demande n'est pas fondée sur l'usage de la marque, le requérant doit alors produire sa demande sur la base d'un usage projeté de la marque, d'un enregistrement et d'un emploi de la marque à l'étranger ou sur la révélation de la marque au Canada. La demande peut se fonder sur plusieurs bases d'enregistrement, par exemple la même demande peut à la fois être fondée sur un usage de la marque en liaison avec certaines marchandises et/ou services et en usage projeté pour d'autres.

Au cours du processus d'enregistrement, mais avant la publication de la marque dans le *Journal des marques de commerce*, la législation sur les marques de commerce autorise la modification de la date d'usage. En effet, il est possible de modifier la date d'usage pour une date postérieure ou même antérieure à la date déclarée mais dans ce dernier cas, il faut faire la preuve que les faits justifient le changement.

Après la publication de la marque dans le *Journal des marques de commerce*, il n'est pas possible de modifier la date d'usage. Il n'est pas permis non plus de modifier une demande fondée sur un usage ou une révélation de la marque au Canada en une demande fondée sur un usage

projeté.

En aucun temps il n'est permis de modifier la demande fondée sur un usage projeté afin de réclamer une date d'usage ou la révélation d'une marque au Canada.

L'agent de marques ou un avocat spécialisé dans le domaine des marques de commerce est le mieux placé pour déterminer avec vous s'il y a usage ou non d'une marque de commerce. Ce que vous considérez comme de l'usage d'une marque n'en est peut-être pas en vertu de la législation canadienne sur les marques de commerce.

Les informations contenues dans ce bulletin ne constituent pas un avis juridique. Le CPI Centre de Propriété Intellectuelle est une division de C.R.A.C. Nos coordonnées : 1080, Côte du Beaver Hall, bureau 1717, Montréal (Québec) Canada, H2Z 1S8
Téléphone : (514) 861-2722 / (800) 361-5744 Télécopieur : (514) 861-3266 Courriel : trademarks@crac.com © CPI 2005