

Services CPI

Enregistrement d'une marque

Pour nous contacter

À propos du CPI

Bulletins précédents

EN VEDETTE : LA RECHERCHE EUROMARK

Il s'agit d'une recherche préliminaire de disponibilité d'une marque effectuée dans la presque totalité des registres des marques des pays faisant partie de l'Union européenne ainsi que dans le registre des marques communautaires et le registre international des marques. Un excellent moyen de sonder le marché européen avant de produire une demande d'enregistrement. Seulement **530,00 \$** plus taxes.

Procédure d'opposition : nouveaux délais et modes de signification

En mai dernier, des modifications ont été apportées au *Règlement sur les marques de commerce (1996)* (le « Règlement »), qui s'intitule dorénavant le *Règlement sur les marques de commerce*, afin d'accélérer, entre autres choses, le processus d'opposition. De nouveaux modes de signification et de nouveaux délais dans le cadre d'une opposition sont donc en vigueur. Le texte du règlement modifiant le Règlement est disponible en cliquant sur le lien suivant :

<http://canadagazette.gc.ca/partII/2007/20070516/html/sor91-f.html>. Suite à ces modifications, le Registraire des marques de commerce a émis un énoncé de pratique que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien suivant : http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tm_notice/tmn2007-10-01-f.html.

Les nouvelles règles de signification étaient en vigueur dès le 2 juin dernier. Outre les modes de signification à personne ou par courrier recommandé, toute déclaration et toute autre pièce dont la signification est exigée peut l'être également par l'entremise d'un service de messagerie ou par tout autre mode auquel consentent les parties. Le Registraire des marques de commerce doit être avisé du mode de signification choisi ainsi que de sa date. L'article 37 du Règlement fait mention des dates effectives pour chaque mode de signification. L'article 53 du Règlement fait de même dans le cadre d'une opposition contestant la reconnaissance d'une indication géographique.

En ce qui a trait aux nouveaux délais, ceux-ci s'appliquent à toute nouvelle procédure d'opposition à l'encontre d'une marque publiée dans le Journal des marques à partir du **1^{er} octobre 2007**. Parmi ceux-ci, mentionnons notamment que le délai initial pour produire la contre-déclaration d'opposition est de deux mois plutôt qu'un seul mois et que le délai initial pour produire la preuve est maintenant de 4 mois plutôt qu'un seul mois.

En ce qui concerne les procédures en cours à l'encontre d'une marque publiée avant le 1^{er} octobre, les délais existants au 30 septembre 2007 s'appliquent toujours. Cependant, l'objectif du Registraire des marques étant de limiter la durée d'une opposition, dès à présent il impose des restrictions à la multiplication des demandes de prolongation de délai dans un même dossier. Pour plus de détails, nous vous invitons à lire l'énoncé de pratique mentionné ci-dessus qu'il faut lire en conjonction avec la Loi et le Règlement des marques de commerce.

En bref :

- Les articles du Règlement qui ont été modifiés sont les suivants : articles 37, 39, 41(1), 42(1), 55(1) et 56 ainsi que les articles 16 et 17 de l'annexe au Règlement.
- Les articles 5 et 13 de l'annexe au Règlement sont abrogés.

Abrogation de certains tarifs en marque de commerce

De bonnes nouvelles pour les propriétaires de marques découlent de

certaines des modifications au *Règlement sur les marques de commerce* (1996) mentionnées ci-dessus : le gouvernement a supprimé le droit à payer pour toute demande de modification du registre autre que la demande d'extension de marchandises et de services d'une marque enregistrée ainsi que la reconnaissance du transfert d'une marque de commerce. Ainsi, il n'y a plus de droit à payer pour un changement de nom du propriétaire (ceci exclut les transferts de marques) ou de leur adresse, l'enregistrement d'un document de licence ou d'accord de garantie (non obligatoire), etc.

Le Registraire des marques juge dorénavant inutile d'inscrire un désistement

Depuis le 15 août 2007, le Registraire des marques de commerce n'exigera plus nécessairement l'inscription d'un désistement d'une partie non indépendamment enregistrable conformément à l'article 35 de la *Loi sur les marques de commerce*. Les désistements volontaires continueront d'être acceptés.

Jusqu'à maintenant, les requérants devaient produire un désistement du droit à l'usage exclusif de toute partie d'une marque qui n'était pas indépendamment enregistrable. Bien sûr, il fallait et il faut toujours que la marque soit, dans son ensemble, distinctive.

Cette nouvelle pratique du bureau des marques, qui semble anodine à prime abord, pourrait ralentir le processus d'enregistrement d'une marque, plus particulièrement en raison de l'application du sous-paragraphe 12(1) b) de la *Loi sur les marques de commerce* qui se lit ainsi :

[Une marque de commerce est enregistrable sauf si] sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire, en français ou en anglais, ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services. (Si la marque est faussement descriptive et trompeuse, un désistement ne peut la sauver).

Une telle disposition laisse place à de nombreuses interprétations. Telle partie d'une marque est-elle ou non clairement descriptive? Si l'examineur arrivait à la conclusion que telle portion de la marque était clairement descriptive, il transmettait un rapport dans lequel il exigeait l'inscription d'un désistement. Le requérant pouvait alors accepter ou argumenter contre le désistement au motif que telle portion n'était pas clairement descriptive. Selon que le propriétaire devait ou non inscrire le désistement, il pouvait penser avoir ou non une marque plus forte, jusqu'à preuve du contraire. Cette pratique de l'inscription d'un désistement d'une partie d'une marque aidait, parmi d'autres critères, à établir s'il y a risque de confusion entre deux marques.

Nous verrons à l'usage si cette nouvelle politique permet d'accélérer le traitement administratif des demandes d'enregistrement ou si au contraire au moment de l'examen d'une marque, les examinateurs ne se retrouvant plus dans une position rassurante par l'inscription des désistements, ils en viennent à citer plus de marques à l'encontre de celle sous étude pour cause de confusion, ce qui entraînera de plus grands délais et plus d'incertitude. De plus, l'absence de désistement pourrait-elle inciter plus de propriétaires de marques à s'opposer afin de conserver une exclusivité sur des parties d'une marque qui ne sont pas aussi fortes qu'ils le croient ? À suivre.

Marques officielles : le Registraire exigera dorénavant la preuve de

l'adoption et de l'emploi de la marque officielle

Le 22 août 2007, le Registraire des marques de commerce émettait un nouvel énoncé de pratique relativement à la publication des marques officielles en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*. Pour consulter l'énoncé de pratique : http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tm_notice/tmn2007-08-22-f.html

Une marque officielle est une marque adoptée et employée par une autorité publique au Canada pour des marchandises ou des services.

Dans ce dernier énoncé de pratique, le Registraire des marques rappelle qu'il exige la preuve du statut d'autorité publique du demandeur. C'est un test à plusieurs volets : 1) l'autorité publique doit être une autorité publique au Canada 2) elle doit être contrôlée par le gouvernement compétent et 3) ses services doivent être d'intérêt public.

Dorénavant, le Registraire requerra également une preuve suffisante de l'adoption et de l'emploi de la marque officielle. Ceci fait suite à la décision de la Cour fédérale dans *See You In-Canadian Athletes Fund Corporation c. Comité olympique canadien* (non publiée), 2007 CF 406.

Le Registraire mentionne à titre d'exemple de **preuve suffisante**, la décision suivante :

FileNET Corporation c. Canada (Registraire des marques de commerce) (2002), 22 C.P.R. (4th) 328 (C.A.F.) : l'emploi de la marque sur un site Web du gouvernement en liaison avec l'annonce d'un service Internet constituait un emploi suffisant même si le service annoncé n'était pas encore disponible.

À titre d'exemples de **preuve insuffisante**, il mentionne les décisions suivantes :

Piscitelli c. Régie des alcools de l'Ontario (1^{re} inst.), [2002] 1 C.F. 247: la présentation d'une affiche ne peut constituer l'adoption ou l'emploi de *millenium* comme marque officielle, car le mot *millenium* ne se démarque aucunement du contexte et qu'il était simplement employé dans l'affiche comme une expression générique ou descriptive.

See You In-Canadian Athletes Fund Corporation c. Comité olympique canadien (non publiée), 2007 CF 406 : l'emploi à l'interne d'une marque dans la correspondance, les courriers électroniques et les notes de services n'est pas considéré comme une preuve d'adoption et d'emploi de la marque.

Enfin, si la preuve est fournie par un licencié, celle-ci n'est pas considérée comme établissant l'adoption et l'emploi par l'autorité publique concernée [*Société canadienne des postes c. Post Office* (2000), 8 C.P.R. (4th) 289; *Conseil canadien pour la réhabilitation des handicapés, s/n Conseil national des timbres de Pâques et de la Marche des dix sous c. Rehabilitation Foundation for the Disabled s/n. La Marche des dix sous de l'Ontario* (2004), 35 C.P.R. (4th), 270 (C.F. 1^{re} inst.)].

Commentaire

Il est heureux que les conditions d'admissibilité se resserrent autour de la reconnaissance d'une marque officielle car celle-ci emporte des conséquences importantes : une fois publiée sur le registre des marques, nul ne peut adopter, employer ou enregistrer une marque dont la ressemblance est telle qu'on pourrait la confondre avec une marque officielle et ce, peu importe la nature des marchandises ou services avec lesquels la marque est adoptée, sauf si cette personne convainc le Registraire qu'il n'y a pas de confusion ou obtient l'autorisation de l'autorité publique pour ce faire.

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 2007