

## PROROGATION DU DÉLAI POUR LA PRODUCTION DE LA DÉCLARATION D'EMPLOI REQUISE PAR LE PARAGRAPHE 40(3) DE LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE – PREMIÈRE PARTIE

Laurent Carrière\*  
**LEGER ROBIC RICHARD**, S.E.N.C.R.L.  
Avocats, agents de brevets et de marques  
Centre CDP Capital  
1001, Square-Victoria – Bloc E – 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél. (514) 987 6242 - Fax (514) 845 7874  
info@robic.com – www.robic.ca

**DÉCLARATION D'EMPLOI.** Lorsqu'une demande d'enregistrement de marque de commerce est fondée sur l'intention d'emploi de cette marque de commerce au Canada, l'obtention de l'enregistrement a pour préalable la production auprès du registraire d'une déclaration à l'effet que, depuis la production de la demande, le requérant a commencé à employer la marque de commerce au Canada.

Quand faut-il produire cette déclaration? Généralement, elle le sera une fois seulement que la demande aura été admise à l'enregistrement et qu'une notification d'acceptation aura été émise.

La déclaration d'emploi doit alors être produite dans les six (6) mois de l'admission à l'enregistrement ou dans les trois (3) ans de la production de la demande d'enregistrement et ce, suivant le terme le plus avantageux pour le requérant.

Si une demande d'enregistrement est produite le 1998-01-01 et qu'elle est admise à l'enregistrement le 1999-01-01, le requérant aura donc jusqu'au 2001-01-01 pour produire la déclaration d'emploi (c'est-à-dire trois ans à compter de la date de production de la demande d'enregistrement). Par contre, si une demande d'enregistrement est produite le 1998-01-01 mais n'est admise à l'enregistrement que le 2002-01-01 (soit plus de trois ans après la production de la demande d'enregistrement), le requérant aura jusqu'au 2002-07-01 (soit six mois à compter de l'admission à l'enregistrement) pour produire la déclaration d'emploi.

---

© CIPS, 1998.

\* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Automne 1998 (vol 2, n° 4). Publication 068.017F.

**DÉFAUT DE PRODUCTION.** Si le requérant ne produit pas la déclaration d'emploi, sa demande d'enregistrement sera réputée abandonnée et ce, sans avis de défaut de la part du registraire. Il y aura avis de défaut si la demande d'enregistrement comporte une base autre que la base projetée: en ce cas, le registraire émettra un avis déclarant abandonnée la partie de la demande fondée sur un emploi projeté de la marque et octroyant au requérant un délai complémentaire de deux mois pour procéder sur les autres bases que peut comporter la demande.

**PROROGATION.** Le requérant qui ne peut produire la déclaration d'emploi prévue par le paragraphe 40(2) de la *Loi sur les marques de commerce* à l'intérieur du délai prévu par le paragraphe 40(3) peut cependant, en acquittant le droit prescrit, demander une prolongation de délai en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi.

**DANS LES PREMIERS TROIS ANS.** Le registraire doit être convaincu que les circonstances justifient cette prorogation et ne se contentera donc pas d'un vague «Nous sommes informés par les services concernés que le requérant n'est pas en mesure de produire la déclaration d'emploi prévue par le paragraphe 40(2) de la Loi parce que la marque n'est pas encore pleinement employée au Canada en liaison avec toutes les marchandises et services mentionnés à la demande d'enregistrement». Le registraire a revu et uniformisé sa politique d'application et il faut, depuis le 14 avril 1998, donner une vraie raison pour cette prorogation et non un simple énoncé que la marque n'est pas encore employée et qu'il faut davantage de temps pour commercialiser au Canada. Cette raison n'a pas, du moins **dans les premiers 3 ans** qui suivent l'admission à l'enregistrement, à être «considérable et substantielle»; encore faut-il en donner une. À ce stade de la demande, le Bureau des marques n'a pas de politique établie sur la nature de la demande mais acceptera vraisemblablement toutes les bonnes raisons, même simples ou générales, sans questionner la réalité de celles-ci et sans demander de justificatifs documentaires. (à suivre)

