

PROROGATION DU DÉLAI POUR LA PRODUCTION DE LA DÉCLARATION D'EMPLOI REQUISE PAR LE PARAGRAPHE 40(2) DE LA *LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE* - DEUXIÈME 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^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél. (514) 987 6242 - Fax (514) 845 7874
info@robic.com – www.robic.ca

Dans un précédent numéro, on a vu que le délai de production de la déclaration d'emploi requise par le paragraphe 40(2) de la *Loi sur les marques de commerce* pouvait être prorogé.

Délai standard de prorogation

La prorogation de délai standard est de six (6) mois. Toutefois, lorsque l'emploi de la marque est retardé parce que le requérant est en attente d'une autorisation gouvernementale, la prorogation de délai sera alors de douze (12) mois.

Le Bureau des marques exigera donc que le nom du ministère concerné soit indiqué mais ne requiert pas une copie de justificatifs documentaires. Cet aspect de la politique vise toute autorisation gouvernementale (pas nécessairement canadienne) requise même si elle ne couvre pas toutes les marchandises ou tous les services mentionnés dans la demande: il suffit qu'il y en ait un pour que la prorogation de 12 mois s'applique. De plus, contrairement à une idée répandue, ces autorisations gouvernementales ne sont pas limitées aux produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques: cette politique vise *toute* autorisation gouvernementale requise.

Après trois ans

Les choses se corsent pour les demandes de prorogations formulées **plus de 3 ans** à compter du délai indiqué dans l'avis d'acceptation à l'enregistrement

© CIPS, 1999.

* 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 Printemps 1999 (vol 3, n° 2). Publication 068.019F.

pour soumettre la déclaration d'emploi. Le Bureau des marques exigera alors que soient fournies des «raisons considérables et substantielles».

Cette portion de la directive exigeant la fourniture de «raisons considérables et substantielles» ou, si l'on préfère, «considerable and substantive reasons» ne vise donc que les demandes de prorogation de délai présentées plus de 3 ans après le délai initial de production de la déclaration d'emploi. Là encore, les prorogations justifiées seront accordées pour des périodes de 6 ou 12 mois, suivant le cas.

Reste à savoir ce qui constituera une raison «considérable et substantielle». Même si le Bureau des marques entend, du moins pour l'instant, considérer les demandes cas par cas, on peut d'ores et déjà présumer que ce qui constituerait une circonstance spéciale excusant le non-emploi dans le cadre d'une procédure en déchéance en vertu de l'article 45 de la Loi devrait être accepté par le Bureau des marques. Par contre, ces raisons devraient aller au-delà des efforts normaux de commercialisation (tels la simple recherche de partenaires d'affaires).

Enfin, notons que lorsque le Bureau des marques n'est pas satisfait de la raison avancée au soutien de la demande de prorogation, un avis sera émis refusant la prorogation et octroyant au requérant la possibilité, dans les deux (2) mois de la date de l'avis, de présenter de meilleures raisons. Si elles sont acceptées, la prorogation de délai sera alors de 6 mois (ou de 12, le cas échéant) à compter de la production de la demande bonifiée. Cette politique s'applique, que la demande de prorogation soit formulée à l'intérieur de la première période de 3 ans ou dans la période subséquente.

Résumé

- Avant l'expiration des 6 mois de la notification d'acceptation ou trois ans de la production de la demande: aucune explication, raison, justification n'a à être fournie;
- Dans les 3 ans qui suivent l'expiration des 6 mois de la notification d'acceptation ou de trois ans de la production de la demande: les circonstances devant convaincre le registraire de l'octroi de la prorogation doivent être fournies;
- Après les 3 ans qui suivent l'expiration des 6 mois de la notification d'acceptation ou de 3 ans de la production de la demande: les raisons fournies doivent être considérables et substantielles.

ROBIC

- + DROIT
- + AFFAIRES
- + SCIENCES
- + ARTS

