



ROBIC

+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
DEPUIS 1892

FRAUDE ET MARQUES

LAURENT CARRIÈRE*

LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Aux États-Unis, dans le cadre du processus d'enregistrement d'une marque, une déclaration fautive, même faite en toute innocence ou ignorance, sans intention de frauder, du titulaire d'une marque de commerce vicie irrémédiablement l'enregistrement obtenu.

Qu'en est-il au Canada?

Les motifs statutaires d'invalidation d'un enregistrement sont spécifiquement prévus à l'article 18 de la *Loi sur les marques*: i) la marque n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement, ii) la marque n'est pas distinctive au moment où les procédures contestant la validité de l'enregistrement sont instituées, iii) la marque a été abandonnée, et iv) celui qui a obtenu l'enregistrement de la marque n'était pas la personne ayant droit d'obtenir cet enregistrement. Nulle part ne fait-on référence dans la loi à la fraude comme motif de radiation.

Certaines décisions canadiennes ont abordé le sujet mais aucune ne s'est prononcée clairement quant aux conséquences de mauvaises déclarations, laissant ici cette zone grise qu'affectionnent certains.

Un jugement rendu le 8 janvier 2009 par la Cour fédérale du Canada dans l'affaire *Parfums de Coeur, Ltd. c. Asta* (2009 FC 21) apporte des précisions, du moins quant à un aspect de la procédure. Dans cette affaire, une procédure en radiation avait été émise à l'encontre d'une marque enregistrée.

Lorsqu'une demande d'enregistrement est fondée sur un emploi projeté de la marque au Canada (*i.e.*, la marque n'était pas employée au Canada au moment de la production de la demande canadienne), il faut, de façon préalable à l'obtention de l'enregistrement, qu'une déclaration d'emploi soit produite (et la taxe de délivrance acquittée). La déclaration est signée en simple et ne demande pas la production de spécimens justificatifs. Par contre, il faut que la marque ait été employée en liaison avec toutes les marchandises et tous les services qui sont mentionnés à la demande, et non

© CIPS, 2009.

* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Printemps 2009 (vol. 13 n° 1) du cabinet. Publication 068.102F

LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: (514) 987-6242 Fax: (514) 845-7874
www.robic.ca info@robic.ca

pas avec l'un d'eux. Si l'un d'eux n'est pas employé, il faut le retirer de la déclaration d'emploi et l'enregistrement ne sera émis que pour ceux des services ou marchandises qui ont été réellement offerts ou employés au Canada.

La marque en cause couvrait une longue liste de marchandises relevant de la classe 3 (cosmétiques) et elle avait été produite sur une base d'intention d'emploi. La déclaration d'emploi produite, sans distinction, attestait de l'emploi de la marque au Canada en liaison avec chacune desdites marchandises alors que, dans les faits, elle n'était employée que pour des shampoings et des revitalisants.

Immédiatement avant l'institution de procédures visant la radiation de cet enregistrement, le titulaire poursuivi eut la bonne idée de demander la modification de celui-ci pour qu'il soit restreint aux seules marchandises qui, à l'époque de la signature de la déclaration d'emploi, étaient réellement employées au Canada.

Pour en venir à sa décision, la Cour indique qu'un enregistrement peut être invalidé pour deux types de mauvaise déclaration, savoir (i) celle qui est frauduleuse ou volontairement fautive et, (ii) celle qui, quoique involontairement fautive, porte sur un aspect substantiel des choses. L'identification des marchandises dans une déclaration d'emploi, de poursuivre la Cour, est un aspect substantiel.

Toutefois, comme c'est à la date de l'institution des procédures en radiation qu'il faut se situer pour déterminer si l'enregistrement incriminé reflète correctement les droits d'un titulaire et, dans la mesure où cet enregistrement avait été modifié pour ne plus refléter que les marchandises réellement employées, la demande de radiation devait être rejetée.

Plus particulièrement, la Cour indique qu'il ne faut pas importer au Canada les principes de jurisprudence américains, la *Loi sur les marques* du Canada, en l'absence d'une intention à cet effet du législateur, ne s'y prêtant pas.

Ce qu'il faut retenir de cette décision, c'est que si une demande d'enregistrement fondée sur un emploi projeté de la marque au Canada peut couvrir de nombreuses marchandises ou nombreux services, lorsque vient le temps de souscrire la déclaration d'emploi, celle-ci ne doit viser que les marchandises ou services qui sont réellement employés ou offerts en liaison avec la marque en cause. L'emploi de la marque en liaison avec l'un de ces services ou l'une de ces marchandises ne saurait valoir pour un emploi de l'ensemble des services ou marchandises.

Une règle de prudence s'impose, quitte à demander une ou des prolongations de délai pour produire une déclaration d'emploi, lesquelles permettraient de gagner du temps pour couvrir davantage de marchandises ou de services, selon l'évolution du marché.

ROBIC

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