

DÉVELOPPEMENTS LÉGISLATIFS, RÉGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIFS EN MATIÈRE DE MARQUES DE COMMERCE 1992-1995

par

Laurent Carrière*

LEGER ROBIC RICHARD, avocats

ROBIC, agents de brevets et de marques

55 St-Jacques, Montréal (Québec) Canada H2Y 3X2

Tél. (514) 987-6242 - Fax (514) 845-7874

Courriel: marion@robic.com – Site Internet: www.robic.ca

Résumé:

Une revue des diverses modifications à la Loi sur les marques de commerce, son règlement et les énoncés de pratique s'y rapportant, incluant la législation québécoise d'intérêt et les conventions internationales en la matière.

Points saillants:

- ° Délais et procédures d'opposition, de renouvellement, de preuve d'emploi et de maintien;
- ° Marques interdites et indications d'origine;
- ° Remplacement du système des usagers inscrits;
- ° Modifications aux bases de dépôt;
- ° Rétention intérimaire des contrefaçons et juridiction générale en matière de violation.

Introduction

1 Loi sur les marques de commerce

- 1.1 Loi corrective de 1991
 - 1.1.1 Priorité conventionnelle - 34
 - 1.1.2 Opposition - 38
 - 1.1.3 Renouvellement - 46
 - 1.1.4 Ministre - 62 & 63
- 1.2 Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle
 - 1.2.1 Marques interdites - 9
 - 1.2.2 Enregistrabilité 12(1)b)
 - 1.2.3 Registre des agents - 28, 29 & 65
 - 1.2.4 Priorité conventionnelle - 34

© Laurent Carrière, 1995.

* Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux du Cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.

	1.2.5	Opposition - 38
	1.2.6	Avis d'admission - 39
	1.2.7	Déclaration d'emploi - 40
	1.2.8	Licence - 50
	1.2.9	Terre-Neuve - 67 & 68
1.3		Loi sur l'Accord de libre-échange nord-américain
	1.3.1	Déclaration d'emploi - 40
	1.3.2	Déchéance administrative - 45
	1.3.3	Recours - 52-53.3
	1.3.4	Transmission de documents - 60
1.4		Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce
	1.4.1	Définitions - 2
	1.4.2	Marques interdites - 9
	1.4.3	Indications d'origine - 11.11-11.2
	1.4.4	Non-enregistrabilité - 12(1)
	1.4.5	Base de demande - 14, 16, 30 et 34
	1.4.6	Indication générique - 20
	1.4.7	Liste des indications d'origine protégée - 29 et 65
	1.4.8	Déchéance administrative - 45
1.5		Loi sur le ministère de l'Industrie
1.6		Tribunal de la propriété intellectuelle
2		Règlementation
	2.1	Règlement sur les marques de commerce (modifications de 1993)
	2.2	Règlement sur les marques de commerce (modifications de 1994)
		2.2.1 Correspondance
		2.2.2 Contre-interrogatoire
		2.2.3 Plaidoyers écrits
		2.2.4 Concordance et linguistique
	2.3	Revision générale
3		Administration
	3.1	Signes de ponctuation
	3.2	Usagers inscrits et licence
	3.3	Registre supplémentaire américain comme base de dépôt canadien
	3.4	Délais de production d'une déclaration d'emploi
	3.5	Messageries prioritaires
	3.6	Avis sous l'article 45 et application des modifications Aléna
	3.7	Correspondance
	3.8	Déclaration d'emploi restreinte
	3.9	Bureaux locaux
	3.10	Modifications aux demandes d'enregistrement
	3.11	Modifications acceptées par la section des cessions
	3.12	Temps de réponse aux rapports d'examen
	3.13	Feuille de contrôle
	3.14	Procédure sous l'article 45
	3.15	Demande de prolongation de délai et oppositions
	3.16	Jours fériés légaux
4		Autres lois ou règlement fédéraux d'intérêt
	4.1	Décret de transfèrement
	4.2	Règles de la Cour fédérale
	4.3	Règlement sur les dénominations maquillées
5		Législation québécoise d'intérêt
	5.1	Charte de la langue française
	5.2	Loi sur la publicité légale des entreprises
	5.3	Code civil du Québec
6		Traités internationaux
	6.1	L'Union de Paris
	6.2	Le Traité sur le droit des marques
	6.3	L'Arrangement de Madrid
Annexe A		Tableaux comparatifs des modifications à la Loi sur les marques

Annexe B	Pays membres de l'Union de Paris
Annexe C	Enoncés de pratique publiés dans le Journal des marques
Annexe D	Article 1708 de l'Aléna

Introduction

Dans les dernières années, la législation qui touche le droit des marques a subi de nombreuses modifications de fond et cela, comme conséquence de l'importance accrue de la propriété intellectuelle dans les échanges commerciaux, domestiques ou internationaux.

Ainsi, depuis l'entrée en vigueur le 1988.12.12 des lois révisées du Canada (L.R.C. 1985), la *Loi sur les marques de commerce* a subi plus de modifications de fond que depuis son entrée en vigueur le 1954.07.01 et celle, le 1971.07.15, des statuts révisés du Canada (S.R.C. 1970) réunis. Les tableaux mentionnés en Annexe A en témoignent d'ailleurs plus que de longs discours.

1 *Loi sur les marques de commerce*

Depuis l'entrée en vigueur, le 1988.12.12, des lois refondues du Canada, la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, ch. T-13) aura été modifiée à sept reprises, savoir par les lois dites:

- ¬«Conventions de Genève» L.C. 1990, ch.14, art. 8; E.E.V. 1990.06.12
- ¬«Obtentions végétales» L.C. 1990, ch. 20, art. 79-81; E.E.V. 1990.08.01
- ¬«Corrective de 1991» L.C. 1992, ch. 1, art. 133-135 et 145; 1992.02.28
- ¬«Actualisation» L.C. 1993, ch. 15, art. 57-69; E.E.V. 1993.06.09 & 1994.01.15
- ¬«Aléna» L.C. 1993, ch. 44, art. 225-238; E.E.V. 1994.01.01
- ¬«OMC» L.C. 1994, ch. 47, art. 190-201; E.E.V. 1996.01.01
- ¬«Industrie» L.C. 1995, ch. 1, art. 62; E.E.V. 1995.03.29

Seules les cinq dernières, entrées en vigueur après la période de référence, seront traitées.

1.1 *Loi corrective de 1991*

L.C. 1992, c. 1, art. 133-135; E.E.V. 1992.02.28

Par remplacement et ajouts, la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, ch. T-13) a été modifiée par les articles 133 à 135 de la Loi corrective.

1.1.1 La première modification (article 134) vise la suppression, au paragraphe 34c), de l'obligation de fournir, dans les trois mois de la production de la demande canadienne, d'un justificatif documentaire étayant cette priorité.

1.1.2 La seconde modification (article 135) étend d'un à deux mois le délai pour former opposition, en vertu de l'article 38, à l'encontre d'une demande d'enregistrement. Cela, encore une fois, sous réserve d'éventuelles demandes de prorogation de délai en vertu de l'article 47 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Quant à la nouvelle politique du Bureau des marques en regard de l'octroi et de la confirmation des prolongations de délai dans les procédures d'opposition, on réfèrera à l'énoncé de politique administrative publié à l'édition du 1995.03.15 du Journal des marques de commerce (vol. 42, no 2017, p. 105).

1.1.3 La troisième modification (article 136) introduit, à l'article 46, un délai de grâce de six mois pour le renouvellement d'un enregistrement. Jusque là le renouvellement devait être demandé avant l'expiration de la quinzième année de l'enregistrement ou de l'un de ses renouvellements, la seule obligation du registraire étant d'envoyer un avis de ce renouvellement quatre mois avant cette échéance. Dorénavant, si un enregistrement n'est pas renouvelé, à la date de renouvellement, le registraire envoie un avis au propriétaire inscrit (et à son représentant, le cas échéant), indiquant que le renouvellement sera radié à moins qu'il ne soit renouvelé dans les six mois de cet avis. Ce nouveau délai de six mois n'est toutefois pas plus prorogeable que ne l'était auparavant l'échéance de renouvellement.

L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 46	L.C. 1992, ch. 1, art. 135
RENOUVELLEMENT DES ENREGISTREMENTS	RENOUVELLEMENT DES ENREGISTREMENTS
RENOUVELLEMENT	RENOUVELLEMENT
46.(1) L'enregistrement d'une marque de commerce figurant au registre en vertu de la présente loi est sujet à renouvellement au cours des quinze années à compter de la date de cet enregistremnet ou du dernier renouvellement	46.(1) L'enregistrement d'une marque de commerce figurant au registre en vertu de la présente loi est sujet à renouvellement au cours des quinze années à compter de la date de cet enregistremnet ou du dernier renouvellement
AVIS ORDONNANT UN RENOUELEMENT	AVIS ORDONNANT UN RENOUELEMENT
(2) Lorsque l'enregistrement d'une marque de commerce a figuré au registre sans renouvellement pendant la période spécifiée au paragraphe (1) moins quatre mois, le registraire envoie au propriétaire inscrit et à son représentant pour signification, le cas échéant, un avis portant que si, dans les quatre mois de cet avis, le droit prescrit de renouvellement n'est pas versé, l'enregistrement sera radié.	(2) Lorsque l'enregistrement d'une marque de commerce a figuré au registre sans renouvellement pendant la période spécifiée au paragraphe (1), le registraire envoie au propriétaire inscrit et à son représentant pour signification, le cas échéant, un avis portant que si, dans les <u>six</u> mois de cet avis, le droit prescrit de renouvellement n'est pas versé, l'enregistrement sera radié.
NON-RENOUELEMENT	NON-RENOUELEMENT
(3) Si, dans la période que spécifie l'avis et qui ne peut être prorogée de, le droit prescrit de renouvellement n'est pas versé, le registraire radie l'enregistrement.	(3) Si, dans la période <u>de six mois</u> que spécifie l'avis et qui ne peut être prorogée, le droit prescrit de renouvellement n'est pas versé, le registraire radie l'enregistrement.
(...)	(...)
	DISPOSITION TRANSITOIRE Lorsqu'un avis pris en application du paragraphe 46(2) de la Loi sur les marques de commerce a été envoyé au propriétaire inscrit avant l'entrée en vigueur du paragraphe [135](1), il est disposé du renouvellemtn de l'enregistrement d'une marque

	de commerce comme si le paragraphe [135](1) n'était pas entré en vigueur. L.C. 1992, ch. 1, art. 135(2)
--	--

1.1.4 La quatrième modification (article 145, annexe VIII, item 30) remplace dans la version française des articles 62 et 63 la référence au «Ministre de la Consommation et des Affaires commerciales» par une référence au «Ministre des Consommateurs et des Sociétés».

1.2 **Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle**

L.C. 1993, ch. 15, art. 57-64 et 67-72; E.E.V. 1993.06.09

L.C. 1993, ch. 15, art. 65-66; E.E.V. 1994.01.15

Par remplacement et ajouts nombreux, la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, ch. T-13) est modifiée par les articles 57 à 66 de la Loi d'actualisation.

1.2.1 La première modification (article 58) vise à préciser la portée des marques dites «interdites» de l'article 9 et de la dérogation possible à cette interdiction:

¬d'abord, une précision, aux alinéas 9(1)f) et 9(1)g), qui protège l'emblème «tout court» plutôt que l'emblème «héraldique» de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge;

¬puis, une redivision de l'alinéa 9(1)i) quant à la protection:

°des emblèmes de pays de l'Union,

°des poinçons et contrôle de garantie de pays de l'Union,

°du drapeau national d'un pays de l'Union,

°des emblèmes ou sigles d'organisations intergouvernementales internationales,

°du drapeau national d'un pays de l'Union.

Dans le dernier cas, notons que la prohibition est absolue alors que dans les trois premiers, elle est contingente à i) la communication par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle («OMPI») d'une liste où figurent ces éléments à protéger (article 6^{ter} de la Convention de Paris) et ii) avis public s'y rapportant par le registraire canadien des marques de commerce (*i.e.*, publication dans le Journal des marques).

¬ensuite, adjonction d'un alinéa 9(1)n.1) visant à préserver l'autorité héraldique de Sa Majesté, telle qu'exercée par le gouverneur général;

- enfin, reformulation de la dérogation du paragraphe 9(2) de façon à :
 - °faciliter la concession de licence à l'égard des marques interdites en ne limitant plus cette dérogation à une simple permission d'emploi mais en visant également ses adoption et enregistrement,
 - °permettre l'emploi des poinçons officiels de contrôle et garantie pour des marchandises ou services non liés par ceux-ci,
 - °permettre un emploi des emblèmes ou sigles d'organisations intergouvernementales internationales pourvu que le public ne soit pas induit en erreur quant au lien pouvant exister entre l'utilisateur et cette organisation.

1.2.2 La seconde modification (article 59) vise à annuler une double négation malheureuse dans le texte français de l'alinéa 12(1)b), négation qui rendait -en français du moins- enregistrable la marque de commerce consistant en une description claire des marchandises ou services liés à celle-ci:

L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 12(1)b)	L.C. 1993, ch. 15, art. 59	R.S.C. 1985, c. T-13, s. 12(1)(a)
MARQUE DE COMMERCE ENREGISTRABLE	MARQUE DE COMMERCE ENREGISTRABLE	WHEN TRADE-MARK REGISTRABLE
12.(1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants: (...)	12.(1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants: (...)	12.(1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not (...)
b) b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle ne donne pas une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liason avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des personnes qui les produisent ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services; (...)	b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle <u>donne</u> une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liason avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des personnes qui les produisent ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services; (...)	(b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the French or English language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin; (...)

1.2.3 La troisième modification (articles 62, 63 et 70) touche aux articles 28(1)f) et 28(2), 29(1) et 65c.1) et vise la constitution, sous la garde du registraire, d'un registre des agents de marques de commerce.

1.2.4 La quatrième modification (article 65) permet au registraire de requérir en tout temps avant l'admission à l'enregistrement, un justificatif de la priorité conventionnelle réclamée en vertu de l'article 34.

1.2.5 La cinquième modification (article 66) touche à la procédure d'opposition que prévoit l'article 38 et offre des mécanismes pour permettre au registraire de

déclarer abandonnée, faute de poursuite, une demande d'enregistrement ou une opposition. Cette modification contre ainsi l'effet de la décision *Sharp c. Canada (Registraire des marques)* (1981), [1982] 2 C.F. 248 (C.F.) où le juge Mahoney avait jugé *ultra vires* les dispositions de la règle 44 faute d'autorité législative pour l'adopter valablement.

L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 38	L.C. 1993, ch. 15, art. 66
CONTRE-DÉCLARATION	CONTRE-DÉCLARATION
(6) Le requérant peut, dans le délai prescrit après qu'une déclaration d'opposition lui a été envoyée, produire une contre-déclaration au bureau du registraire et en signifier une copie à l'opposant de la manière prescrite. S'il ne produit ni signifie aucune contre-déclaration dans le délai prescrit, il est réputé avoir abandonné sa demande.	(6) Le requérant <u>doit produire auprès du registraire une contre-déclaration et en signifier, dans le délai prescrit après qu'une déclaration d'opposition lui a été envoyée, copie à l'opposant de la manière prescrite.</u>
PREUVE ET AUDITION	PREUVE ET AUDITION
(7) Il est fourni de la manière prescrite, à l'opposant et au requérant, l'occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s'appuient et de se faire entendre par le registraire, s'ils le désirent.	(7) Il est fourni de la manière prescrite, à l'opposant et au requérant, l'occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s'appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants:
	<u>a) l'opposition est retirée, ou réputée l'être au titre du paragraphe (7.1);</u>
	<u>b) la demande est abandonnée, ou réputée l'être, au titre du paragraphe (7.2).</u>
	RETRAIT DE L'OPPOSITION
	(7.1) Si dans les circonstances prescrites, l'opposant omet de soumettre la preuve visée au paragraphe (7) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, l'opposition est réputée retirée.
	ABANDON DE LA DEMANDE
	(7.2) Si le requérant ne produit ni ne signifie une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (6) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre la preuve visée au paragraphe (7) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, la demande est réputée abandonnée.
DÉCISION	DÉCISION
(8) Après avoir entendu les parties, si demande lui en est faite, et examiné la preuve, le registraire repousse la demande ou rejette l'opposition et notifie aux parties sa décision ainsi que les motifs sur lesquels il s'appuie.	(8) Après avoir <u>examiné la preuve et les observations</u> des parties, le registraire repousse la demande ou rejette l'opposition et notifie aux parties sa décision ainsi que <u>ses</u> motifs.

1.2.6 La sixième modification (article 67) permet principalement au registraire de retirer son avis d'admission à l'enregistrement lorsqu'il a émis celui en vertu de l'article 39 sans tenir compte d'une demande de prorogation de délai pour s'opposer, produite avant son avis d'admission. Cette modification vise à contrer l'effet débilisant de la disposition antérieure qui déclarait *functus officio* le registraire dès qu'il avait émis, même par erreur, cet avis d'admission à l'enregistrement et qui obligeait celui qui désirait s'opposer à demander à la Section de première instance de la Cour fédérale d'intervenir par le biais du recours extraordinaire en révision de l'article 18 de la *Loi sur*

la Cour fédérale (L.R.C. 1985, ch. F-7, telle qu'amendée par L.C. 1990, ch. 8, art. 4): voir, par exemple, *Ault Foods Ltd. c. Canada (Registrar of Trade-Marks)* (1991), 36 C.P.R. (3d) 499 (C.F.), le juge Rouleau aux pages 502-503; confirmé par (1992), [1993] 1 C.F. 319 (C.A.F.).

L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 39	L.C. 1993, ch. 15, art. 67
QUAND LA DEMANDE EST ADMISE	QUAND LA DEMANDE EST ADMISE
39.(1) Lorsqu'une demande n'a pas fait l'objet d'une opposition et que le délai prévu pour la production d'une déclaration d'opposition est expiré, ou lorsqu'une demande a fait l'objet d'une opposition et que celle-ci a été définitivement décidée en faveur du requérant, le registraire l'admet aussitôt.	39.(1) Lorsqu'une demande n'a pas fait l'objet d'une opposition et que le délai prévu pour la production d'une déclaration d'opposition est expiré, ou lorsqu'il y a eu opposition et que celle-ci a été décidée en faveur du requérant, le registraire l'admet, ou, en cas d'appel, il se conforme au jugement définitif rendu en l'espèce.
NULLE PROLONGATION DE DÉLAI	NULLE PROLONGATION DE DÉLAI
(2) Le registraire ne peut proroger le délai accordé pour la production d'une déclaration d'opposition à l'égard d'une demande admise.	(2) <u>Sous réserve du paragraphe (3)</u> , le registraire ne peut proroger le délai accordé pour la production d'une déclaration d'opposition.
	<u>EXCEPTION</u>
	(3) Lorsqu'il a admis une demande sans avoir tenu compte d'une demande de prorogation de délai préalablement déposée, le registraire peut, avant de délivrer un certificat d'enregistrement, retirer l'admission et, conformément à l'article 47, proroger le délai d'opposition.

1.2.7 La septième modification (article 68) permet, dans le cas d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce fondée sur une intention d'emploi de celle-ci au Canada, que la déclaration d'emploi requise par l'article 40 soit produite non seulement par le requérant (ou son successeur en titre) mais également par le licencié de celui-ci.

1.2.8 La huitième modification (article 69) abroge complètement les formalités visant les agrément et inscription d'emploi permis («registered user») que prévoyait l'article 50 et les remplace par un concept de contrôle par licence qui ne requiert pas, lui, d'enregistrement.

L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 50	L.C. 1993, ch. 15, art. 69
USAGERS INSCRITS	LICENCES
INSCRIPTION COMME USAGER	LICENCE D'EMPLOI D'UNE MARQUE DE COMMERCE
50. (1) Une personne autre que le propriétaire d'une marque de commerce déposée peut être inscrite comme usager inscrit de cette marque pour la totalité ou une partie des marchandises ou services à l'égard desquels elle est inscrite. (...)	50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une <u>licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité que le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques et la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial -ou partie de ceux-ci- ou autrement ont le même effet et sont</u>

	<u>réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.</u>
EFFET DE L'EMPLOI PERMIS	IDEM
(3) L'emploi permis d'une marque de commerce a le même effet, pour l'application de la présente loi, qu'un emploi de cette marque par le propriétaire inscrit.	<u>(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques et de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire être celui du propriétaire.</u>
LE PROPRIÉTAIRE PEUT ÊTRE REQUIS D'INTENTER DES PROCÉDURES	<u>ACTION PAR LE PROPRIÉTAIRE</u>
(4) Sous réserve de tout accord subsistant entre les parties, un usager inscrit d'une marque de commerce peut requérir le propriétaire d'intenter des procédures pour usurpation de la marque et, si le propriétaire refuse ou néglige de le faire dans les deux mois qui suivent cette réquisition, l'usager inscrit peut intenter ces procédures en son propre nom comme s'il était le propriétaire, en faisant du propriétaire un défendeur. Toutefois, un propriétaire ainsi adjoint comme défendeur n'est responsable d'aucun frais à moins qu'il ne participe aux procédures. (...)	<u>(3) Sous réserve de tout accord entre valide entre lui et le propriétaire d'une marque de commerce, le licencié peut requérir le propriétaire d'intenter des procédures pour usurpation de la marque et, si celui-ci refuse ou néglige de le faire dans les deux mois suivants cette réquisition, il peut intenter ces procédures en son propre nom comme s'il était propriétaire, faisant du propriétaire un défendeur.</u>
	DISPOSITION TRANSITOIRE DEMANDE D'ENREGISTREMENT 69. Une demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été produite avant l'entrée en vigueur du présent article ne peut être rejeté en raison de l'application du paragraphe 50(1). L.C. 1993, ch. 15, art. 69

L'emploi d'une marque par une personne autre que son propriétaire est permis pourvu qu'aux termes de la licence, le propriétaire contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises et services en liaison avec lesquels la marque est employée par ce tiers. D'une telle licence de même que d'un avis public quant à l'identité du propriétaire de la marque et au fait que l'emploi de cette marque fait l'objet d'une licence, résultent certaines présomptions aux termes desquelles l'emploi par le licencié bénéficie de droits au propriétaire.

Le propriétaire d'une marque de commerce, qu'elle soit ou non enregistrée, peut donc en concéder licence à un tiers mais doit contrôler l'emploi de la marque de commerce par son licencié. En ce cas, l'emploi par le licencié est réputé être celui du propriétaire de la marque de commerce.

Le paragraphe 50(2) crée par ailleurs deux présomptions lorsqu'un avis public est donné quant à i) l'identité du propriétaire de la marque de commerce et ii) au fait que l'emploi de la marque de commerce fait l'objet d'une licence. La première présomption, c'est que l'emploi est réputé sous licence (ce qui permet au propriétaire de la marque de commerce de bénéficier de cet emploi); la seconde présomption, c'est que le contrôle des caractéristiques et de la qualité des marchandises ou services est réputé être celui du propriétaire (cela peut engager un débat intéressant sur la responsabilité, face aux tiers, du propriétaire d'une marque de commerce ainsi employée sous licence, pour les faits du licencié).

Ces deux présomptions sont toutefois réfragables.

La Loi d'actualisation ne prévoit pas de dispositions transitoires relativement aux inscriptions d'emploi permis et à leur effet dans le temps, sauf quant au nouvel article 69 de la Loi sur les marques qui stipule qu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été produite avant le 1993.09.06 ne peut être rejetée en raison de l'application du nouveau paragraphe 50(1) qui traite notamment des contrôles qui doivent être exercés par le propriétaire concédant, ou pour lui.

On référera également à l'énoncé de pratique administrative publié à l'édition du 1993.09.15 du Journal des marques de commerce (vol. 40, no 2029, p. 113).

Des modifications de concordance sont apportées.

→ Ainsi (article 57) est supprimée, à l'article 2, de la définition de «usager autorisé», rendue inutile par l'abrogation du système.

→ De plus, (articles 61(1), 62(2) et 63), les articles 26(1)b), 28(1)g) et 29(2) traitent du maintien, sous la garde du registraire, des registres et documents relatifs aux inscriptions d'emploi permis.

→ Enfin (article 64), le paragraphe 30e) est modifié pour tenir compte, dans le cas d'une demande d'enregistrement fondée sur emploi projeté, que cet emploi pourra avoir lieu par un licencié.

L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 30e)	L.C. 1993, ch. 15, art. 64
CONTENU D'UNE DEMANDE	CONTENU D'UNE DEMANDE
30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant: (...)	30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant: (...)
e) dans le cas d'une marque de commerce projetée, lorsque la demande n'est pas accompagnée d'une demande d'enregistrement de la part de toute personne en qualité d'usager inscrit, une déclaration portant que le requérant a l'intention d'employer cette marque au Canada.	e) dans le cas d'une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l'intention de l'employer au Canada, <u>lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou pour lui-même et par l'entremise d'un licencié.</u>

1.2.9 La neuvième modification (article 71) vise à faire réintégrer les dispositions traitant des enregistrements terre-neuviens, tels que résultant des termes de l'Acte d'union de 1949 avec Terre-Neuve et constatés par les articles 67 et 68 de la *Loi sur les marques de commerce*. Présentes au S.R.C. 1970, ch. T-10 ces dispositions, sans être toutefois abrogées, avaient été malheureusement omises au L.R.C. 1985, ch. T-13. Une modification de concordance (article 60) à l'article 19 vient apporter une réserve conséquente aux droits exclusifs conférés par l'enregistrement d'une marque de commerce.

1.3 *Loi sur l'Accord de libre-échange nord-américain*

L.C. 1993, c. 44, art. 225-238; E.E.V. 1994.01.01

Certaines des dispositions prévues par la Loi de mise en œuvre de l'ALÉNA étaient également prévues par la Loi d'actualisation. Par le mécanisme transitoire prévu aux articles 236 et 238 de cette loi de mise en œuvre, ces dispositions qui faisaient double emploi ont donc été abrogées à la date de leur entrée en vigueur: voir articles 225 (suppression de la définition d'usager inscrit), 226 (marques interdites), 227 (registre), 228 (index), 229 (inspection des registres), 230 (contenu de la demande d'enregistrement), 231(1) enregistrement des marques de commerce et 233 (abrogation des usagers inscrits). L'article 1708 de cet Accord touche particulièrement le droit des marques et est reproduit en Annexe D.

1.3.1 La première modification (article 231(2) et (3)), vise à préciser le délai au cours duquel peut être produite la déclaration d'emploi prévue par l'article 40 de la *Loi sur les marques de commerce* dans le cas de d'une demande d'enregistrement fondée sur une intention d'emploi au Canada.

L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 40	L.C. 1993, ch. 15, art. 68 (L.C. 1993, ch. 44, art. 231(1))	L.C. 1993, ch. 44, art. 231(2) & (3)
ENREGISTREMENT DES MARQUES DE COMMERCE	ENREGISTREMENT DES MARQUES DE COMMERCE	ENREGISTREMENT DES MARQUES DE COMMERCE
40.(1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, autre qu'une marque de commerce projetée, est admise, le registraire inscrit aussitôt la marque de commerce et décerne un certificat de son enregistrement.	40.(1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, autre qu'une marque de commerce projetée, est admise, le registraire inscrit la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.	40.(1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, autre qu'une marque de commerce projetée, est admise, le registraire inscrit la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.
MARQUES DE COMMERCE PROJETÉES	MARQUES DE COMMERCE PROJETÉES	MARQUES DE COMMERCE PROJETÉES
(2) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant et il enregistre la marque de	(2) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de	(2) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de

commerce et émet un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou une personne agréée comme usager inscrit en vertu du paragraphe 50(7), a commencé l'emploi de la marque de commerce au Canada, en liaison avec les marchandises ou services spécifiés dans la demande.	commerce et <u>délivre</u> un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou <u>l'entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d'emploi de la marque aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques et la qualité des marchandises et services</u> a commencé <u>à employer</u> la marque de commerce au Canada, en liaison avec les marchandises ou services spécifiés dans la demande.	commerce et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou l'entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d'emploi de la marque aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques et la qualité des marchandises et services a commencé à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les marchandises ou services spécifiés dans la demande.
ABANDON DE LA DEMANDE	ABANDON DE LA DEMANDE	ABANDON DE LA DEMANDE
(3) Si celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce projetée ne produit pas la déclaration mentionnée au paragraphe (2) dans les six mois qui suivent l'avis donné par le registraire, mentionné au paragraphe (2), sa demande est réputée avoir été abandonnée.	(3) Si celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce projetée ne produit pas la déclaration mentionnée au paragraphe (2) dans les six mois qui suivent l'avis donné par le registraire, mentionné au paragraphe (2), sa demande est réputée avoir été abandonnée.	<u>(3) La demande d'enregistrement d'une marque de commerce est réputée abandonnée si la déclaration mentionnée au paragraphe (2) n'est pas reçue par le registraire dans les six mois qui suivent l'avis donné aux termes du paragraphe (2) ou, si la date en est postérieure, à l'expiration des trois ans qui suivent la production de la demande au Canada.</u>
FORME ET EFFET	FORME ET EFFET	FORME ET EFFET
(4) L'enregistrement d'une marque de commerce est opérée au nom de l'auteur de la demande ou de son cessionnaire. Il est fait mention, sur le registre, du jour de l'enregistrement, lequel prend effet le même jour.	(4) L'enregistrement d'une marque de commerce est opérée au nom de l'auteur de la demande ou de son cessionnaire. Il est fait mention, sur le registre, du jour de l'enregistrement, lequel prend effet le même jour.	(4) L'enregistrement d'une marque de commerce est opérée au nom de l'auteur de la demande ou de son cessionnaire. Il est fait mention, sur le registre, du jour de l'enregistrement, lequel prend effet le même jour.
		<u>NON APPLICATION DE L'ARTICLE 34</u>
		<u>(3) Il n'est pas tenu compte de l'article 34 pour l'application du paragraphe (3).</u>

Dorénavant, la déclaration d'emploi doit donc être produite au plus tard

↳ dans les six mois de l'avis d'admission à l'enregistrement; ou

↳ dans les trois ans de la production de la demande d'enregistrement au Canada,

suivant la dernière des dates.

Ainsi, sous le précédent système, pour une demande produite le 1993.01.01 et admise à l'enregistrement le 1995.01.01, la déclaration d'emploi aurait dû être produite dans les six mois de l'avis, soit le ou avant le 1995.07.01; sous le nouveau système, cette

déclaration ne sera donc due que le 1996 .01.01, soit dans les trois ans de la production de la demande.

Par contre, pour une demande produite le 1993.01.01 et admise à l'enregistrement le 1997.01.01, cette période de trois ans étant déjà expirée, c'est donc la période de six mois de l'avis qui s'appliquera et la déclaration d'emploi n'aura à être produite que le ou avant le 1997.07.01.

Cela, encore une fois, sous réserve d'éventuelles demandes de prorogation de délai en vertu de l'article 47 de la *Loi sur les marques de commerce*.

On référera également à l'énoncé de pratique administrative à cet effet publié à l'édition du 1994.02.23 du Journal des marques de commerce (vol. 41, no 2052, pp. 120-121) de même qu'à celui, plus général, publié à l'édition du 1994.08.31 du Journal des marques de commerce (vol. 41, no 2079, p. 104).

1.3.2 La seconde modification (article 232) précise que la période d'emploi que doit considérer le registraire dans le cadre d'une procédure en déchéance administrative en vertu de l'article 45 est celle des deux ans précédant l'émission de l'avis du registraire.

En l'absence de dispositions transitoires, le registraire a donc appliqué cette période de référence à toutes les affaires qui, à l'entrée en vigueur de cette disposition, étaient encore en instance (*i.e.*, pour lesquelles une décision n'avait pas été rendue, que la preuve, les arguments ou les plaidoieries aient été clos ou non).

On référera ici à l'énoncé de pratique administrative publié à l'édition du 1994.03.30 du Journal des marques de commerce (vol. 41, no 2057, p. 153) en notant que l'ensemble de la procédure prévue par l'article 45 a fait l'objet d'une révision administrative publiée, elle, à l'édition du 1995.03.15 du Journal des marques de commerce (vol. 42, no 2107, pp. 110-113).

1.3.3 La troisième modification (article 234) vise les recours disponibles, en vertu des nouveaux articles 52 à 53.3 advenant violation.

Par le jeu de la définition de «tribunal» à l'article 52 les demandes de redressements en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* doivent être institués soit devant la Cour fédérale du Canada, soit devant la cour supérieure d'une province (tel que défini par le paragraphe 35(1) de la *Loi d'interprétation*): cela exclut donc la juridiction de la Cour du Québec en semblable matière.

Il importe également de souligner que le texte français du nouvel article 53.2 fait nommément référence à la possibilité pour le tribunal d'octroyer des dommages punitifs, approche autrement contraire au droit civil, même en matière dite «fédérale».

L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 53	L.C. 1994, ch. 44, art. 234	S.C. 1994, c. 44, s. 234
POUVOIR DU TRIBUNAL	POUVOIR DU TRIBUNAL	POWER OF THE COURT TO

D'ACCORDER UN REDRESSEMENT	D'ACCORDER UNE RÉPARATION	GRANT RELIEF
53. Lorsqu'il est démontré à un tribunal compétent qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre l'ordonnance que les circonstances exigent, y compris une stipulation portant un redressement par voie d'injonction et le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et peut donner des instructions quant à la disposition des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et toutes matrices employées à leur égard.	53.2 Lorsqu'il est <u>convaincu, sur demande de toute personne intéressée</u> qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre <u>les ordonnances qu'il juge indiquées, notamment pour réparation par voie de dommages-intérêts ou de profits, pour l'imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction, exportation ou autrement</u> des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et toutes matrices employées à leur égard.	53.2 Where a court is satisfied, on application of any interested person, that any act has been done contrary to this Act, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order providing for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits and for the destruction, exportation or other disposition of any offending wares, packages, labels and advertising material and of any die used in connection therewith.

Reste maintenant la question de la détention intérimaire (ou rétention provisoire) de marchandises contrefactrices. Deux dispositions en traitent nommément, quoique pour des objets différents. Ainsi, le tribunal peut:

- en vertu de l'article 53, ordonner la rétention provisoire (*i.e.*, jusqu'à jugement final) de marchandises importées ou sur le point d'être distribuées, marchandises auxquelles

- ° auraient été illégalement appliquée («applied») une marque de commerce enregistrée ou un nom commercial, ou

- ° auraient été illégalement appliquée une indication de lieu d'origine;

- en vertu de l'article 53.1, ordonner la détention par le Ministre du Revenu national de marchandises auxquelles

- ° auraient été illégalement appliquée une marque de commerce (enregistrée ou non, suivant le texte français) importées ou sur le point de l'être et qui ne sont pas dédouanées.

La procédure sous l'article 53 n'est cependant disponible que lorsque la procédure sous l'article 53.1 n'est pas elle-même possible. L'une et l'autre de ces procédures peuvent être obtenues *ex parte* (sauf avis au Ministre dans le cas de la procédure sous l'article 53.1) et leur exécution assujettie aux conditions que peut fixer le tribunal, dont cautionnement pour dommages. La procédure de saisie ministérielle de l'article 53.1 s'apparente à celle prévue par l'article 44.1 de la *Loi sur le droit d'auteur* (L.R.C. 1985, ch. C-42) et résulte de la mise en œuvre des articles 1716 et 1718 de l'ALÉNA. Sur le sujet, on consultera RICHARD (Hugues G.) et al., *Robic-Leger Trade Mark Act Annotated* (Toronto, Carswell, 1984), au §53.1, RICHARD (Hugues G.) et al., *Robic-Leger Canadian Copyright Act Annotated* (Toronto, Carswell, 1993), au §44.1 et TACKABERRY (D. Paul), *The Rights of Trademark Owners to Require Canada Customs to Seize Goods Have Been Strengthened by NAFTA* (1994), 84 *The Trademark Reporter* 495.

On notera enfin, oubli de concordance, que la correction de corrélatrice à l'item 99209-1 de l'annexe IV de la *Loi sur les tarifs douaniers* (L.R.C. 1985, ch. C-54) n'a pas été

effectuée puisqu'il y est toujours fait référence à l'article 52, maintenant abrogé et remplacé par ce nouvel article 53.

Pour schématiser qu'il soit, le tableau ci-après met en évidence certaines caractéristiques propres à chacun des recours prévus par ces articles dont le mode de mise en place demeure cependant le même:

53	53.1
demandée par toute personne intéressée (ce qui incluerait distributeur et licencié)	demandée par le propriétaire de la marque de commerce (ce qui excluerait d'autres personnes «intéressée») ¬dans le texte anglais: registred trademark ¬dans le texte français: marque de commerce (donc, enregistrée ou non)
visent les marchandises ¬importées au Canada ¬sur le point d'être distribuées au Canada (ce qui, en ce dernier cas, excluerait l'exportation)	visent les marchandises ¬importées au Canada mais non dédouanées ¬sur le point d'être importées au Canada mais non dédouanées
marchandises auxquelles a été apposées ¬une marque de commerce enregistrée ¬un nom commercial ¬une indication de lieu d'origine	marchandises auxquelles a été apposées ¬une marque de commerce ¬dans le texte anglais: registred trademark ¬dans le texte français: marque de commerce (donc, enregistrée ou non)

Sur le sujet, on consultera RICHARD (Hugues G.) et al., *Robic-Leger Trade Mark Act Annotated* (Toronto, Carswell, 1984), au §53.1, RICHARD (Hugues G.) et al., *Robic-Leger Canadian Copyright Act Annotated* (Toronto, Carswell, 1993), au §44.1 et TACKABERRY (D. Paul), *The Rights of Trademark Owners to Require Canada Customs to Seize Goods Have Been Strengthened by NAFTA* (1994), 84 *The Trademark Reporter* 495.

1.3.4 La quatrième modification (article 238(6)) précise les documents que doit transmettre, en vertu de l'article 60, le registraire advenant un appel d'une de ses décisions à la Cour fédérale, tenant en compte le secret de certains des documents autrefois produits dans le cadre de la demande d'agrément et d'inscription d'emploi permis.

1.4 Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce L.C. 1994. c. 47, art. 191-202; E.E.V. 1996.01.01 (énoncé d'intention)

La *Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce* (L.C. 1994, ch 47; projet de loi C-57) a été sanctionnée le 15 décembre 1994 et a pour but, comme son nom l'indique, de donner effet aux obligations contractées par le Canada de par sa signature de cet Accord multilatéral de libéralisation des échanges commerciaux.

Quoique certaines des dispositions de cette loi de mise en oeuvre soient entrées en vigueur le 1er janvier 1995, celles modifiant les lois de propriété intellectuelle (brevets, marques, droits d'auteur, topographies et dessins industriels), elles, ne devraient entrer

en vigueur que le 1er janvier 1996. Ce n'est, en effet, qu'à cette date que les obligations internationales pertinentes du Canada (adhésion à certains traités et conventions) seront remplies et cela, en conformité avec l'Annexe 1C de l'Accord qui porte sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (aussi connu comme accord «ADPIC» ou, en anglais, «TRIPS»).

En regard de cette entrée en vigueur prévue, on peut renvoyer à la note explicative accompagnant le décret TR/95-5 du 11 janvier 1995 publié dans l'édition de même date de la Gazette du Canada - Partie II (vol. 129, no 1, pp 186-187) et les intentions du gouvernement canadien dans son énoncé de mise en œuvre publié dans l'édition du 31 décembre 1994 de la Gazette du Canada - Partie I (vol. 128, no 53, p. 4939).

Quels sont donc, de façon sommaire, ces changements qu'il faut prévoir?

Par remplacement et ajouts nombreux, la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, ch. T-13) sera modifiée par les articles 190 à 201 de la Loi de mise en œuvre.

1.4.1 La première modification (article 190) vise l'introduction de définitions, à l'article 2, qui favoriseront la protection pour les pays membres de l'OMC de même que pour les indications d'origine.

1.4.2 La seconde modification (article 191) vise à étendre, à l'alinéa 9(1)i), aux pays membres de l'Organisation mondiale du commerce la protection de leurs emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques, de leurs poinçons de contrôle et garantie et des organisations intergouvernementales internationales et faciliter celle-ci.

L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 9	L.C. 1990, ch. 14, art. 8	L.C. 1993, ch. 15, art. 58 (L.C. 1993, ch. 44, art. 226)	L.C. 1994, ch. 47, art. 191
MARQUES INTERDITES	MARQUES INTERDITES	MARQUES INTERDITES	MARQUES INTERDITES
9.(1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit:	9.(1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit:	9.(1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit:	9.(1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit:
a) les armoiries, l'écusson ou le drapeau de sa Majesté;	a) les armoiries, l'écusson ou le drapeau de sa Majesté;	a) les armoiries, l'écusson ou le drapeau de sa Majesté;	a) les armoiries, l'écusson ou le drapeau de sa Majesté;
b) les armoiries ou écusson d'un membre de la famille royale;	b) les armoiries ou écusson d'un membre de la famille royale;	b) les armoiries ou écusson d'un membre de la famille royale;	b) les armoiries ou écusson d'un membre de la famille royale;

c) le drapeau, les armoiries ou l'écusson de Son Excellence le gouverneur général;	c) le drapeau, les armoiries ou l'écusson de Son Excellence le gouverneur général;	c) le drapeau, les armoiries ou l'écusson de Son Excellence le gouverneur général;	c) le drapeau, les armoiries ou l'écusson de Son Excellence le gouverneur général;
d) un mot ou un symbole susceptible de porter à croire que les marchandises ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l'approbation royale, vice-royale ou gouverne-mentale, ou sont produits, vendus ou exécutés sous le patronage ou sur l'autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;	d) un mot ou un symbole susceptible de porter à croire que les marchandises ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l'approbation royale, vice-royale ou gouverne-mentale, ou sont produits, vendus ou exécutés sous le patronage ou sur l'autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;	d) un mot ou un symbole susceptible de porter à croire que les marchandises ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l'approbation royale, vice-royale ou gouverne-mentale, ou sont produits, vendus ou exécutés sous le patronage ou sur l'autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;	d) un mot ou un symbole susceptible de porter à croire que les marchandises ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l'approbation royale, vice-royale ou gouverne-mentale, ou sont produits, vendus ou exécutés sous le patronage ou sur l'autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;
e) les armoiries, l'écusson ou le drapeau adoptés et employés à toute époque par le Canada ou par une province ou municipalité au Canada, à l'égard desquels le registraire, sur la demande du gouvernement du Canada ou de la province ou municipalité intéressée, a notifié au public leur adoption et emploi;	e) les armoiries, l'écusson ou le drapeau adoptés et employés à toute époque par le Canada ou par une province ou municipalité au Canada, à l'égard desquels le registraire, sur la demande du gouvernement du Canada ou de la province ou municipalité intéressée, a notifié au public leur adoption et emploi;	e) les armoiries, l'écusson ou le drapeau adoptés et employés à toute époque par le Canada ou par une province ou municipalité au Canada, à l'égard desquels le registraire, sur la demande du gouvernement du Canada ou de la province ou municipalité intéressée, a notifié au public leur adoption et emploi;	e) les armoiries, l'écusson ou le drapeau adoptés et employés à toute époque par le Canada ou par une province ou municipalité au Canada, à l'égard desquels le registraire, sur la demande du gouvernement du Canada ou de la province ou municipalité intéressée, a notifié au public leur adoption et emploi;
f) l'emblème héraldique de la Croix-Rouge sur fond blanc, formé en transposant les couleurs fédérales de la Suisse et retenu par la Convention de Genève pour la protection des victimes de guerre de 1949, comme emblème et signe distinctif du service médical des forces armées, et utilisé par la Société de la Croix-Rouge Canadienne, ou l'expression «Croix-Rouge» ou «Croix de Genève»;	f) l'emblème héraldique de la Croix-Rouge sur fond blanc, formé en transposant les couleurs fédérales de la Suisse et retenu par la Convention de Genève pour la protection des victimes de guerre de 1949, comme emblème et signe distinctif du service médical des forces armées, et utilisé par la Société de la Croix-Rouge Canadienne, ou l'expression «Croix-Rouge» ou «Croix de Genève»;	f) <u>l'emblème</u> de la Croix-Rouge sur fond blanc, formé en transposant les couleurs fédérales de la Suisse et retenu par la Convention de Genève pour la protection des victimes de guerre de 1949 comme emblème et signe distinctif du service médical des forces armées, et utilisé par la Société de la Croix-Rouge Canadienne, ou l'expression «Croix-Rouge» ou «Croix de Genève»;	f) l'emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc, formé en transposant les couleurs fédérales de la Suisse et retenu par la Convention de Genève pour la protection des victimes de guerre de 1949 comme emblème et signe distinctif du service médical des forces armées, et utilisé par la Société de la Croix-Rouge Canadienne, ou l'expression «Croix-Rouge» ou «Croix de Genève»;
g) l'emblème héraldique du Croissant-Rouge sur fond blanc adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l'alinéa f) par un certain nombre	g) l'emblème héraldique du Croissant-Rouge sur fond blanc adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l'alinéa f) par un certain nombre	g) <u>l'emblème</u> du Croissant-Rouge sur fond blanc adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l'alinéa f) par un certain nombre	g) l'emblème du Croissant-Rouge sur fond blanc adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l'alinéa f) par un certain nombre

de pays musulmans;	de pays musulmans;	de pays musulmans;	de pays musulmans;
h) le signe équivalent des Lion et Soleil rouges employés par l'Iran aux mêmes fins que celles mentionnées à l'alinéa f);	h) le signe équivalent des Lion et Soleil rouges employés par l'Iran aux mêmes fins que celles mentionnées à l'alinéa f);	h) le signe équivalent des Lion et Soleil rouges employés par l'Iran aux mêmes fins que celles mentionnées à l'alinéa f);	h) le signe équivalent des Lion et Soleil rouges employés par l'Iran aux mêmes fins que celles mentionnées à l'alinéa f);
	<u>h.1) le signe distinctif international de la protection civile -triangle équilatéral bleu sur fond orange- visé au paragraphe 4 de l'article 66 de l'annexe V de la Loi sur les Conventions de Genève;</u>	<u>h.1) le signe distinctif international de la protection civile -triangle équilatéral bleu sur fond orange- visé au paragraphe 4 de l'article 66 de l'annexe V de la Loi sur les Conventions de Genève;</u>	<u>h.1) le signe distinctif international de la protection civile -triangle équilatéral bleu sur fond orange- visé au paragraphe 4 de l'article 66 de l'annexe V de la Loi sur les Conventions de Genève;</u>
i) les drapeaux, armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques, ou tout signe ou timbre de contrôle et garantie officiels, dont l'emploi comme devise commerciale a été l'objet d'un avis d'opposition reçu en conformité avec les stipulations de la Convention et publiquement donné par le registraire;	<u>i) les drapeaux, armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques, ou tout signe ou timbre de contrôle et garantie officiels, dont l'emploi comme devise commerciale a été l'objet d'un avis d'opposition reçu en conformité avec les stipulations de la Convention et publiquement donné par le registraire;</u>	<u>i) les drapeaux territoriaux ou civiques ou les armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques, d'un pays de l'Union, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l'article 6ter de la Convention et a fait l'objet d'un avis public du registraire.</u>	<u>i) les drapeaux territoriaux ou civiques ou les armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques, d'un pays de l'Union, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l'article 6ter de la Convention, ou en vertu des obligations prévues à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent le commerce figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l'objet d'un avis public du registraire.</u>
		<u>i.1) tout signe ou poinçon officiel de contrôle et garantie qui a été adopté par un pays de l'Union, qui figure sur une liste communiquée conformément à l'article 6ter de la Convention et a fait l'objet d'un avis public du registraire;</u>	<u>i.1) tout signe ou poinçon officiel de contrôle et garantie qui a été adopté par un pays de l'Union, qui figure sur une liste communiquée conformément à l'article 6ter de la Convention, ou en vertu des obligations prévues à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent le commerce figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC et découlant de cet article, pourvu que la</u>

			communication ait fait l'objet d'un avis public du registraire;
		<u>i.2) tout drapeau national d'un pays de l'Union;</u>	i.2) tout drapeau national d'un pays de l'Union;
		<u>i.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d'une organisation intergouvernementale internationale ainsi que de son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l'article 6ter de la Convention et a fait l'objet d'un avis public du registraire;</u>	i.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d'une organisation intergouvernementale internationale ainsi que de son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l'article 6ter de la Convention, ou en vertu des obligations prévues à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent le commerce figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l'objet d'un avis public du registraire;
j) une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral;	j) une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral;	j) une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral;	j) une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral;
k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant	k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant	k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant	k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant
l) le portrait ou la signature d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;	l) le portrait ou la signature d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;	l) le portrait ou la signature d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;	l) le portrait ou la signature d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;
m) Les mots «Nations Unies», ou le sceau ou l'emblème officiel des Nations Unies;	m) Les mots «Nations Unies», ou le sceau ou l'emblème officiel des Nations Unies;	m) Les mots «Nations Unies», ou le sceau ou l'emblème officiel des Nations Unies;	m) Les mots «Nations Unies», ou le sceau ou l'emblème officiel des Nations Unies;
n) tout insigne, écusson, marque ou emblème:	n) tout insigne, écusson, marque ou emblème:	n) tout insigne, écusson, marque ou emblème:	n) tout insigne, écusson, marque ou emblème:
i) adopté ou employé par l'une des forces de Sa Majesté telles que les définit la <i>Loi sur la défense nationale</i> ;	i) adopté ou employé par l'une des forces de Sa Majesté telles que les définit la <i>Loi sur la défense nationale</i> ;	i) adopté ou employé par l'une des forces de Sa Majesté telles que les définit la <i>Loi sur la défense nationale</i> ;	i) adopté ou employé par l'une des forces de Sa Majesté telles que les définit la <i>Loi sur la défense nationale</i> ;
ii) d'une université;	ii) d'une université;	ii) d'une université;	ii) d'une université;
iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle	iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle	iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle	iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle

pour des marchandises ou services,	pour des marchandises ou services,	pour des marchandises ou services,	pour des marchandises ou services,
à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi;	à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi;	à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi;	à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi;
		<u>n.1) les armoiries octroyées, enregistrées ou agréées pour l'emploi par un récipiendaire au titre des pouvoirs de prérogatives de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci, à la condition que le registraire ait, à la demande du récipiendaire, donné un avis public en ce sens;</u>	n.1) les armoiries octroyées, enregistrées ou agréées pour l'emploi par un récipiendaire au titre des pouvoirs de prérogatives de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci, à la condition que le registraire ait, à la demande du récipiendaire, donné un avis public en ce sens;)
o) le nom «Gendarmerie royale du Canada» ou «G.R.C.», ou toute autre combinaison de lettres se rattachant à la Gendarmerie royale du Canada, ou toute représentation illustrée d'un membre de ce corps en uniforme.	o) le nom «Gendarmerie royale du Canada» ou «G.R.C.», ou toute autre combinaison de lettres se rattachant à la Gendarmerie royale du Canada, ou toute représentation illustrée d'un membre de ce corps en uniforme.	o) le nom «Gendarmerie royale du Canada» ou «G.R.C.», ou toute autre combinaison de lettres se rattachant à la Gendarmerie royale du Canada, ou toute représentation illustrée d'un membre de ce corps en uniforme.	o) le nom «Gendarmerie royale du Canada» ou «G.R.C.», ou toute autre combinaison de lettres se rattachant à la Gendarmerie royale du Canada, ou toute représentation illustrée d'un membre de ce corps en uniforme.
EXCEPTION	EXCEPTION	EXCEPTION	EXCEPTION
(2) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'emploi comme marque de commerce ou autrement, quant à une entreprise, d'une marque	(2) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'emploi comme marque de commerce ou autrement, quant à une entreprise, d'une marque	(2) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher <u>l'adoption, l'emploi ou l'enregistrement</u> , comme marque de commerce ou autrement, quant à une entreprise, d'une marque:	(2) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'adoption, l'emploi ou l'enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, quant à une entreprise, d'une marque:
décrite au paragraphe (1), avec le consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou organisation que le présent article est censé avoir voulu protéger;	décrite au paragraphe (1), avec le consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou organisation que le présent article est censé avoir voulu protéger;	<u>a) visée au paragraphe (1), à la condition qu'ait été obtenu, selon le cas,</u> le consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou organisation que le présent article est censé avoir voulu protéger;	a) visée au paragraphe (1), à la condition qu'ait été obtenu, selon le cas, le consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou organisation que le présent article est censé avoir voulu protéger;
		<u>b) composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait</u>	b) composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait

		<u>vraisemblablement la confondre avec ce qui suit:</u>	vraisemblablement la confondre avec ce qui suit:
		<u>i) tout signe ou poinçon visé à l'alinéa (1).i.1, sauf à l'égard de marchandises identiques ou de marchandises semblables à celles à l'égard desquelles ce signe ou poinçon a été adopté;</u>	i) tout signe ou poinçon visé à l'alinéa (1).i.1, sauf à l'égard de marchandises identiques ou de marchandises semblables à celles à l'égard desquelles ce signe ou poinçon a été adopté;
		<u>ii) les armoiries, drapeaux, emblèmes et sigles visés à l'alinéa (1).i.3, sauf si l'emploi de la marque est susceptible d'induire en erreur le public quant au lien qu'il y aurait entre l'utilisateur de la marque et l'organisation visée à cet alinéa.</u>	ii) les armoiries, drapeaux, emblèmes et sigles visés à l'alinéa (1).i.3, sauf si l'emploi de la marque est susceptible d'induire en erreur le public quant au lien qu'il y aurait entre l'utilisateur de la marque et l'organisation visée à cet alinéa.

1.4.3 La troisième modification (article 192) vise à étendre la protection de la loi aux indications d'origine, savoir la désignation d'un vin ou spiritueux par une dénomination de lieu d'origine liée à ses réputation ou caractéristique: à cet effet, les articles 11.11 à 11.2 sont ajoutés à la *Loi sur les marques*.

L'indication d'origine est maintenant reconnue au titre de marque d'adoption interdite et fait désormais l'objet d'un régime de protection distinct qui se résume ainsi:

- . à la demande d'une autorité publique compétente (*i.e.*, statut étatique ou groupement d'intérêts commerciaux),
- . cette marque est d'abord publiée par le ministre de l'Industrie dans la Gazette du Canada (et non dans le Journal des marques); et
- . s'il n'y a pas d'opposition (motif limité au fait qu'il ne s'agirait pas d'une indication d'origine) dans les trois mois,
- . le registraire des marques inscrit alors cette marque sur une liste (et non au registre des marques de commerce) à titre d'indication d'origine protégée;
- . à partir de cette inscription, l'indication d'origine devient protégée et nul ne peut l'adopter.

Certains termes sont cependant exemptés de l'application de la loi, savoir:

- . pour les vins, ce sont:

champagne porto, sherry, chablis, bourgogne, rhin, sauternes, claret, bordeaux, chianti, madeira, marsala, médoc, moselle et tokay (et leurs équivalents anglais, le cas échéant);

pour les spiritueux, ce sont:

grappa, marc, ouzo, sambuca, genièvre, hollands gin, london gin, schnapps, malt whiskey, eau-de-vie, bitters, anisette et curaçao et leurs équivalents anglais, le cas échéant);

Enfin, des dispositions transitoires prévoient que le Canadien qui a adopté avant le 15 avril 1994, pour son entreprise, une indication d'origine qui devient subséquemment protégée, peut continuer de l'employer. La prohibition d'adoption peut également être contrée par cinq années de non-intervention à l'égard d'une indication d'origine protégée.

De façon intéressante, ces nouvelles dispositions ne prévoient toutefois pas nommément de procédures judiciaires ou administratives pour faire rayer de la liste une indication d'origine protégée, sauf par le biais d'un avis de retrait ministériel!

1.4.4 La quatrième modification (article 193) vise à faire déclarer non-enregistrable en liaison avec un vin ou un spiritueux la marque de commerce constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et qui n'origine pas de ce territoire: les alinéas 12(1)g) et h) sont donc ajoutés à la *Loi sur les marques de commerce*.

1.4.5 La cinquième modification (articles 194, 195, 198 et 199) a pour effet de permettre à celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada de se fonder, le cas y échéant, sur l'enregistrement correspondant dans son pays d'origine ou sur un enregistrement international visant ce pays d'origine, y compris pour la revendication de la priorité conventionnelle: les paragraphes 14(1), 16(2), 30d) et 34(1) de la *Loi sur les marques* sont donc remplacés en conséquence.

L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 34	L.C. 1992, ch. 1, art. 133	L.C. 1993, ch. 15, art. 65	L.C. 1994, ch. 47, art. 199
LA DATE DE DEMANDE À L'ÉTRANGER EST RÉPUTÉE ÊTRE LA DATE DE DEMANDE AU CANADA	LA DATE DE DEMANDE À L'ÉTRANGER EST RÉPUTÉE ÊTRE LA DATE DE DEMANDE AU CANADA	LA DATE DE DEMANDE À L'ÉTRANGER EST RÉPUTÉE ÊTRE LA DATE DE DEMANDE AU CANADA	LA DATE DE DEMANDE À L'ÉTRANGER EST RÉPUTÉE ÊTRE LA DATE DE DEMANDE AU CANADA
34. Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce a été faite dans un pays de l'Union autre que le Canada, et qu'une demande est subséquemment présentée au Canada	34. Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce a été faite dans un pays de l'Union autre que le Canada, et qu'une demande est subséquemment présentée au Canada	34.(1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce a été faite dans un pays de l'Union autre que le Canada, et qu'une demande est subséquemment présentée au Canada	34.(1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce a été faite dans un pays de l'Union, <u>ou pour un pays de l'Union</u> , autre que le Canada, et qu'une demande est subséquemment présentée au Canada

<p>pour l'enregistrement, aux fins de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, de la même marque de commerce, ou sensible-ment la même, par le même requérant ou son successeur en titre, la date de production de la demande dans l'autre pays est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante nonobstant tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l'intervalle, si les conditions suivantes sont réunies:</p>	<p>pour l'enregistrement, aux fins de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, de la même marque de commerce, ou sensible-ment la même, par le même requérant ou son successeur en titre, la date de production de la demande dans l'autre pays est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante nonobstant tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l'intervalle, si les conditions suivantes sont réunies:</p>	<p>pour l'enregistrement, aux fins de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, de la même marque de commerce, ou sensible-ment la même, par le même requérant ou son successeur en titre, la date de production de la demande dans l'autre pays est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante nonobstant tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l'intervalle, si les conditions suivantes sont réunies:</p>	<p>présentée au Canada pour l'enregistrement, aux fins de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, de la même marque de commerce, ou sensible-ment la même, par le même requérant ou son successeur en titre, la date de production de la demande dans l'autre pays, <u>ou pour l'autre pays</u>, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante nonobstant tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l'intervalle, si les conditions suivantes sont réunies:</p>
<p>a) la demande au Canada, comprenant une déclaration de la date et du pays de l'Union où a été produite la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, ou accompagnée d'une telle déclaration, est produite dans les six mois à compter de cette date, cette période ne pouvant être prolongée;</p>	<p>a) la demande au Canada, comprenant une déclaration de la date et du pays de l'Union où a été produite la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, ou accompagnée d'une telle déclaration, est produite dans les six mois à compter de cette date, cette période ne pouvant être prolongée;</p>	<p>a) la demande au Canada, comprenant une déclaration de la date et du pays de l'Union où a été produite la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, ou accompagnée d'une telle déclaration, est produite dans les six mois à compter de cette date, cette période ne pouvant être prolongée;</p>	<p>a) la demande au Canada, comprenant une déclaration de la date et du pays de l'Union où a été produite, <u>ou pour lequel a été produite</u>, la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, ou accompagnée d'une telle déclaration, est produite dans les six mois à compter de cette date, cette période ne pouvant être prolongée;</p>
<p>b) le requérant, ou, lorsque le requérant est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par qui une demande antérieure a été produite dans un pays de l'Union, était à la date de cette demande un citoyen ou</p>	<p>b) le requérant, ou, lorsque le requérant est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par qui une demande antérieure a été produite dans un pays de l'Union, était à la date de cette demande un citoyen ou</p>	<p>b) le requérant, ou, lorsque le requérant est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par qui une demande antérieure a été produite dans un pays de l'Union, était à la date de cette demande un citoyen ou</p>	<p>b) le requérant, ou, lorsque le requérant est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par qui une demande antérieure a été produite dans un pays de l'Union, <u>ou pour un pays de l'Union</u>, était à la date</p>

ressortissant de ce pays, ou y était domicilié, ou y avait un établissement industriel et commercial réel et effectif;	ressortissant de ce pays, ou y était domicilié, ou y avait un établissement industriel et commercial réel et effectif;	ressortissant de ce pays, ou y était domicilié, ou y avait un établissement industriel et commercial réel et effectif;	de cette demande un citoyen ou ressortissant de ce pays, ou y était domicilié, ou y avait un établissement industriel et commercial réel et effectif;
c) le requérant, dans les trois mois qui suivent la production de la demande au Canada, fournit une copie de chaque demande antérieure sur laquelle on s'appuie, certifiée par le bureau où elle a été produite, les traductions de ces documents en français ou en anglais, s'ils sont en une autre langue, et fournit subséquemment, selon que l'exige le registraire, toute autre preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.		<u>c) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.</u>	c) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.
		<u>PREUVE</u>	PREUVE
		<u>2) Le registraire peut requérir cette preuve avant que la demande d'enregistrement ne soit admise aux termes de l'article 39.</u>	2) Le registraire peut requérir cette preuve avant que la demande d'enregistrement ne soit admise aux termes de l'article 39.
		<u>MODALITÉS</u>	MODALITÉS
		<u>(3) Le registraire peut, dans sa demande, prévoir les modalités, notamment le délai, de transmission de cette preuve.</u>	(3) Le registraire peut, dans sa demande, prévoir les modalités, notamment le délai, de transmission de cette preuve.

1.4.6 La sixième modification (article 196) vise à permettre l'emploi de certains noms génériques de vins ou de spiritueux indépendamment de quelque enregistrement de marque de commerce qui pourrait les viser: un paragraphe 20(2) est donc ajouté à la *Loi sur les marques de commerce*.

1.4.7 La septième modification (articles 197 et 201), sont d'ordre technique et procédural en regard des indications géographiques: le remplacement du paragraphe 29(1) donne juridiction au registraire sur la liste de ces indications et l'ajout d'un paragraphe 65d.1) permet l'adoption de règlements pour leur publication.

1.4.8 La huitième modification (article 200) vise à étendre la période d'emploi à considérer dans le cadre de procédures en déchéance administrative. Celle-ci est ainsi

portée de deux à trois ans, avec remplacement conséquent des paragraphes 45(1) et 45(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 45	L.C. 1993, ch. 44, art. 232	L.C. 1994, ch. 47, art. 200
LE REGISTRAIRE PEUT EXIGER UNE PREUVE D'EMPLOI	LE REGISTRAIRE PEUT EXIGER UNE PREUVE D'EMPLOI	LE REGISTRAIRE PEUT EXIGER UNE PREUVE D'EMPLOI
45.(1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.	45.(1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce <u>a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des deux ans précédant la date de l'avis</u> et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.	45.(1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des <u>trois ans</u> précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.
EFFET DU NON-USAGE	EFFET DU NON-USAGE	EFFET DU NON-USAGE
(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'une de ces marchandises ou de l'un de ces services, n'est pas au Canada, et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.	(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'une de ces marchandises ou de l'un de ces services, <u>n'a été employée au Canada à aucun moment au cours des deux ans précédant la date de l'avis</u> , et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.	(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'une de ces marchandises ou de l'un de ces services, n'a été employée au Canada à aucun moment au cours des <u>trois ans</u> précédant la date de l'avis, et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

Tout comme cela fut d'ailleurs le cas lors de l'entrée en vigueur de l'ALENA, il est d'ailleurs à prévoir que, pour toutes les affaires instituées avant l'entrée en vigueur de cette disposition et dans lesquelles une décision n'aura pas encore été rendue lors de l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, le Bureau des marques appliquera cette nouvelle période de référence, savoir une preuve d'emploi dans les trois ans précédant l'émission de l'avis.

1.5 *Loi sur le ministère de l'Industrie*

L.C. 1995, c. 1, art. 62; E.E.V. 1995.03.29

La *Loi sur le ministère de l'Industrie* (L.C. 1995, ch. 1) est entrée en vigueur le 1995.03.29: voir TR/95-48 du 1995.04.19, tel que publié dans l'édition du 1995.04.19 de la Gazette du Canada - Partie II (vol. 129, no 8, p. 1013). Cette loi constitue le ministère de l'Industrie qui est placée sous la responsabilité du ministre de l'Industrie qui fait également fonction de registraire général du Canada: article 2.

Les pouvoirs et fonctions du ministre de l'Industrie s'étendent, de façon générale, à i) tous les domaines de compétence du Parlement du Canada ii) non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux et iii) liés, entre autres, aux brevets, droits d'auteur, marques de commerce, dessins industriels et topographies de circuits intégrés: sous-paragraphe 4(1)h).

De façon générale, toute mention dans une loi fédérale du ministre de la Consommation et des Affaires commerciales et du ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie valent mention du ministre de l'Industrie: paragraphe 62(3).

Plus particulièrement, la à l'article 62 et au paragraphe 63(2) de la *Loi sur les marques de commerce* la référence au «ministre» en est maintenant une au ministre de l'Industrie: sous-paragraphe 62(1)x). De la même façon, le paragraphe 63(1) de la *Loi sur les marques de commerce* est modifié par le remplacement de sous-ministre de la Consommation et des Affaires commerciales» par «sous-ministre de l'Industrie»: paragraphe 62(2).

1.6 *Tribunal de la propriété intellectuelle*

Le Tribunal de la propriété intellectuelle prévoyait, entre autres, la fusion de la Commission du droit d'auteur et la commission des oppositions, prenant ainsi en charge, de façon particulière, les procédures d'opposition et de déchéance administrative sous l'article 45.

Toutefois la création de cet organisme était assujetti à la sanction de la *Loi de mise en oeuvre de dispositions du budget déposé à la Chambre des communes le 25 février 1992 visant à créer certains organismes gouvernementaux*, plus simplement connu comme le *Budget Implementation (Government Organizations) Act, 1992* ("Bill C-93";

troisième session de la trente-quatrième législature, 40-41-42 Eliz. II, 1991-92-93). Pour des raisons non reliées à la propriété intellectuelle, cette loi a été «défaite» au Sénat le 1993.06.10 et les principes n'en ont pas, à cet égard, été repris.

2. RÈGLEMENTATION

De nombreux articles du *Règlement sur les marques de commerce* (C.R.C. 1978, ch. 663) ont été modifiés: ces modifications toutefois ne sont généralement que de nature linguistique, technique ou de concordance et ne changent pas grand chose à la pratique.

2.1 *Règlement sur les marques de commerce (modification)* DORS/93-478 du 1993.09.23

De nature essentiellement administrative, cette modification supprime au Règlement, son Tarif et son Formulaire, toute référence à l'usager inscrit et cela pour tenir compte de l'entrée en vigueur de la *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle*.qui en abroge le système.

2.2 *Règlement sur les marques de commerce (modification)* DORS/94-31 du 13 janvier 1994

Ces modifications, encore une fois, sont de nature purement technique.

2.2.1 La première modification précise les «établissements» habilités à recevoir la correspondance destinée au Bureau des marques avec le même effet que si elle était effectuée au Bureau même. La correspondance reçue au Bureau est considérée comme reçue au Bureau

- i) à la date déposée au Bureau,
- ii) à la date figurant sur l'enveloppe des Messageries prioritaires ou
- iii) à la date déposée dans l'un des bureaux (régionaux ou de districts) désignés du ministère de l'Industrie.

Voir aussi les énoncés de pratique publiés au Journal des marques de commerce du 23 février 1994 (vol. 41, no 2052, p. 122), du 18 mai 1994 (vol. 41, no 2064, p. 93) «avis concernant la correspondance» et 8 février 1995 (vol. 42, no 2102, pp. 106-109) «bureaux locaux».

2.2.2 La seconde modification vise à françiser et clarifier certains aspects du contre-interrogatoire sur affidavit que peut ordonner le registraire dans une procédure d'opposition:

(2) Avant de donner un avis en conformité du paragraphe 48(1), le registraire peut toujours, à la demande d'une partie et aux conditions qu'il indique, ordonner le contre-interrogatoire, sous serment, de l'auteur de tout affidavit ou déclaration, sur son affidavit ou sa déclaration produite au bureau du registraire.	(2) Avant de donner un avis <u>aux termes</u> du paragraphe 48(1), le registraire peut, à la demande d'une partie et aux conditions qu'il <u>fixe</u> , ordonner le contre-interrogatoire <u>de tout</u> auteur d' <u>un</u> affidavit ou d' <u>une</u> déclaration <u>déposés auprès de lui</u> au sujet de l'affidavit ou de la déclaration.
(4) Une transcription du contre-interrogatoire doit être produite au bureau du registraire par la partie qui a obtenu l'ordonnance dans le délai fixé par celle-ci.	(4) <u>La partie qui a obtenu l'ordonnance doit déposer auprès du registraire une transcriptions du contre-interrogatoire dans le délai indiqué dans l'ordonnance.</u>

2.2.3 La troisième modification précise, à l'article 48, le délai pour l'avis de production d'un plaidoyer écrit:

C.R.C. 1978, ch. 663, art. 48	DORS/94-31, art. 4
48. (1) Au moins 14 jours après que la preuve a été complétée, le registraire doit aviser par écrit les parties qu'elle peuvent, dans le délai d'un mois après la date de son avis, produire à son bureau des plaidoyers écrits.	48. (1) Au <u>plus tôt</u> 14 jours après <u>la production de</u> la preuve, le registraire doit aviser par écrit les parties qu'elle peuvent, dans le <u>mois suivant</u> la date de <u>l'avis, déposer auprès de lui</u> des plaidoyers écrits.

2.2.4 Les dernières modifications, d'ordre purement linguistique, remplacent, suivant le cas, le termes «Bureau des marques de commerce par «Bureau», nouvellement défini au Règlement, le terme «Bureau des marques de commerce» par le terme «bureau des marques» [remplacement à la logique discutable!] et l'expression, en français, «produire au bureau du registraire» par «déposer auprès du registraire».

2.3 Revision générale

Notons enfin que l'ensemble du Règlement lui-même fait l'objet d'un important processus de révision, ce dont témoigne les différents programmes réglementaires de l'OPIIC depuis 1993. Presque tous les articles du Règlement devraient être affectés par cette révision qui ne devraient cependant pas toucher au fond de ceux-ci.

3. ADMINISTRATION

Si on peut déplorer que le Manuel d'examen du bureau des marques («T.M.E.M.») n'ait pas, depuis sa parution initiale, fait l'objet d'une révision sérieuse (quoique l'on parle depuis quelques années d'une nouvelle édition «incessante»), de nombreux énoncés de pratiques ont été publiés dans le Journal des marques et sont reproduits dans l'intégralité de leur version française en Annexe C. Résumons ceux retenus:

3.1 Énoncé de pratique: signes de ponctuation

Journal des marques du 6 janvier 1993 (Vol. 40, no 1993, p. 97)

La ponctuation, cet ensemble de signes conventionnels servant à indiquer des faits de la langue orale est un élément essentiel de la communication écrite [Grevisse]. Après de longues discussions, la division des examens a enfin reconnu que les signes de ponctuation courant qui peuvent être compris dans une marque de commerce ne font pas de celle-ci une marque graphique pour laquelle des dessins réglementaires et des spécimens d'emploi doivent être produits.

Les signes de ponctuation reconnus en français et en anglais sont, du moins pour les fins de la division des examens:

- ¬le point (.),
- ¬le point d'interrogation (?),
- ¬le point d'exclamation (!),
- ¬la virgule (,),
- ¬le point virgule (;),
- ¬les deux points (:),
- ¬les points de suspension (...),
- ¬les parenthèses (()),
- ¬les crochets ([]),
- ¬les points de citation (" "),
- ¬les points de citation simples (' '),
- ¬les guillemets (« »),
- ¬le tiret (-),
- ¬l'astérisque (*),
- ¬la barre oblique (/) et
- ¬le souligné (_).

Ne sont pas considérés comme signes de ponctuation reconnus les points interrogatifs (¿) ou le tilde (~) ibériques, le essstset (ß) allemand, ou les ° et Ø scandinaves. L'accolade, ouverte ({) ou fermée (}), les paragraphe (¶), section (§), numéro (#) et obèle (†), les espaces blancs, les signes arithmétiques (+, =, -, ×, ÷, %) ou de pourcentage (%) ne constituent pas des signes de ponctuation reconnus par le Bureau des marques. Il en ira certes de même pour les fameux six points d'intonation supplémentaires que prônait BAZIN (Hervé), *Plumons l'oiseau* (Paris, Grasset, 1966), savoir les points d'ironie, de doute, de certitude, d'acclamation, d'amour et d'autorité...

Par contre, ne sont plus considérés comme marques graphiques les accents graves, aigus et circonflexes de même que les trémas et cédilles français. La ligature ou perluète (&) n'est pas non plus considérée comme un signe étranger non plus que les formes vieilles Œ et Æ.

Sur le sujet, on consultera avec intérêt: CATCH (Nina), *La ponctuation - histoire et système*, Coll. Que sais-je? (Paris, P.U.F. 1994); GREVISSE (Maurice) et al., *Le bon usage*, 13e éd. (Paris, Duculot, 1993); DRILLON (J.), *Traité de la ponctuation française* (Paris, Gallimard, 1991).

3.2 Énoncé de pratique: usagers inscrits et licences

Journal des marques de commerce du 15 septembre 1993 (Vol. 40, no 2029, pp. 112-113)

Seules les demandes d'inscription, de modification ou d'annulation d'inscription d'usagers pour des marques de commerce enregistrées reçues avant le 1993.06.09 auront été traitées; les autres, qu'elles aient été reçues avant ou après cette date, n'auront pas été traitées et il y aura remboursement des taxes versées.

3.3 Énoncé de pratique: acceptabilité d'un enregistrement au registre complémentaire américain

Journal des marques du 3 novembre 1993 (Vol. 40, no 2036, p. 105)

Désormais, un enregistrement américain au registre supplémentaire (plutôt qu'au registre principal) pourra aussi servir de base pour une demande d'enregistrement au Canada.

3.4 Énoncé de pratique: délais pour la production d'une déclaration d'emploi

Journal des marques de commerce du 23 février 1994 (Vol. 41, no 2052, pp. 120-121)

Lorsque l'un ou l'autre des délais du paragraphe 40(3) de la Loi est expiré, contre taxe et justification, prolongations de délai complémentaire de six mois en six mois peuvent être demandées. Dans le cas des marques dites «pharmaceutiques», ce délai peut être de douze mois par demande.

3.5 Énoncé de pratique: production par messagerie prioritaire

Journal des marques de commerce du 23 février 1994 (Vol. 41, no 2052, p. 122)

Le courrier destiné à l'Office de la propriété intellectuelle (OPIC) qui est produit via le Service de messageries prioritaires de la Société canadienne des postes est réputé produit à l'OPIC à la date estampillée sur l'enveloppe.

3.6 Énoncé de pratique: avis sous l'article 45

Journal des marques de commerce du 30 mars 1994 (Vol. 41, no 2057, p. 153)

Cet avis confirme que le registraire appliquera l'article 45, tel que modifié par une période d'examen de l'emploi dans les deux ans précédent son avis, à toutes les procédures pour lesquelles décision n'a pas encore été rendue, que ces procédures aient été émises avant ou après le 1994.01.01

3.7 Énoncé de pratique: avis concernant la correspondance

Journal des marques de commerce du 18 mai 1994 (Vol. 41, no 2064, p. 93)

Cet avis discute principalement de la façon d'utiliser le service postal des «Messageries prioritaires» pour fins de correspondance avec l'une des composante de cet organisme

de service spécial» qu'est l'OPIC dans l'une ou l'autre de ses composantes, dont est le bureau des marques de commerce

3.8 Énoncé de pratique: déclaration d'emploi restreinte

Journal des marques de commerce du 31 août 1994 (Vol. 41, no 2079, p. 104)

Lorsqu'est produite une déclaration d'emploi qui ne couvre que partie des marchandises ou services visés par une demande, l'enregistrement qui en résultera ne couvrira que ces marchandises ou services, du moins en autant que la base d'intention d'emploi soit concernée.

3.9 Bureaux locaux

Journal des marques du 8 février 1995 (Vol. 42, no 2102, pp. 106-109)

Cet avis reprend la liste, publié semestriellement dans le Journal des marques de commerce et la Gazette des brevets des bureaux régionaux où peut être acheminée la correspondance destinée au registraire avec le même effet que s'il était produit au bureau des marques à même date. Pareille réception présumée («constructively received») avait déjà été commentée par le juge MacGuigan dans l'arrêt *Ault Foods Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks) [I CAN'T BELIEVE IT'S NOT BUTTER]* (1992), 97 D.L.R. (4th) 567 (C.A.F.), à la page 571.

3.10 Énoncé de pratique 95-01: modifications aux demandes de marques de commerce

Journal des marques du 1 mars 1995 (Vol. 42, no 2105, p. 198)

Cet avis reprend les lignes directrices touchant les communications de l'Administration pour des modifications à une demande d'enregistrement que peut effectuer un examinateur i) sans communication avec le requérant, ii) en communiquant par téléphone avec un requérant mais sans lui demander de confirmation écrite et iii) nécessitant une autorisation écrite du requérant.

3.11 Énoncé de pratique 95-02: modifications acceptées par la section des cessions

Journal des marques du 1 mars 1995 (Vol. 42, no 2105, p. 199)

Cet avis reprend les lignes directrices touchant les modifications que peuvent apporter les examinateurs suite à une entrevue téléphonique savoir i) sans confirmation écrite et ii) avec confirmation écrite.

Les modifications résultant d'une marque associée doivent, est-il rappelé, être autorisées par écrit par le propriétaire de celle-ci.

3.12 Énoncé de pratique 95-03: temps de réponse aux rapports d'examen

Journal des marques du 1 mars 1995 (Vol. 42, no 2105, p. 199)

Le délai de réponse à un rapport d'examen est réduit de six à quatre mois, sous réserve de prorogation, le cas échéant.

3.13 Énoncé de pratique 95-04: feuille de contrôle jointe à l'accusé de réception

Journal des marques du 1 mars 1995 (Vol. 42, no 2105, p. 199)

Cet énoncé vise à faire assurer le contrôle de la saisie de données que fait la section des formalités par l'utilisateur

3.14 Énoncé de pratique: Procédure prévue à l'article 45 - règles de pratique

Journal des marques de commerce du 15 mars 1995 (Vol. 42, no 2107, pp. 110-113)

Les avis de pratique du 1975.03.05, 1978.05.03, 1980.05.14, 1988.03.16, 1986.08.13 et 1994.03.30 sont remplacés par ces nouvelles lignes directrices qui les reprennent, actualisent et simplifient.

3.15 Énoncé de pratique: Demandes de prolongation de délai dans les dossiers d'opposition

Journal des marques de commerce du 15 mars 1995 (Vol. 42, no 2107, p. 105)

Seul l'octroi de la première prolongation de délai pour une étape particulière de la procédure sera confirmée. Sauf avis au contraire du registraire, celui-ci ne confirmera plus les prolongations de délai qu'il accorde du consentement des parties.

3.16 Énoncé de pratique: Jours fériés légaux du bureau du registraire des marques de commerce

Journal des marques de commerce du 5 avril 1995 (Vol. 42, no 2110, p. 126)

Le paragraphe 66(3) de la *Loi sur les marques de commerce* impose au registraire l'obligation de publier dans le *Journal des marques de commerce* les jours où, par arrêté du Ministre responsable en vertu du paragraphe 66(2) de cette loi, le bureau des marques de commerce est fermé: cette publication annuelle est, à toutes fins pratiques, un calque de l'article 35 de la *Loi d'interprétation* (L.R.C. 1985, ch. I-21).

4 Autres lois ou règlements fédéraux d'intérêt

4.1 Décret de transfèrement

Adopté en vertu de l'article 2 de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique (L.R.C. 1985, ch. P-34), le *Décret transférant au Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie la responsabilité à l'égard de certains secteurs de l'administration publique et transférant au ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie l'ensemble des attributions conférées au ministre de la Consommation et des Affaires commerciales et regroupement du ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et du ministère de la Consommation et des Affaires commerciales sous l'autorité du ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie* (TR/93-141 du 1993.07.14), a, comme son nom l'indique,

a) transféré au ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie l'ensemble des attributions conférées par les lois fédérales au ministre de la Consommation, ce qui incluait la *Loi sur les marques de commerce* (voir L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 62);

b) regroupé sous l'autorité du ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, le ministère de l'Industrie et celui de la Consommation.

L'entrée en vigueur de la *Loi sur le ministère de l'Industrie* (L.C. 1995, ch. 1) a rendu ce décret obsolète.

4.2 Règles de la Cour fédérale du Canada

C.R.C. 663, r. 703 et 704), mod. par DORS/92-726, a. 9

Le mode de computation du délai de production de la preuve et de signification des procédures contenu au titre du chapitre C portant sur la propriété industrielle compliquait et allongeait, disait-on, les requêtes introductives d'instance et appels d'une décision du registraire, procédures qui se voulaient sommaires, sinon expéditives.

Dorénavant, de par l'ordonnance modificatrice no 15, en même temps qu'elle produit son avis d'appel ou de requête introductive d'instance, la partie doit produire simultanément toute sa preuve. La partie adverse dispose, à compter de la signification, d'un délai de 60 jours pour produire et signifier sa réponse et sa preuve.

Si des prolongations de délai peuvent toujours être demandées à la Cour en vertu de la règle 3(9)c), elles devront être pleinement justifiées, tenant en compte le caractère sommaire réitéré de ces procédures et la pertinence de la preuve: voir, par exemple, les arrêts de la Section d'appel dans *Munsingwear Inc. c. Prouvost S.A.* (1992), [1992] 3 C.F. 98 (C.A.F.) et *Union agricole des coopératives laitières Isigny-sur-mer & Sainte-mère-église c. Provigo Distribution Inc.* 1994.12.14, dossier A-63-94 (C.A.F.).

Les règles 703 et 704 sont ci-après reproduites:

C.R.C. 1978 ch. 663, am. DORS/79-57 et DORS/88-221	DORS/92-726
Règle 703 (1) Lorsqu'une procédure en vue d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce, de droits d'auteur ou d'un dessin industriel, un avis de la procédure doit être publié	Règle 703 (1) Lorsqu'une procédure en vue d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce, de droits d'auteur ou d'un dessin industriel, un avis de la procédure doit être publié

<p>dans quatre numéros successifs de la <i>Gazette du Canada</i> et une copie de l'avis doit être signifié au sous-procureur général du Canada. L'avis doit déclarer que toute personne désirant s'opposer aux procédures, y compris le sous-procureur général du Canada, peut le faire, dans les 15 jours qui suivent la dernière insertion de l'avis dans la <i>Gazette du Canada</i>, ou dans le délai plus long que la Cour pourra accorder par ordonnance, en déposant une défense et en la signifiant au demandeur ou au requérant.</p>	<p>dans quatre numéros successifs de la <i>Gazette du Canada</i> et une copie de l'avis doit être signifié au sous-procureur général du Canada. L'avis doit déclarer que toute personne désirant s'opposer aux procédures, y compris le sous-procureur général du Canada, peut le faire, dans les 15 jours qui suivent la dernière insertion de l'avis dans la <i>Gazette du Canada</i>, ou dans le délai plus long que la Cour pourra accorder par ordonnance, en déposant une défense et en la signifiant au demandeur ou au requérant.</p>
<p>(2) Avis d'une intention de faire une demande en vertu de l'article 23 de la <i>Loi sur les dessins industriels et le étiquettes syndicales</i> doit être donné comme l'exige le paragraphe (2) de cet article au sous-procureur général du Canada.</p>	<p>(2) Avis d'une intention de faire une demande en vertu de l'article 23 de la <i>Loi sur les dessins industriels et le étiquettes syndicales</i> doit être donné comme l'exige le paragraphe (2) de cet article au sous-procureur général du Canada.</p>
<p>(3) La personne qui reçoit signification de la déclaration, de la requête introductive d'instance ou de tout autre acte introductif d'une procédure visée la règle 702, à l'exception des procédures prévues à l'alinéa 49 (10)c) ou à l'article 59 de la <i>Loi sur les marques de commerce</i>, et qui désire s'opposer au redressement recherché dans cette procédure doit, dans les 30 jours suivant la date de la signification, déposer une défense et la signifier au demandeur ou au requérant.</p>	<p>(3) La personne qui reçoit signification de la déclaration, de la requête introductive d'instance ou de tout autre acte introductif d'une procédure visée à la règle 702, à l'exception des procédures prévues à l'alinéa <u>50</u> (10)c) ou à l'article 59 de la <i>Loi sur les marques de commerce</i>, et qui désire s'opposer au redressement recherché dans cette procédure doit, dans les 30 jours suivant la date de la signification, déposer une défense et la signifier au demandeur ou au requérant.</p>
<p><i>Règle 704</i> (1) La présente règle s'applique à un avis introductif d'instance ou à un avis d'appel auquel s'applique l'article 59 de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> et à un avis de demande de demande, introductif d'instance, donné en vertu du paragraphe 50(10) de cette Loi.</p>	<p><i>Règle 704</i> (1) La présente règle s'applique à un avis introductif d'instance ou à un avis d'appel auquel s'applique l'article 59 de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> et à un avis de demande de demande, introductif d'instance, donné en vertu du paragraphe <u>50</u>(10) de cette Loi.</p>
<p>(2) L'avis introductif ou l'avis d'appel doit contenir un résumé des faits essentiels sur lesquels se fonde le requérant ou l'appelant.</p>	<p>(2) L'avis introductif ou l'avis d'appel doit contenir un résumé des faits essentiels sur lesquels se fonde le requérant ou l'appelant.</p>
<p>(3) Dans les 15 jours qui suivent le dépôt d'un avis introductif d'instance ou d'un avis d'appel, les affidavits que le requérant ou l'appelant a l'intention de soumettre à la Cour pour l'audition de la cause et la décision à leur sujet, doivent être déposés, et des copies doivent en être signifiées, dans les 15 jours qui suivent la signification de l'avis introductif d'instance ou de l'avis d'appel.</p>	<p>(3) <u>Au moment du dépôt d'un avis introductif d'instance ou d'un avis d'appel, le requérant ou l'appelant doit déposer les affidavits et autres éléments de preuve qu'il a l'intention de soumettre à la Cour pour l'audition des procédures et la décision à leur sujet et doit, dans les plus brefs délais, signifier aux autres parties une copie certifiée de l'avis introductif d'instance ou de l'avis d'appel et une copie des affidavits.</u></p>
<p>(4) Une personne qui désire déposer et signifier une réponse aux termes du paragraphe (2) de l'article 59 de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> doit le faire dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l'avis introductif d'instance ou l'avis d'appel lui a été signifié.</p>	<p>(4) Une personne qui désire déposer et signifier une réponse aux termes du paragraphe <u>59(2)</u> de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> doit le faire, avec tout affidavit ou tout autre élément de preuve qu'il a l'intention de soumettre à la Cour pour l'audition des procédures et la décision à leur sujet, dans les <u>60</u> jours qui suivent la date à laquelle l'avis introductif d'instance ou l'avis d'appel lui a été signifié.</p>
<p>(5) Une réponse déposée et signifiée aux termes du paragraphe (2) de l'article 59 de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> doit contenir un exposé des faits essentiels sur lesquels se fonde la personne qui la dépose.</p>	<p>(5) Une réponse déposée et signifiée aux termes du paragraphe <u>59(2)</u> de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> doit contenir un exposé des faits essentiels sur lesquels se fonde la personne qui <u>dépose la plainte.</u></p>

(6) Dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle l'appelant ou le requérant signifie à une partie opposante les affidavits mentionnés à l'alinéa (3), la partie opposante doit déposer tous les affidavits qu'elle a l'intention de soumettre à l'occasion de l'audition des procédures et la décision à leur sujet.	
(7) Personne ne doit, sans la permission de la Cour, contre-interroger qui que ce soit au sujet d'un affidavit déposé en vertu de la présente règle.	(6) Personne ne doit, sans la permission de la Cour, contre-interroger qui que ce soit <u>pour</u> un affidavit déposé en vertu de la présente règle.
(8) Sauf lorsque cela est permis par la présente Règle, ou par ordonnance de la Cour, le dépôt d'un affidavit ou d'une autre pièce, pour utilisation à l'occasion de l'audition des procédures et la décision à leur sujet, ne doit avoir lieu qu'avec la permission de la Cour.	(7) Sauf lorsque cela est permis par la présente règle ou par ordonnance de la Cour, le dépôt d'un affidavit ou d'une autre pièce, pour utilisation à l'occasion de l'audition des procédures et la décision à leur sujet, ne doit avoir lieu qu'avec la permission de la Cour.
(9) La compétence en ce qui concerne les appels auxquels s'applique l'article 59 de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> est transférée à la division de première instance jusqu'à l'abrogation du présent paragraphe.	

4.3 Règlement sur les dénominations maquillées

Adopté en vertu de la *Loi canadienne sur la protection de l'environnement* (L.R.C. 1985, ch. 15.3), ce Règlement (DORS/94-261 du 1994.03.24) prévoit le maquillage des noms de substances chimiques ou biologiques afin d'empêcher la divulgation de renseignements confidentiels mais sans en dénaturer l'identité générique.

5 LÉGISLATION QUÉBÉCOISE D'INTÉRÊT

5.1 Charte de la langue française

Les articles 58, 67 68 de la *Charte de la Langue française* (L.R.Q., ch. C-11, tel qu'amendés par L.Q. 1993, ch. 40, art. 18, 21 et 22) prévoient certains aménagements quant à l'affichage public et la publicité commerciale, les obligations générales de raisons sociales en français (art. 63) et d'inscriptions en français sur les produits (art. 51) étant autrement maintenues sans modification.

L.Q. 1977, ch. 5, art. 58; L.Q. 1983, ch. 56, art. 12; L.Q. 1988, ch 54, art. 1	L.Q. 1993, ch. 40, art. 18
58. L'affichage public et la publicité commerciale, à l'extérieur ou destinés au public qui s'y trouve se font uniquement en français.	58. L'affichage public et la publicité commerciale <u>doivent se faire</u> en français.
De même, l'affichage public et la publicité commerciale se font uniquement en français: 1° à l'intérieur d'un centre commercial et de ses accès, sauf à l'intérieur des établissements qui y sont situés; 2° à l'intérieur de tout moyen de transport public et de ses accès;	<u>Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante.</u>

<p>3° à l'intérieur des établissements des entreprises visées à l'article 136; 4° à l'intérieur des établissements des entreprises employant moins de cinquante mais plus de cinq personnes, lorsque ces entreprises partagent avec au moins deux autres entreprises l'usage d'une marque de commerce, d'une raison sociale ou d'une dénomination servant à les identifier auprès du public.</p>	
<p>Le gouvernement peut toutefois prévoir par règlement les conditions et modalités suivant lesquelles l'affichage public et la publicité commerciale peuvent être faits à la fois en français et dans une autre langue, aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 58.1, à l'intérieur des établissements des entreprises visées aux paragraphes 3° et 4° du deuxième alinéa.</p>	<p><u>Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les lieux, les cas, les conditions ou les circonstances où l'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement en français ou peuvent se faire sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue.</u></p>
<p>L.Q. 1977, ch. 5, art. 67</p>	<p>L.Q. 1993, ch. 40, art. 21</p>
<p>67. Peuvent figurer, comme spécifiques, dans les raisons sociales, conformément aux autres lois ou aux règlements de l'Office de la langue française, les patronymes et les toponymes, les expressions formées de la combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres ou les expressions tirées d'autres langues.</p>	<p>67. Peuvent figurer, comme spécifiques, dans les raisons sociales, conformément aux autres lois <u>et règlements du gouvernement</u>, les patronymes et les toponymes, les expressions formées de la combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres ou les expressions tirées d'autres langues.</p>
<p>L.Q. 1977, ch. 5, art. 68; L.Q. 1983, ch. 56, art. 14; L.Q. 1988, ch. 54, art. 6</p>	<p>L.Q. 1993, ch. 40, art. 22</p>
<p>68. Sous réserve des exceptions qui suivent, seule la raison sociale en langue française peut être utilisée au Québec.</p>	<p>68. Une raison sociale peut être assortie d'une version dans une autre langue que le français pourvu que, dans son utilisation, la raison sociale de langue française figure de façon au moins aussi évidente.</p>
<p>Les raisons sociales peuvent être assorties d'une version dans une autre langue pour utilisation hors du territoire du Québec. Elles peuvent être utilisées en même temps que la raison sociale en langue française dans les inscriptions visées à l'article 51 s'il s'agit de produits offerts à la fois au Québec et hors du Québec.</p>	<p><u>Toutefois, dans l'affichage public et la publicité commerciale, l'utilisation d'une raison sociale dans une langue autre que le français est permise dans la mesure où cette autre langue peut, en application de l'article 58 et des règlements édictés en vertu de cet article, être utilisée dans cet affichage ou cette publicité.</u></p>
<p>Dans les documents imprimés, et dans les documents visés par l'article 57 lorsque ceux-ci sont à la fois en français et dans une autre langue, on peut adjoindre à la raison sociale française une version dans une autre langue. Dans l'affichage public et la publicité commerciale: 1° une raison sociale peut être assortie d'une version dans une autre langue, lorsqu'ils sont à la fois en français et dans une autre langue; 2° une raison sociale peut figurer uniquement dans sa version dans une autre langue, lorsqu'ils sont faits dans une langue autre que le français.</p>	
<p>Dans les textes ou documents rédigés dans une autre langue que le français, une raison sociale peut apparaître uniquement dans l'autre langue.</p>	<p><u>En outre, dans les textes ou documents rédigés uniquement dans une autre langue que le français, une raison sociale peut apparaître uniquement dans une autre langue.</u></p>

Conformément aux dispositions des articles 53, 58 et 93 de la *Charte de la langue française*, le gouvernement du Québec a, par décret 1756-93 du 1993.12.08, remplacé le *Règlement sur la langue du commerce et des affaires* (R.R.Q., c. C-11, r. 9). Ce nouveau règlement est entré en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec - Partie 2 (vol. 125, no 53, p. 8891), soit le 1993.12.22. La section I de ce règlement traite des dérogations aux inscriptions en français sur i) un produit, ii) son contenant, iii) son emballage, iv) sur un document accompagnant ce produit ou v) sur un objet accompagnant ce produit (y compris mode d'emploi et certificat de garantie) prévues à l'article 51 de la *Charte de la langue française*.

La disposition pertinente quant aux marques de commerce est ci-après reproduite:

Règlement de 1977, art. 16b)	Règlement de 1994, art. 7, 4°
16. Peuvent apparaître uniquement en une ou plusieurs autres langues que le français dans l'affichage public et la publicité commerciale ainsi que les inscriptions relatives à un produit, et dans tout autre document: (...)	7. Sur un produit, peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue que le français, les inscriptions suivantes: (...)
b) une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce (S.R.C. 1970, c. T-10) avant le 26 août 1977; (...)	4° une marque reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), c. T-13), sauf si une version française en a été déposée.

Ce qu'est une marque de commerce «reconnue» reste à déterminer: s'agit-il d'une marque qui est enregistrée [certains diraient dûment enregistrée] ou de quelque signe (enregistré ou non, en instance d'enregistrement ou non) qui est adapté à distinguer les marchandises, services ou entreprise d'une personne de celle d'une autre?

Il est à noter que la référence à une date particulière de reconnaissance a été abandonnée dans le nouveau texte du règlement.

La réserve «sauf si une version française en a été déposée» soulève également question. Faut-il également comprendre le terme «déposé» dans le même sens que celui donné à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* (c'est-à-dire qui se trouve au registre et est donc enregistrée) ou plutôt dans le sens qu'une demande d'enregistrement a été déposée (i.e., que la marque de commerce est en instance)? Le texte anglais du Règlement vient ici à la rescousse en indiquant «unless a French version has been registered»!

Qu'est-ce que la version française d'une marque (si tant est qu'une telle chose existe!): sa traduction, son équivalent linguistique, son adaptation? Tout cela avec pour toile de fond l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans *Ferrero S.p.A. c. Les produits Freddy inc* (1988), 22 C.P.R. (3d) 346 dont certains tirent qu'en matière de marques de commerce, le Canadien moyen est bilingue...

À lire, ce règlement semble donc indiquer que celui qui n'a fait enregistrer sa marque [pas uniquement un mot mais aussi une expression ou un slogan] que dans une version non française (et pas nécessairement uniquement en anglais), pourra utiliser celle-ci telle quelle sur les produits commercialisés au Québec, malgré le principe de l'article 51 de la *Charte de la langue française*.

Exotisme, l'article 7, 2° du Règlement fait également référence, à titre de dérogation, à l'appellation d'origine («name of origin»): dans le contexte, il s'agit vraisemblablement d'un concept s'apparentant à celui des indications d'origines que prévoit le paragraphe 190(2) de la *Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce* (L.C. 1994, ch. 47), quoique non restreint aux seuls vins et spiritueux et sans nécessité d'inscription sur une liste particulière. Reste à savoir ce que serait l'interprétation des tribunaux advenant que cette appellation d'origine soit utilisée dans sa forme d'origine ou anglaise plutôt que française, ce que ne précise pas l'article du Règlement (par exemple Burgundy plutôt que Bourgogne, Madeira plutôt que Madère).

5.2 Loi sur la publicité légale des entreprises

La *Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales* (L.Q. 1993, ch. 48) prévoit l'immatriculation des entreprises faisant affaires au Québec. L'article 10 de cette loi prévoit, entre autres, que la déclaration d'immatriculation doit contenir le nom de «l'assujetti» ainsi que tout autre nom qu'il utilise au Québec dans l'exercice de son activité, l'exploitation de son entreprise ou aux fins de la possession d'un droit réel immobilier autre qu'une priorité ou une hypothèque, s'il y a lieu. [Référence complémentaire peut être faite à l'article 25 5° du Règlement d'application de cette loi, tel que publié à l'édition du 1993.12.29 de la Gazette officielle du Québec - Partie 2 (vol. 125, no 54, p. 9040)]. L'inspecteur général des Institutions financières interprète cette disposition comme comprenant également les marques de commerce employées par un assujetti. Le guide administratif accompagnant le formulaire de déclaration d'immatriculation se lit d'ailleurs comme suit, à la page 9:

9(E) Other Names Used in Québec	9 (E) Autres noms utilisés au Québec
All names used by a registrant in Québec in carrying out activities, in operating an enterprise (...) must be declared.	Tous les noms utilisés au Québec par un assujetti dans l'exercice de son activité, de l'exploitation de son entreprise (...) doivent être enregistrés.
This requirement includes not only assumed names used to identify an activity, an establishment or an enterprise, but also names of goods or services (trade marks) owned or used by the registrant in Québec. (...)	Cela comprend non seulement les noms d'emprunt utilisés pour identifier une activité, un établissement ou une entreprise, mais encore les noms des marchandises ou de services (marques de commerce) dont l'assujetti est propriétaire ou usager au Québec.

En ce qui a trait aux dénominations que peut adopter une entreprise, on référera au Règlement d'application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales de même qu'au Règlement sur les dénominations sociales des compagnies, tous deux publiés à l'édition du 1993.12.29 de la Gazette officielle du Québec - partie 2 (vol. 125, no 54, pp. 9040 et 9048).

5.3 Code civil du Québec

Avec l'entrée en vigueur du *Code civil du Québec* (L.Q. 1991, ch. 64) on a fait grand cas de la reconnaissance accentuée aux droits extra-patrimoniaux tels ceux au respect de la vie privée et au nom.

Les articles 36,5° et 55(1) C.c.Q. font particulièrement référence à ce dernier droit et, à l'article 56(2) C.c.Q., est même prévu un droit d'action tant pour le titulaire du droit au nom que son conjoint ou ses proches parents. La question de la transmissibilité de ce droit soulève également une intéressante problématique d'ordre successorale mais également constitutionnelle. En effet, rien ne semble, à prime abord du moins, s'opposer à la survivance, sans restriction, du droit au nom (et à son exploitation!): c'est ce que suggère une interprétation des articles 625(3) et 1610 C.c.Q. et qu'illustre, avant son temps, la décision du juge Lemieux dans l'affaire *Fondation Le Corbusier c. Société en commandite manoir le Corbusier Phase I* (1991), [1991] R.J.Q. 2864 (C.S.Q.). Or, les alinéas 12(1)a) et 9(1)l) de la *Loi sur les marques de commerce* semblent, eux, limiter ce droit, à certains égards du moins, à la vie d'un individu et 30 ans après sa mort.:

L.R.C. 1985, ch. T-13, art 9(1)l)	L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 12(1)a)
9.(1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit: (...)	12.(1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants: (...)
l) le portrait ou la signature d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes; (...)	a) est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes; (...)

En matière de droit moral d'auteur, l'article 14.2 de la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. ch. C-42), étend la protection à la revendication de création et à l'intégrité de l'œuvre [également considérés comme émanations du droit à la personnalité selon certains] à la vie de l'auteur plus une période de cinquante ans à compter de l'expiration de l'année civile de son décès. Le Code civil, lui, ne prévoit aucun terme à la subsistance (ou «survivance») du droit au nom et rien n'interdirait donc -sujet à prouver son titre d'héritier- que ce droit perdure au-delà de la période mentionnée aux alinéas 9(1)l) et 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Sur l'incidence de la réforme du Code civil du Québec sur la propriété intellectuelle, on consultera: CARRIÈRE (Laurent), *The New Civil Code of Québec and Intellectual Property: Preliminary Reflexions and Comments* (1994), 11 Canadian Intellectual Property Review 153 et GUAY (François), *The New Civil Code of Québec and its Effect on Intellectual Property Law* (1994), 11 Canadian Intellectual Property Review 17.

6 Traités internationaux

Les modifications corrélatives à la mise en œuvre par le Canada de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce et l'Accord de libre-échange nord-américain ont déjà été traitées plus haut sous les 1.3 et 1.4.

6.1 L'Union de Paris

Dans son énoncé d'intention quant à la mise en œuvre de l'Annexe 1C («ADPIC») de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce, le gouvernement canadien a indiqué que le Canada adhérerait à la Révision de Stockholm (1967) de l'Union de Paris [ou Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883)]: voir l'édition du 31 décembre 1994 de la Gazette du Canada - Partie I (vol. 128, no 53, p. 4940).

On se souviendra ici que l'article 1701(2) de l'Accord de libre-échange nord-américain évoquait déjà une telle adhésion dans les termes suivants:

Pour assurer une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle ainsi que le respect de ces droits, chacune des Parties devra, à tout le moins, donner effet au présent chapitre et aux dispositions de fond des instruments suivants: (...)

c) la *Convention de Paris de 1967 pour la protection de la propriété industrielle* (Convention de Paris); (...)

Toute Partie qui n'aura pas adhéré à l'une ou l'autre de ces conventions à la date d'entrée en vigueur du présent accord, fera tout en son pouvoir pour remédier à cette situation.

Cela étant, le Canada a déjà adhéré à la Révision de Londres (1934) et, pour ses aspects administratifs, à celle de Stockholm (1967) de l'Union de Paris (1886). Sans que cette convention internationale fasse partie du droit interne canadien, il faut néanmoins y référer pour déterminer les pays qui en sont membres et qui, à ce titre, pour eux-mêmes (art. 9) ou leurs ressortissants (art. 16(2) ou 34), bénéficient de certains des avantages de la *Loi sur les marques de commerce*. On trouvera donc en Annexe B, une liste des pays qui, au 1995.01.01 étaient membres de l'Union de Paris.

6.2 Le Traité sur le droit des marques

Adopté le 1994.10.28, le «TDM» vise à faciliter les formalités administratives liées à l'enregistrement des marques de commerce auprès des offices nationaux compétents. Son entrée en vigueur, toutefois, est assujettie à un certains nombres de ratifications

Le Canada, pour sa part, en est toujours à évaluer l'opportunité d'y adhérer, tenant en compte les nombreuses modifications qu'il faudrait -encore- apporter à sa *Loi sur les marques de commerce*.

6.3 L'Arrangement de Madrid

L'Arrangement de Madrid (1891) concerne l'enregistrement international des marques. Maintenant que le Sénat américain en a rejeté l'adhésion des États-Unis, il n'est pas prévisible que le Canada y adhère, du moins dans un avenir rapproché.

ANNEXE A

Modifications à la Loi sur les marques de commerce depuis 1954

Du 1954 au 1971.07.14, la *Loi sur les marques de commerce* a été modifiée à 5 reprises: 2 articles ont subi des modifications de fond alors que 12 autres ont subi de simple modifications de concordance résultant de modifications à d'autres législations; du 1971.07.15 au 1988.12.11, 4 lois l'ont modifié pour 5 modifications de fond et 1 de simple concordance; depuis le 1988.12.12, 7 lois l'ont déjà modifié pour 52 modifications de fond et 5 de concordance.

ANNEXE B

Pays membres de l'Union de Paris au 1995.01.01

publié à l'édition de janvier 1995 de revue *La Propriété intellectuelle et le Droit d'auteur* Vol. 1, no 1, pp.10-13; reproduit avec l'aimable autorisation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

ANNEXE C

Énoncés de pratique

publiés dans le Journal des marques de commerce

- C.3.1** **Énoncé de pratique: signes de ponctuation**
Journal des marques du 6 janvier 1993 (Vol. 40, no 1993, p. 97)
- C.3.2** **Énoncé de pratique: usagers inscrits et licences**
Journal des marques de commerce du 15 septembre 1993 (Vol. 40, no 2029, pp. 112-113)
- C.3.3** **Énoncé de pratique: acceptabilité d'un enregistrement au registre complémentaire américain**
Journal des marques du 3 novembre 1993 (Vol. 40, no 2036, p. 105)
- C.3.4** **Énoncé de pratique: délais pour la production d'une déclaration d'emploi**
Journal des marques de commerce du 23 février 1994 (Vol. 41, no 2052, pp. 120-121)
- C.3.5** **Énoncé de pratique: production par messagerie prioritaire**
Journal des marques de commerce du 23 février 1994 (Vol. 41, no 2052, p. 122)
- C.3.6** **Énoncé de pratique: avis sous l'article 45**
Journal des marques de commerce du 30 mars 1994 (Vol. 41, no 2057, p. 153)
- C.3.7** **Énoncé de pratique: avis concernant la correspondance**
Journal des marques de commerce du 18 mai 1994 (Vol. 41, no 2064, p. 93)

- C.3.8** **Énoncé de pratique: déclaration d'emploi restreinte**
Journal des marques de commerce du 31 août 1994 (Vol. 41, no 2079, p. 104)
- C.3.9** **Bureaux locaux**
Journal des marques du 8 février 1995 (Vol. 42, no 2102, pp. 106-109)
- C.3.10** **Énoncé de pratique 95-01: modifications aux demandes de marques de commerce**
Journal des marques du 1 mars 1995 (Vol. 42, no 2105, p. 198)
- C.3.11** **Énoncé de pratique 95-02: modifications acceptées par la section des cessions**
Journal des marques du 1 mars 1995 (Vol. 42, no 2105, p. 199)
- C.3.12** **Énoncé de pratique 95-03: temps de réponse aux rapports d'examen**
Journal des marques du 1 mars 1995 (Vol. 42, no 2105, p. 199)
- C.3.13** **Énoncé de pratique 95-04: feuille de contrôle jointe à l'accusé de réception**
Journal des marques du 1 mars 1995 (Vol. 42, no 2105, p. 199)
- C.3.14** **Énoncé de pratique: Procédure prévue à l'article 45 - règles de pratique**
Journal des marques de commerce du 15 mars 1995 (Vol. 42, no 2107, pp. 110-113)
- C.3.15** **Énoncé de pratique: Demandes de prolongation de délai dans les dossiers d'opposition**
Journal des marques de commerce du 15 mars 1995 (Vol. 42, no 2107, p. 105)
- C.3.16** **Énoncé de pratique: Jours fériés légaux du bureau du registraire des marques de commerce**
Journal des marques de commerce du 5 avril 1995 (Vol. 42, no 2110, p. 126)

ANNEXE D

L'article 1708 de l'ALÉNA

Article 1708 : Marques de fabrique ou de commerce

1. Aux fins du présent accord, on entend par marque de fabrique ou de commerce tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une personne des produits ou services d'une autre personne, notamment les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments

figuratifs ou la forme des produits ou de leur emballage. Les marques de fabrique ou de commerce comprennent les marques de service et les marques collectives, et pourront comprendre les marques de certification. Une Partie pourra exiger, comme condition de l'enregistrement, qu'un signe soit perceptible visuellement.

2. Chacune des Parties accordera au titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée le droit d'empêcher toutes les personnes agissant sans son consentement de faire usage, au cours d'opérations commerciales, de signes identiques ou analogues pour des produits ou des services identiques ou analogues à ceux pour lesquels la marque de commerce du titulaire est enregistrée, dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister. Les droits décrits ci-dessus ne porteront préjudice à aucun droit antérieur et n'affecteront pas la possibilité qu'a une Partie de subordonner l'existence des droits à l'utilisation.

3. Une Partie pourra subordonner l'enregistrabilité à l'utilisation. Toutefois, l'utilisation effective d'une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas une condition pour le dépôt d'une demande d'enregistrement. Aucune des Parties ne pourra rejeter une demande au seul motif que l'utilisation projetée de la marque de fabrique ou de commerce n'a pas eu lieu avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de la demande d'enregistrement.

4. Chacune des Parties instituera un système pour l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce qui prévoira notamment:

- a) l'examen des demandes;
- b) la notification au requérant des raisons motivant le refus d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce;
- c) une possibilité raisonnable pour le requérant de répondre à la notification;
- d) la publication de chaque marque de fabrique ou de commerce soit avant qu'elle ne soit enregistrée, soit dans les moindres délais après son enregistrement;
- e) une possibilité raisonnable pour les personnes intéressées de demander l'annulation de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce.

Une Partie pourra ménager aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de s'opposer à l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce.

5. La nature des produits ou services auxquels une marque de fabrique ou de commerce doit s'appliquer ne fera en aucun cas obstacle à l'enregistrement de la marque.

6. L'article 6^{bis} de la Convention de Paris s'appliquera aux services, après les modifications qui pourront être nécessaires. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, il sera tenu compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété sur le territoire de la Partie en question obtenue par suite de la promotion de cette marque. Aucune des

Parties ne pourra exiger que le renom de la marque s'étende au-delà de la partie du public qui est normalement concernée par les produits ou services en cause.

7. Chacune des Parties fera en sorte que l'enregistrement initial d'une marque de fabrique ou de commerce soit d'une durée d'au moins 10 ans, et que l'enregistrement soit renouvelable indéfiniment pour des périodes d'au moins 10 ans lorsque les conditions du renouvellement sont remplies.

8. Chacune des Parties stipulera qu'il est obligatoire d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce pour maintenir un enregistrement. L'enregistrement ne pourra être annulé pour non-usage qu'après une période ininterrompue de non-usage d'au moins deux ans, à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage. Chacune des Parties considérera comme des raisons valables, des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l'usage de la marque, par exemple des restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les produits ou services protégés par la marque.

9. Chacune des Parties reconnaîtra l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce par une autre personne, lorsqu'il se fait sous le contrôle du titulaire, comme un usage de la marque aux fins du maintien de l'enregistrement.

10. Aucune des Parties ne pourra entraver l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce dans le commerce par des prescriptions spéciales, telles que l'usage d'une marque d'une manière qui réduit sa fonction comme indication de source ou l'usage simultané d'une autre marque.

11. Une Partie pourra déterminer les conditions de l'octroi de licences et de la cession de marques de fabrique ou de commerce, étant entendu que l'octroi de licences obligatoires pour les marques ne sera pas autorisé et que le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit de la céder sans qu'il y ait nécessairement transfert de l'entreprise à laquelle la marque appartient.

12. Une Partie pourra prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l'usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et d'autres personnes.

13. Chacune des Parties interdira l'enregistrement, comme marque de fabrique ou de commerce, de termes désignant de façon générique, au moins en anglais, en français ou en espagnol, les produits ou services ou les types de produits ou services visés par la marque.

14. Chacune des Parties refusera d'enregistrer des marques de fabrique ou de commerce dont le contenu évoque quelque chose d'immoral, de trompeur ou de scandaleux, ou dont le contenu est susceptible de déprécier ou d'évoquer à tort une personne, vivante ou non, une institution, une croyance ou un symbole national d'une Partie, ou susceptible de la déconsidérer ou de la discréditer.

**DÉVELOPPEMENTS LÉGISLATIFS,
RÉGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIFS
EN MATIÈRE DE MARQUES DE COMMERCE
(1992-1995)**

**DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN DROIT DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**Barreau du Québec
Service de la formation permanente**

1995.05.25

Laurent Carrière
LEGER ROBIC RICHARD, avocats
ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce
55 St-Jacques
Montréal (Québec)
Canada H2Y 3X2

Tél. (514) 987-6242
Fax (514) 845-7874
Courriel: marion@robic.com
Site Internet: www.robic.ca

155

© Laurent Carrière, 1995

Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux du Cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.

Les textes législatifs, réglementaires et administratifs fédéraux proviennent respectivement de Justice Canada, du Bureau du Conseil Privé et de l'OPIC: ils sont reproduits avec la permission du Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1995. La liste des pays membres de l'union de Paris provient de l'édition de janvier 1995 de la revue La Propriété intellectuelle et le Droit d'auteur: elle est reproduite avec l'autorisation de l'OMPI.

Ce document, d'information générale, a été préparé pour fins de discussion à l'occasion d'une conférence prononcée dans le cadre d'un colloque intitulé «Développements récents en droit de la propriété intellectuelle», colloque organisé par le Service de formation permanente du Barreau du Québec et tenu à Longueuil le 1995.05.25: la présente version ne reprend pas les nombreuses annexes du document d'origine.

Ce document ne reflète pas nécessairement les opinions de son auteur ou des membres de son Cabinet et ne prétend pas non plus exposer l'état complet du droit. Il est toujours recommandé de consulter son propre conseiller juridique pour fins d'évaluer une situation particulière.

Date de mise-à-jour: 1995.03.31