



ROBIC
+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

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

PROROGATION DU DÉLAI POUR LA PRODUCTION DE LA DÉCLARATION D'EMPLOI REQUISE PAR LA *LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE*

LAURENT CARRIÈRE*

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

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

DÉCLARATION D'EMPLOI

Lorsqu'une demande d'enregistrement de marque de commerce est fondée sur l'emploi projeté de cette marque de commerce au Canada, l'obtention de l'enregistrement est assujettie à la production auprès du registraire d'une déclaration à l'effet que, depuis la production de la demande, le requérant a commencé à employer la marque de commerce au Canada. Le paragraphe 40(2) de la *Loi sur les marques de commerce*¹ se lit comme suit :

Marque de commerce projetée

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de 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.

Proposed trade-mark

When an application for registration of a proposed trade-mark is allowed, the Registrar shall give notice to the applicant accordingly and shall register the trade-mark and issue a certificate of registration on receipt of a declaration that the use of the trade-mark in Canada, in association with the wares or services specified in the application, has been commenced by

- (a) the applicant;
- (b) the applicant's successor in title; or
- (c) an entity that is licensed by or with the authority of the applicant to use the trade-mark, if the applicant has direct or indirect control of the character or quality of the wares or services.

© CIPS, 1998-2007.

* Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'Agents de brevets et de marques de commerce. Ce texte résulte d'une note de service visant à démontrer le mécanisme de la directive administrative du 1998-07-08 du Bureau des marques de commerce relativement au traitement des demandes de prorogations de délai pour produire la déclaration d'emploi prévue par le paragraphe 40(2) de la *Loi sur les marques de commerce*. Ce document est un document de travail, sujet aux changements d'application de la directive par le Bureau des marques et ne prétend donc pas exposer l'état complet du droit sur la question. Publication 230F.

¹ *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13, telle que modifiée en son article 40 par L.C. 1993, c. 15, art. 68 et L.C. 1993, c. 44, art. 231.

Quand faut-il produire cette déclaration? Généralement, elle le sera une fois seulement que la demande ait été admise à l'enregistrement² et ce, selon le paragraphe 40(3), dont texte³ :

Abandon de la demande

La demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est réputée abandonnée si la déclaration d'emploi 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.

Abandonment of application

An application for registration of a proposed trade-mark shall be deemed to be abandoned if the registrar has not received the declaration referred to in subsection (2) before the later of

- (a) six months after the notice by the Registrar referred to in subsection (2), and
- (b) three years after the date of filing of the application in Canada.

La déclaration d'emploi doit donc être produite

- dans les six (6) mois de l'admission à l'enregistrement ou
- dans les trois (3) ans de la production de la demande d'enregistrement

et ce, suivant le terme le plus avantageux pour le requérant.⁴

Si une demande d'enregistrement est produite le 2008-01-01 et qu'elle est admise à l'enregistrement le 2009-01-01, le requérant aura donc jusqu'au 2011-01-01 pour produire la déclaration d'emploi (c'est-à-dire trois ans à compter de la date de production de la demande d'enregistrement). Par contre, si une demande d'enregistrement est produite le 2008-01-01 mais n'est admise à l'enregistrement que le 2012-01-01 (soit plus de trois ans après la production de la demande d'enregistrement), le requérant aura jusqu'au 2012-07-01 (soit six mois à compter de l'admission à l'enregistrement) pour produire la déclaration d'emploi.

² Le registraire émet alors un «avis d'admission» dont le dernier paragraphe se lit:

En conformité du paragraphe 40(2) de la Loi sur les marques de commerce, une DÉCLARATION indiquant que le requérant a commencé à utiliser la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises et/ou services mentionnés dans la demande doit être fournie le ou avant le JJ-MM-AAAA à défaut de quoi la demande sera réputée abandonnée en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi. Lors de la préparation de la déclaration d'emploi, veuillez s.v.p. vous référer à l'énoncé des marchandises/services qui figure sur la dernière feuille de vérification que vous avez reçue.

.Pursuant to sub-section 40(2) of the Trade-marks Act, a DECLARATION of use of the Trade-mark in Canada in association with the wares and/or services specified in the application must be filed on or before DD-MM-YYYY failing which the application shall be deemed abandoned pursuant to sub-section 40(3) of the Act. When preparing your declaration of use, please refer to the statement of wares/services appearing in the latest Proof Sheet that you have received.

³ Tel que modifié par l'entrée en vigueur, le 1^{er} janvier 1994, de l'article 231 de la *Loi sur l'accord de libre-échange nord-américain*, L.C. 1993, c. 44).

⁴ En théorie, rien n'empêcherait une telle déclaration d'emploi d'être produite avant cette notification.

DÉFAUT DE PRODUCTION

Si le requérant ne produit pas la déclaration d'emploi, sa demande d'enregistrement sera réputée abandonnée et ce, sans avis de défaut de la part du registraire⁵. Il y aura avis de défaut⁶ si la demande d'enregistrement comporte une base autre que la base projetée⁷ : en ce cas, le registraire émettra un avis⁸ déclarant abandonnée la partie de la demande fondée sur un emploi projeté de la marque et octroyant au requérant un délai complémentaire de deux mois pour procéder sur les autres bases⁹ que peut comporter la demande.¹⁰

⁵ L'article 36 ne s'appliquerait pas puisque le délai prévu pour la production de la déclaration d'emploi est spécifiquement prévu dans la Loi.

⁶ L'article 36 s'appliquerait alors puisque l'obligation de la taxe finale de délivrance n'est pas statutairement prévu.

⁷ L'avis préalable du registraire se lisait:

Si votre déclaration ne nous parvient pas dans les délais prévus, le bureau procédera à l'enregistrement en fonction de(s) l'autre (autres) revendication(s).

If no declaration of use is filed within the prescribed time, the office will proceed to registration based on the other(s) claim(s).

⁸ Cet avis se lit comme suit

ANNULATION D'UNE REVENDEICATION Article 16(3)

La revendication à l'enregistrement selon la disposition de l'article 16(3) de la *Loi sur les marques de commerce* a été annulée parce que le requérant n'a pas produit sa déclaration d'emploi.

Par ailleurs, pour que nous puissions enregistrer la marque de commerce, basée sur la partie déjà utilisée seulement, le requérant doit acquitter le droit d'enregistrement prescrit de deux cent (200,00\$) dollars.

Nous vous accordons par la présente une prolongation jusqu'au 24 octobre 2005 pour vous permettre d'acquitter les dits frais d'enregistrement.

De plus, soyez avisé que si aucune réponse n'est donnée avant la date prescrite, cette demande sera traitée comme étant abandonnée selon l'article 36 de la *Loi sur les marques de commerce*.

CANCELLATION OF CLAIM Section 16(3)

The claim to registration based on the provision of section 16(3) of the *Trade-marks Act* has been cancelled since the applicant failed to submit the declaration of use.

However, before this application can proceed to registration based on the used claim(s) only, it will be necessary for the applicant to submit the prescribed registration fee of two hundred (\$200.00) dollars.

You are hereby granted an extension of time until October 24, 2005 in which to pay the registration fee.

If a response is not filed on or before the prescribed date, this application will be treated as abandoned in compliance with section 36 of the *Trade-marks Act*.

⁹ C'est-à-dire, celle d'une marque employée au Canada, celle d'une marque révélée au Canada ou celle d'une marque enregistrée dans un pays de l'Union et employée ailleurs dans le monde.

La production d'une déclaration d'emploi partielle n'aura pour seule conséquence que l'enregistrement de la marque pour les seuls¹¹ marchandises ou services visés par la déclaration d'emploi¹².

PROROGATION

Le requérant qui ne peut produire la déclaration d'emploi prévue par le paragraphe 40(2) à l'intérieur du délai prévu par le paragraphe 40(3) peut cependant, en acquittant le droit prescrit¹³, demander une prolongation de délai en vertu du paragraphe 47(1)¹⁴, lequel se lit comme suit :

Prorogations

Si, dans un cas donné, le registraire *est convaincu que les circonstances justifient* une prolongation du délai fixé par la présente loi ou prescrit par les règlements pour l'accomplissement d'un acte, il peut, sauf disposition contraire de la présente loi, prolonger le délai après l'avis aux autres personnes et selon les termes qu'il lui est loisible d'ordonner. [Les italiques sont nôtres.]

Extensions of time

If, in any case, the Registrar *is satisfied that the circumstances justify* an extension of the time fixed by the Act or prescribed by the regulations for the doing of any act, he may, except as in this Act otherwise provided, extend the time after such notice to other persons and on such terms as he may direct. [Our emphasis.]

¹⁰ Essentiellement, pour «l'enregistrement d'une marque de commerce, y compris la délivrance sans frais supplémentaires, du certificat d'enregistrement correspondant» acquitter la taxe de 200\$ prévue par l'item 15 de la partie II de l'annexe dite «Tarif des droits payables au registraire» auquel réfère l'article 12 du *Règlement sur les marques de commerce*, lui-même édicté en vertu de l'alinéa 65e) de la *Loi sur les marques de commerce*. À noter que n'est plus requise la production de spécimens démontrant la façon dont la marque est employée et ce, que la demande vise l'enregistrement d'une marque de commerce nominale ou graphique.

¹¹ Du moins pour ce qui est des marchandises ou services dits d'emploi projeté.

¹² Il peut être utile de rappeler ici qu'au Canada, si une demande d'enregistrement peut faire l'objet d'une cession partielle, elle ne peut toutefois pas être divisée.

¹³ Le droit prescrit pour une demande de prorogation du délai fixé pour l'accomplissement d'un acte visé aux paragraphes 47(1) ou (2) de la Loi est de 125\$ par acte: item 9 de la partie I du «Tarif des droits payables au registraire».

¹⁴ Le paragraphe 47(2) s'applique, lui, lorsqu'une demande de prorogation est demandée après l'expiration d'un délai. Dans le cas d'une déclaration d'emploi ou d'une demande de prorogation de délai pour ce faire non produite à temps, le registraire pourra faire droit à une demande de prorogation de délai dite «rétroactive» pourvu que le registraire soit convaincu que l'omission n'était pas raisonnablement évitable, que le droit prescrit soit acquitté [on ne paie qu'une taxe et non une pour la demande sous le paragraphe 47(2) pour le retard et une sous le paragraphe 47(1) pour la demande elle-même] et que défaut n'ait pas déjà été constaté et la demande réputée abandonnée en vertu du paragraphe 40(2). Sur l'application du paragraphe 47(2), voir ainsi *Fjord Pacific Marine Industries Ltd. c. Canada (Registrar of Trade-marks)* (1975), 20 C.P.R. (2d) 108 (C.F.P.I.), le juge Mahoney à la page 112; *Rust-Oleum Corporation c. Canada (Registrar of Trade-marks)* (1986), 8 C.I.P.R. 1 (C.F.P.I.) le juge Teitelbaum à la page 5; *Rust-Oleum Corporation c. Canada (Registrar of Trade-marks)* (1986), 8 C.I.P.R. 213 (C.F.P.I.), le juge Martin à la page 216.

Il importe de rappeler ici que les pouvoirs octroyés au registraire en vertu de l'article 47 de la Loi sont de nature discrétionnaire et administrative¹⁵.

DANS LES PREMIERS TROIS ANS

Le registraire doit être convaincu que les circonstances justifient cette prorogation et ne se contentera donc pas d'un vague «Nous sommes informés par les services concernés que le requérant n'est pas en mesure de produire la déclaration d'emploi prévue par le paragraphe 40(2) de la Loi parce que la marque n'est pas encore pleinement employée au Canada en liaison avec toutes les marchandises et services mentionnés à la demande d'enregistrement». Le registraire a revu/uniformisé sa politique d'application et il faut, depuis le 14 avril 1998, donner une vraie raison pour cette prorogation¹⁶ et non un simple énoncé que la marque n'est pas encore employée et qu'il faut davantage de temps pour commercialiser au Canada¹⁷. Cette raison n'a pas, du moins **dans les premiers 3 ans** qui suivent l'admission à l'enregistrement à être «considérable et substantielle»; encore faut-il en donner une¹⁸. C'est le sens qu'il faut donner à la directive administrative qui se lit comme suit¹⁹ :

¹⁵ Voir, entre autres, *A. Lasseonde Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2003), [2003] C.F. 618 (C.F.), le juge Lemieux au paragraphe 40, *Kitchen Craft Connection Ltd. c. Canada (Registrar of Trade-marks)* (1991), 48 F.T.R. 85 (C.F.P.I.), le juge Dubé à la page 87; *Centennial Packers Ltd. c. Canada Packers Inc.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 103 (C.F.P.I.), le juge Joyal à la page 14, *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada (Registrar of Trade-marks)* (1975), 20 C.P.R. (2d) 108 (C.F.P.I.), le juge Mahoney à la page 112; *Centennial Grocery Brokers Ltd. c. Canada (Registrar of Trade-marks)* (1972), 5 C.P.R. (2d) 235 (C.F.P.I.), le juge Heald à la page 239.

¹⁶ Les communications du registraire porte cette mention :

Nous vous rappelons qu'en vertu de l'article 47(1) de la loi, le registraire doit être convaincu que les circonstances justifient l'octroi d'une prolongation du délai fixé par la présente loi.

You are reminded that under the conditions of Section 47(1) of the Trade-marks Act, the Registrar must be satisfied that the circumstances justify granting an extension of time fixed by this Act.

¹⁷ Par analogie, voir *In re Comdial Corp.* (1993), 32 U.S.P.Q. (2d) 1863 (U.S.P.T.O – Comm.), à la page 1864 : «Since petitioner's extension request merely set forth a statement that it had made ongoing efforts but did not specify any type(s) of ongoing efforts that were actually being made, the extension request did not include a showing of good cause, and it was properly denied»; voir aussi *In re Sparc International Inc.* (1993), 33 U.S.P.Q. (2d) 1479 (U.S.P.T.O.-Comm.), à la page 1480.

¹⁸ Ici, il faut se défier d'une imagination/créativité trop fertile car les écrits restent et pourront vous hanter advenant que pour obtenir une prorogation, vous ayez tordu la réalité ou ayez même inventé une excuse «au delà du réel». Il est préférable de demander au client/correspondant de nous indiquer les raisons pour la non-commercialisation, quitte à lui en suggérer.

¹⁹ Publiée dans les éditions des 8 juillet 1998, 15 juillet 1998 et 22 juillet 1998 du Journal des marques de commerce, vol. 45, nos 2280, 2281 et 2282. Cet avis de pratique reprenait d'ailleurs pour partie celui publié dans les éditions des 28 janvier 1998, 4 février 1998, 11 février 1998 et 18 février 1998 dans le Journal des marques de commerce, vol. 45, nos 2257, 45-2258, 2259 et 2260.

1. Prolongation de 6 mois

Le Bureau octroie présentement des prolongations de délai de six mois lorsque le délai pour déposer la déclaration d'emploi est expiré si la requête est justifiée et que le droit prescrit de 50\$ est acquitté.

À compter du 14 avril 1998, à la première demande de prolongation de délai et les suivantes, s'il n'y a pas de raisons données, le Bureau refusera la prolongation de délai et donnera au requérant deux mois additionnels pour répondre.

À ce stade de la demande, le Bureau des marques n'a pas de politique établie sur la nature de la demande mais acceptera vraisemblablement²⁰ toutes les bonnes raisons, même simple ou générale, sans questionner la réalité de celles-ci et sans demander de justificatifs documentaires²¹. Quels sont les raisons justifiant une prorogation de délai? La Loi, les règles et les directives sont muettes. Par contre il est intéressant de noter qu'aux États-Unis, le USPTO indique qu'en regard des efforts de commercialisation que doit alléguer un requérant en semblable situation²², seront reconnues²³, de façon non exhaustive, les raisons suivantes :

Those efforts may include, without limitation, product or service research or development, market research, manufacturing activities, promotional activities, steps to acquire distributors, steps to obtain

²⁰ Conversation téléphonique du 1998-09-24 entre Laurent Carrière et la gestionnaire de la section des déclarations et des enregistrements, Lise Audette. Cet entretien téléphonique n'avait qu'un but de clarification de la politique du Bureau des marques de commerce et celle-ci peut donc être modifiée sans préavis.

²¹ Étant toutefois indiqué que les commis de la section des déclarations savent lire et que, dans l'éventualité où l'on tenterait de se servir de la même raison, de façon automatique/routinière, durant ces trois premières années, des questions ou un complément d'information pourraient être posées au requérant, généralement dans le cadre par un paragraphe dans la notice d'octroi de la prorogation informant le requérant qu'une prochaine demande pourrait être refusé si les circonstances ne sont pas davantage étayées.

²² Aux États-Unis, une demande fondée sur l'intention d'emploi (ou «ITU») doit également être bonifiée par la production d'une déclaration d'emploi [voir l'alinéa 1051(d) de la loi américaine et l'article 2.88 de son Règlement; la question des prorogations de délais est strictement encadrée : voir l'article 2.89 du règlement quant à ce que doit contenir la demande], à défaut de quoi la demande est abandonnée. Les deux premières prorogations de six mois s'obtiennent quasi-automatiquement mais les quatre suivantes -de six mois également- doivent être justifiées suivant les règles. Si la déclaration d'emploi n'est pas produite dans les 36 mois suivant l'acceptation à l'enregistrement, alors la demande est déclarée abandonnée, sans autre possibilité de prorogation. Sur le sujet, voir généralement Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4^{ième} éd. (New York, Thomson/West, 1996), au §19:25, mise à jour 6/2004.

²³ Dans le cadre de cet entretien téléphonique du 1998-09-24 entre Laurent Carrière et Lise Audette, cette dernière a indiqué, toujours de façon informelle, que l'une ou l'autre des raisons mentionnées dans la liste du TMEB serait acceptable à l'OPIC, du moins dans la première période de trois ans.

required governmental approval, or other similar activities. In the alternative, a satisfactory explanation for the failure to make such efforts must be submitted²⁴.

La rupture d'un contrat de distribution/licence, la faillite d'un distributeur, un nombre élevé de marchandises ou services, un marché spécialisé ou des produits hauts de gamme, un changement dans un secteur donné de l'économie, des procédures judiciaires ou le retard causé par une procédure d'opposition, la cession de la marque en cause ou une réorganisation corporative devraient également être des raisons satisfaisantes pour l'octroi d'une prorogation de délai dans ce premier trois ans²⁵.

DÉLAI STANDARD DE PROROGATION

La prorogation de délai standard est de six (6) mois. Toutefois, lorsque l'emploi de la marque est retardé parce que le requérant est en attente d'une autorisation gouvernementale²⁶, la prorogation de délai sera alors de douze (12) mois²⁷. C'est le sens qu'il faut donner au deuxième volet de l'avis de pratique²⁸ qui se lit comme suit :

2. Prolongation de 1 an

Le Bureau octroie présentement des prolongations de délai d'un an lorsqu'un requérant est en attente d'une approbation gouvernementale avant que la marque soit en utilisation.

2. One year extension

The Office currently grants extensions of time of one year where the request for an extension of time is based on a situation in which the applicant requires a type of government approval before use of the trade-mark can begin.

À compter du 14 avril 1998, à la première

As of April 14, 1998, on the first request and on

²⁴ *Trademark Manual of Examining Procedure*, 4^{ème} éd., (Washington, Patent and Trademark (avril 2005)), au §1108. Disponible en ligne à l'adresse URL http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1100.htm#_T1108.

²⁵ Dans *In re Alco Industries Inc.* (1995) 34 U.S.P.Q. (2d) 1799 (U.S.P.T.O. - Comm.) on a, en regard d'une marque «QUALITY PRODUCTS FROM PEOPLE WHO CARE», argué avec succès pour obtenir une prorogation que «(1) the mark is long, so that it fits on packaging for goods better than on goods themselves; (2) the goods are presently in packages which do not include the mark; (3) it is expensive to redesign the package to include the mark; and (4) when new packaging is developed for the goods, applicant intends to include the mark in the new packaging».

²⁶ Il peut s'agir d'une autorisation du gouvernement fédéral, d'un gouvernement provincial ou même d'un «gouvernement» municipal [confirmation téléphonique du 1998-09-24 de la directrice adjointe Linda Powers].

²⁷ Le montant de la taxe demeure inchangé, soit 125\$ par demande de prorogation, que celle-ci soit de 6 ou de 12 mois.

²⁸ Publié dans les éditions des 8 juillet 1998, 15 juillet 1998 et 22 juillet 1998 du Journal des marques de commerce, vol. 45, nos 2280, 2281 et 2282. Cet avis de pratique reprenait d'ailleurs pour partie celui publié dans les éditions des 28 janvier 1998, 4 février 1998, 11 février 1998 et 18 février 1998 dans le Journal des marques de commerce, vol. 45, nos 2257, 45-2258, 2259 et 2260.

demande de prolongation de délai et les suivantes, si la demande est en attente d'une approbation gouvernementale, le Bureau demandera de spécifier le ministère dont le requérant attend l'approbation.

any subsequent one, if the request is based on awaiting approval from a government department, the Office will require specifics of the government department from which the applicant is seeking approval.

Le Bureau des marques exigera donc que le nom du ministère concerné soit indiqué²⁹ et ne requiert pas non plus une copie de justificatifs documentaires³⁰. Cet aspect de la politique vise toute autorisation gouvernementale requise³¹, même si elle ne couvre pas toutes les marchandises ou tous les services mentionnés dans la demande³²: il suffit qu'il y en ait un pour que la prorogation de 12 mois s'applique. De plus, contrairement à une idée répandue, ces autorisations gouvernementales ne sont pas limitées aux produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques mais visent toute autorisation gouvernementale requise³³.

²⁹ Pour l'instant, le nom du service du ministère n'est pas requis, quoiqu'il soit plus prudent de l'inclure lorsqu'il est disponible.

³⁰ Quoique le Bureau pourrait, en cas de doute, demander davantage d'explications ou de la documentation corroborative. À cet égard, il est important de se rappeler que, de par l'article 29 de la Loi, tout ce qui est produit devant le registraire est public : le cas échéant, il ne faut pas hésiter à masquer les données confidentielles en en indiquant la raison.

³¹ L'avis de pratique ne précise pas qu'il doive s'agir d'une autorisation gouvernementale *canadienne*. De fait, vérifications effectuées, le Bureau des marques acceptera une demande d'autorisation à quelque autorité gouvernementale, même non canadienne (par exemple, la FDA américaine): en pareil cas, c'est la prorogation de 12 mois qui s'appliquera également.

³² Des malins l'avaient déjà compris et, principalement dans le cas de dépôts de «bloquage», un produit pharmaceutique était ajouté pour «étirer» les délais à moindre coût. La conséquence de cette façon de procéder sur la validité d'une demande d'enregistrement, notamment quant à l'intention d'employer la marque *in toto*, n'a cependant pas encore fait l'objet de décisions.

³³ Par exemple, autorisation en vertu de la législation bancaire, permis de faire affaires dans une province, règlement de zonage, etc. Voir également *Règlement sur les produits antiparasitaires* (DORS/2006-124), *Règlement sur les instruments médicaux* (DORS 98-282), *Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicules automobiles* (DORS 95-148), etc.

APRÈS TROIS ANS

Les choses se corsent pour les demandes de prorogations formulées **plus de 3 ans** à compter du délai indiqué dans l'avis d'acceptation à l'enregistrement pour soumettre la déclaration d'emploi. Le Bureau des marques exigera alors que soient fournies des raisons «considérables et substantielles» («significant and substantive reasons»). C'est là le troisième volet de la directive administrative³⁴, dont texte :

3. Raisons considérables et substantielles

La pratique administrative publiée dans le journal des marques de commerce le 28 janvier 1998, 4 février 1998, 11 février 1998 et 18 février 1998, énonçait que le Bureau exigerait des raisons *considérables et substantielles* pour justifier l'octroi d'une autre prolongation de délai après le délai de trois ans à compter de la date indiquée dans l'avis d'admission pour soumettre une déclaration d'emploi. L'évaluation afin de déterminer si une raison est considérable et substantielle, sera faite sur une base individuelle par le Gestionnaire de la section des déclarations et des enregistrements et la Directrice adjointe, Direction des marques de commerce. [Les italiques sont nôtres.]

3. Significant and substantive reasons

The Office Practice Notice published in the Trade-marks Journal January 28, 1998, February 4, 1998, February 11, 1998 and February 18, 1998, stated that the Office will require *significant and substantive* reasons to support a request for an extension of time that extends beyond the period of 3 years from the original deadline to file a declaration of use. The determination of whether a reason is significant and substantive will be decided on a individual basis by the manager of the Declaration and Registration Section and the Assistant Director, Trade-marks Branch. [Our emphasis.]

Cette portion de la directive exigeant la fourniture de «raisons considérables et substantielles»³⁵ ou, si l'on préfère «considerable and substantive reasons»³⁶ ne vise

³⁴ Publié dans les éditions des 8 juillet 1998, 15 juillet 1998 et 22 juillet 1998 du Journal des marques de commerce, vol. 45, nos 2280, 2281 et 2282. Cet avis de pratique reprenait d'ailleurs pour partie celui publié dans les éditions des 28 janvier 1998, 4 février 1998, 11 février 1998 et 18 février 1998 dans le Journal des marques de commerce, vol. 45, nos 2257, 45-2258, 2259 et 2260 qui se lisait:

À compter d'aujourd'hui, à l'expiration du délai de trois ans à compter de la date indiquée dans l'avis d'admission pour soumettre une déclaration d'emploi, le Bureau exigera des *raisons considérables et substantielles* pour justifier l'octroi d'une autre prorogation de délai ainsi que les détails spécifiques empêchant le dépôt de la déclaration d'emploi. Le droit prescrit de 50\$ doit être acquitté pour chaque demande. [Les italiques sont nôtres.]

Effective immediately, upon the expiration of three years from the initial deadline to file a Declaration of Use provided in the Notice of allowance, the office will require *significant and substantive reasons* which clearly justify a further extension of time and which set out in detail the reason(s) *why it is not yet* possible to file a Declaration of Use. The prescribed fee of \$50.00 is required for each request. [Our emphasis.]

[Depuis la publication de cet avis de pratique, la taxe de prolongation a été portée à 125\$.]

³⁵ Selon l'édition de 1996 du *Le nouveau petit Robert*, «considérable» signifie «1. VIEILLI Qui attire la considération [*i.e.*, motif que l'on a pour agir] à cause de son importance, de sa valeur, de sa qualité; 2. Très important (grandeur, quantité)» alors que «substantiel» signifie «1. Essentiel.; 2. Qui appartient à la substance [*i.e.*, ce qui constitue la chose], à l'essence, à la chose en soi; 3. Qui nourrit beaucoup; 4. Riche en substance par son contenu; 5. Important.» [L'édition de 2007 reprend ces définitions.] Selon la 3^{ième} édition de 1997 du *Multi dictionnaire de la langue française*, «considérable»

donc que les demandes de prorogation de délai présentées plus de 3 ans après le délai initial de production de la déclaration d'emploi. Là encore, les prorogations justifiées seront accordées pour des périodes de 6 ou 12 mois³⁷, suivant le cas.

Reste à savoir ce qui constituera une raison «considérable et substantielle». Même si le Bureau des marques entend, du moins pour l'instant, faire du cas par cas³⁸, on peut d'ores et déjà présumer que ce qui constituerait une circonstance spéciale excusant le non-emploi dans le cadre d'une procédure en déchéance en vertu de l'article 45 de la Loi devrait être accepté par le Bureau des marques³⁹. Par contre,

signifie «Important par le nombre, le prix, la force; syn. Énorme; grand; immense» alors que «substantiel» signifie «1. Nutritif; 2. Dont le contenu est étoffé, riche; 3. Important». [La 4^e édition de 2003 reprend ces définitions.] Enfin, l'édition de 1998 du *Le petit Larousse illustré* définit «considérable comme «Dont l'importance est grande; notable» et «substantiel» comme «1. Nourrissant. 2. Important, considérable. 3. Essentiel, capital. 4. Relatif à la substance [*i.e.*, matière dont qqch est formé]». [L'édition de 2007 reprend ces définitions.]

³⁶ Selon la 3^{ième} édition révisée de 1994 du *Collins English Dictionary* «significant» signifie «1. Having or expressing a meaning; indicative 3. Important, notable, or momentous alors que «substantive» signifie 2. Of, relating to, containing, or being the essential element of a thing». [L'édition de 1999 est au même effet.] Selon l'édition de 1983 du *Gage Canadian Dictionary*, «significant» signifie «1. Full of meaning; important; of consequence» alors que «substantive» signifie «3. Real, actual; 4. Having a firm and solid basis». Enfin, l'édition de 1996 du *The Oxford English Reference Dictionary* définit «significant» comme «1. having a meaning; indicative; 3. Noteworthy; important; consequential» et «substantial» comme «of real importance, value, or validity». Alors que l'édition de 2004 du *Canadian Oxford Dictionary*, elle, définit «substantial» comme «1. of great importance or consequence 2. having or conveying an unstated meaning ; having information that can be gathered; 3. noteworthy, noticeable» .

³⁷ On peut ici présumer que dans le cas de marques pharmaceutiques, les lenteurs dans l'obtention des autorisations gouvernementales devraient constituer des raisons considérables et substantielles alors que l'obtention d'un simple permis de faire affaires de la part d'une municipalité n'en constitueraient pas.

³⁸ Du moins au début de la mise en vigueur de cette politique, ne serait-ce que pour assurer une constance –si souvent décriée comme manquante- chez les examinateurs.

³⁹ La nature des produits et services et le soin donné à la présentation de la demande de prorogation pourront aussi y faire pour beaucoup, on s'en doute. Ça ne veut évidemment pas dire que pour être considérée comme «considérable et substantielle», la raison doit être extraordinaire, relever de la force majeure ou de l'invasion galactique. Ainsi, dans la demande TMO 742237, a été acceptée comme «raison considérable et substantielle» ce qui suit : «Responsive to your July 10, 1998 letter, please note that the above-mentioned application is still under the process of being transferred to the company LUXINDEX SRT, S.L. Unfortunately, this assignment has not yet been recorded in view of problems surrounding the due execution of the documents before the competent Spanish authorities. We are informed that the nature of these problems are confidential but should be resolved within the next six months hence the present request for an extension of time of six months».

ces raisons devraient aller au-delà des efforts normaux de commercialisation⁴⁰ (tels la simple recherche de partenaires d'affaires)⁴¹.

Enfin, notons que lorsque le Bureau des marques n'est pas satisfait de la raison avancée au soutien de la demande de prorogation, un avis sera émis⁴² refusant la prorogation et octroyant au requérant la possibilité, dans les deux (2) mois de la date de l'avis, de présenter de meilleures raisons⁴³. Si elles sont acceptées, la prorogation de délai sera alors de 6 mois (ou de 12, le cas échéant) à compter de la production de la demande bonifiée⁴⁴. Cette politique s'applique, que la demande de prorogation soit formulée à l'intérieur de la première période de 3 ans ou dans la période subséquente.

⁴⁰ On peut penser que, par exemple, la nécessité de nouveaux tests pour mettre au point un produit serait une raison justifiant la prorogation durant la première période de trois ans mais non par la suite. Par contre, s'il s'avérait que cette mise au point supplémentaire, dans cette période subséquente, est due à un changement dans des normes scientifiques ou gouvernementales [expliquées brièvement et non simplement alléguées généralement], cela pourrait alors sans doute constituer une «raison considérable et substantielle».

⁴¹ On peut également envisager des situations où la même raison justifiant la prorogation dans la première période de trois ans serait également considérée comme une «raison considérable et substantielle». Par exemple, l'œnologie, on le sait, fait la traque aux pesticides, fongicides et herbicides dans le vin; or l'homologation des molécules mises au point par l'industrie phytosanitaire à cette fin, prend huit ans ...

⁴² À titre illustratif, voici comme se lit, pour partie, un tel avis émis le 3 août 1998 :

Les raisons exposées dans votre lettre ne sont pas jugées suffisantes pour justifier toute autre prorogation de délai.

The reasons outlined in your letter are not considered sufficient to justify any further extension of time.

Vous êtes donc avisé par la présente que si les exigences exposées dans la notification d'acceptation émise le 26 août 1994 [donc il y a plus de 3 ans même si on compute à compter du délai octroyé soit dans ce cas, le 26 février 1995] n'ont pas été remplies avant le 3 octobre 1998 [donc 2 mois de l'avis], la demande sera abandonnée en conformité avec l'article 40(3) de la Loi sur les marques de commerce.

Accordingly, you are hereby advised that if the requirements outlined in the Notice of Allowance issued on August 26, 1994 have not been fulfilled prior to October 3, 1998, this application will be abandoned in compliance with section 40(3) of the Trade-marks Act.

Veillez prendre note qu'aucune autre prorogation de délai ne sera accordée à moins que des raisons considérables et substantielles ne soient soumises, lesquelles justifient clairement l'octroi d'une prorogation de délai additionnelle.

Please note that no further extensions of time will be granted unless significant substantive [à noter que le «and» de la directive administrative a été omis] reason(s) are provided which clearly justify the grant of a further extension of time.

⁴³ En ce cas, il n'est pas nécessaire de payer une nouvelle taxe de 125\$: le Bureau des marques, à tort ou à raison, estime que cette demande bonifiée fait partie de la première et remboursera donc la taxe accompagnant la demande bonifiée. Il n'y aura pas de remboursement si aucune demande bonifiée n'est produite.

⁴⁴ Pour qui veut étirer les délais au maximum, cela donnerait donc, en pratique, une prorogation de 8 ou de 14 mois, suivant le cas

RÉSUMÉ

Résumons.

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

PETIT TABLEAU

Prenons une marque de commerce admise à l'enregistrement le 2007-07-01 et pour laquelle le délai initial de production de la déclaration d'emploi était fixé au 2008-01-01. Le tableau⁴⁵ qui suit illustre, suivant les étapes, le type de raisons qu'il faut avancer:

⁴⁵ Un peu de droit comparé. Voici comment cela se passe aux États-Unis pour une demande fondée sur une intention d'emploi, en tous les cas pour un terme maximal de 36 mois à compter de l'admission à l'enregistrement (et non de l'expiration de la première prolongation statutaire):

Initial 6-Month ITU Application Period	Automatic 6-Month Extension Period	Subsequent 6-Month Extension Period	Subsequent 6-Month Extension Period	Subsequent 6-Month Extension Period	Subsequent 6-Month Extension Period
PTO sends a Notice of Allowance	Must make request within the original six month term, include a verification of continued intention to uses the mark in commerce, and must remit fee.	Must show good cause (as defined by the Commissioner) and meet the same requirements as in the initial period	Must show good cause (as defined by the Commissioner) and meet the same requirements as in the initial period	Must show good cause (as defined by the Commissioner) and meet the same requirements as in the initial period	Must show good cause (as defined by the Commissioner) and meet the same requirements as in the initial period

Fig. 19:25C Chart of Periods of Extension of Time to file SOU, *McCarthy On Trademarks*.

Dans le premier 3 ans à compter du délai fixé dans la notification d'acceptation						Subséquent à ce délai de 3 ans		
1 ^{ère}	2 ^{ème}	3 ^{ème}	4 ^{ème}	5 ^{ème}	6 ^{ème}	7 ^{ème}	8 ^{ème}	Les autres
20080101	20080701	20090101	20090701	20100101	20100701	20110101	20110701	
Raison(s) justifiant la demande	Raison(s) justifiant la demande	Raison(s) justifiant la demande	Raison(s) justifiant la demande	Raison(s) justifiant la demande	Raison(s) justifiant la demande	Raison(s) considérable(s) et substantielle(s)	Raison(s) considérable(s) et substantielle(s)	Raison(s) considérable(s) et substantielle(s)

AVIS DE PRATIQUE

Publié dans les éditions des 8 juillet 1998, 15 juillet 1998 et 22 juillet 1998 du Journal des marques de commerce, vol. 45, n^{os} 2280, 2281 et 2282.

1. Prolongation de 6 mois

Le Bureau octroie présentement des prolongations de délai de six mois lorsque le délai pour déposer la déclaration d'emploi est expiré si la requête est justifiée et que le droit prescrit de 50\$ est acquitté.

À compter du 14 avril 1998, à la première demande de prolongation de délai et les suivantes, s'il n'y a pas de raisons données, le Bureau refusera la prolongation de délai et donnera au requérant deux mois additionnels pour répondre.

2. Prolongation de 1 an

Le Bureau octroie présentement des prolongations de délai d'un an lorsqu'un requérant est en attente d'une approbation gouvernementale avant que la marque soit en utilisation.

À compter du 14 avril 1998, à la première demande de prolongation de délai et les suivantes, si la demande est en attente d'une approbation gouvernementale, le Bureau demandera de spécifier le ministère dont le requérant attend l'approbation.

3. Raisons considérables et substantielles

La pratique administrative publiée dans le journal des marques de commerce le 28 janvier 1998, 4 février 1998, 11 février 1998 et 18 février 1998, énonçait que le Bureau exigerait des raisons *considérables et substantielles* pour justifier l'octroi d'une autre prolongation de délai après le délai de trois ans à compter de la date indiquée dans l'avis d'admission pour soumettre une déclaration d'emploi. L'évaluation afin de déterminer si une raison est considérable et substantielle, sera faite sur une base individuelle par le Gestionnaire de la section des déclarations et des enregistrements et la

PRACTICE NOTICE

Published in the issues of July 8, 1998, July 15, 1998 and July 22, 1998 of the Trade-marks Journal, vol. 45, nos 2280, 2281 and 2282.

1. Six month extension

The Office currently grants extensions of time of six months upon the expiration of the time limit to file a declaration of use if the request is justified and the prescribed fee of \$50.00 is paid.

As of April 14, 1998, on the first request for an extension of time or any subsequent one, if a reason is not provided that would justify the extension of time, the office will refuse the extension of time and allow the applicant two months to further respond.

2. One year extension

The Office currently grants extensions of time of one year where the request for an extension of time is based on a situation in which the applicant requires a type of government approval before use of the trademark can begin.

As of April 14, 1998, on the first request and on any subsequent one, if the request is based on awaiting approval from a government department, the Office will require specifics of the government department from which the applicant is seeking approval.

3. Significant and substantive reasons

The Office Practice Notice published in the Trade-marks Journal January 28, 1998, February 4, 1998, February 11, 1998 and February 18, 1998, stated that the Office will require *significant and substantive* reasons to support a request for an extension of time that extends beyond the period of 3 years from the original deadline to file a declaration of use. The determination of whether a reason is significant and substantive will be decided on an individual basis by the manager of the Declaration and Registration Section and the Assistant Director, Trade-marks Branch. [Our

Directrice adjointe, Direction des marques de commerce. [Les italiques sont nôtres.]

emphasis.]

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

