



ROBIC
+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

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

FRAUDE, FAUSSES DÉCLARATIONS ET AUTRES VICES EN MATIÈRE DE MARQUES DE COMMERCE

CATHERINE BERGERON*
ROBIC, S.E.N.C.R.L.
AVOCATS ET AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

*Un bien acquis par fraude ne profite jamais longtemps.
Sophocle, *Oedipe à Colone**

Sommaire

1. Introduction
2. Dans quelle mesure la fraude et les fausses déclarations peuvent invalider un enregistrement de marque de commerce au Canada ?
 - 2.1 Les motifs d'invalidation
 - 2.2 La compétence de la Cour fédérale
3. Qu'est-ce que la fraude en matière de marques de commerce au Canada ?
 - 3.1 Déclaration frauduleuse vs. fausse déclaration
 - 3.2 Illustrations de la jurisprudence
 - 3.2.1 Quand une déclaration d'emploi est en jeu
 - 3.2.2 Quand une déclaration se rapporte au caractère enregistrable de la marque
 - 3.2.3 Quand la date de premier emploi revendiquée est remise en question
4. Quelques développements plus récents
 - 4.1 L'affaire *Parfums de Coeur* : quand un amendement arrive à point
 - 4.2 L'affaire *Jag Flocomponents* : attention à la consignation!
 - 4.3 L'affaire *Miranda Aluminium* : une mésentente père-fils
 - 4.4 L'affaire *CIBC World Markets* : une mésentente père-fille-fils
5. L'approche américaine
6. Conclusion

© CIPS, 2010.* Avocate et agente de marques de commerce, Catherine Bergeron est membre de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié par le Service de la formation continue du Barreau du Québec dans *Développements récents en propriété intellectuelle (2010)*, (Cowansville; Blais, 2010). Publication 406.

1. Introduction

La notion de fraude suggère presque instinctivement une infraction punissable en vertu du droit criminel, soit celle de poser une action dans le but de tromper. En vertu du *Code criminel*, plusieurs tromperies ou supercheries peuvent constituer de la fraude, et, plus spécifiquement, la contrefaçon de marque de commerce n'y échappe pas. En effet, quiconque, sans le consentement du propriétaire d'une marque de commerce, reproduit de quelque manière cette marque (ou une marque lui ressemblant au point d'être conçue de manière à induire en erreur) avec l'intention de tromper ou de frauder le public commet un acte de contrefaçon de marque de commerce.¹

La fraude peut également suggérer le fait, pour un titulaire de marque de commerce, de faire une fausse déclaration, ou d'omettre un élément important dans sa déclaration, dans le processus d'enregistrement de sa marque de commerce. Sans nécessairement faire intervenir l'intention frauduleuse, certaines déclarations tout simplement fausses sont également susceptibles de corrompre un enregistrement de marque de commerce. La fraude et les fausses déclarations peuvent ainsi vicier un enregistrement de marque de commerce et donner les outils nécessaires à un tiers qui voudrait obtenir l'invalidation de cet enregistrement. C'est essentiellement le sujet qui nous intéressera pour les fins du présent article. Nous délaisserons donc l'aspect « criminel » de la question pour nous pencher sur les conséquences de la fraude et des fausses déclarations sur les enregistrements de marques de commerce.

Nous nous attarderons dans un premier temps à définir ce que constituent la fraude et les fausses déclarations en matière de marques de commerce, et quelles en sont les conséquences, à la lumière de l'interprétation que la Cour fédérale a traditionnellement faite de ces principes, et plus récemment. Il sera également question de la compétence de la Cour fédérale du Canada en matière d'invalidation d'un enregistrement de marque de commerce.

Nous aborderons finalement et brièvement le traitement du thème de la fraude en matière de marques de commerce aux États-Unis. Nous verrons comment l'approche des tribunaux américains diffère de l'approche canadienne, et comment certains développements récents aux États-Unis ont fait dévier la voie empruntée jusqu'à tout récemment.

2. Dans quelle mesure la fraude et les fausses déclarations peuvent invalider un enregistrement de marque de commerce au Canada ?

2.1 Les motifs d'invalidation

¹ Articles 406 et 407 du *Code criminel* L.R., 1985, ch. C-46.

Avant de s'attarder sur quelques exemples classiques de jurisprudence nous enseignant les conséquences de déclarations fausses ou frauduleuses sur un enregistrement de marque de commerce, examinons brièvement certaines dispositions d'intérêt de la *Loi sur les marques de commerce*² (ci-après la « Loi »).

Bien que la notion d'emploi occupe une place prépondérante dans notre système des marques de commerce, l'enregistrement d'une marque au Canada confère à son titulaire certains droits et avantages, le moins négligeable étant sûrement le droit exclusif d'employer la marque commerce enregistrée, dans tout le Canada, en ce qui concerne les marchandises et services visés par l'enregistrement (article 19 de la Loi). Ce droit exclusif dépend donc de l'enregistrement de la marque de commerce, de sorte que si son invalidité était déclarée, son titulaire perdrait les droits statutaires qui découlent de l'enregistrement, sans toutefois être privé de ses droits de *common law* ou de propriété créés par l'emploi de ladite marque de commerce dans un territoire donné et par l'achalandage qui y est associé.

Puisqu'un enregistrement de marque de commerce doit être présumé valide, la personne qui demande sa radiation a le fardeau de prouver le ou les motifs pour lesquels l'enregistrement devrait être radié du registre.³ Quels sont ces motifs?

Le paragraphe 18(1) de la Loi⁴ prévoit spécifiquement que l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

- a) la marque de commerce n'était *pas enregistrable* à la date de l'enregistrement : ce motif renvoie à l'article 12 de la Loi qui contient une liste exhaustive de cas où une marque de commerce n'est pas enregistrable ;
- b) la marque de commerce n'est *pas distinctive* à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement : ce motif renvoie à l'article 2 de la Loi qui prévoit la définition du terme « distinctive »;
- c) la marque de commerce *a été abandonnée* : il s'agit d'une question de faits qui doit être évaluée à la lumière de toutes les circonstances de l'espèce, y compris l'intention du titulaire d'abandonner la marque ;

² L.R.C. 1985, ch. T-13

³ *Omega Engineering Inc. c. Omega S.A.* (2006), 56 C.P.R. (4th) 210 (C.F.), au paragraphe 12.

⁴ L'article 18 de la Loi est toutefois assorti d'une exception qui veut qu'un enregistrement de marque de commerce, qui désigne une marque qui était employée par son titulaire au Canada au point d'être devenue distinctive à la date de l'enregistrement, ne peut être déclaré invalide pour la seule raison qu'une telle preuve de caractère distinctif n'a pas été présentée au registraire des marques de commerce. Cette exception vise donc essentiellement à protéger les titulaires des oublis ou lacunes commis par le registraire au cours du processus d'enregistrement.

18(1) *in fine* (sous réserve de l'article 17) l'auteur de la demande *n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir* : ce motif renvoie à l'article 16 de la Loi quant aux « personnes admises à l'enregistrement des marques de commerce », qu'il s'agisse d'une marque employée ou révélée au Canada, d'une marque déposée et employée dans un autre pays, ou d'une marque dont l'emploi est projeté au Canada.

Nulle part ne fait-on référence dans cet article, ou ailleurs dans la Loi, à la fraude ou aux omissions ou aux fausses déclarations comme motif d'invalidation d'un enregistrement de marque de commerce, ce qui a d'ailleurs parfois donné droit à des décisions ambiguës de la Cour fédérale laissant certaines zones grises...

2.2 La compétence de la Cour fédérale

Cela nous amène donc à soulever la question de la compétence de la Cour fédérale et celle de savoir jusqu'où cette compétence s'étend. Par exemple, pour les fins de l'invalidation d'un enregistrement de marque de commerce, la Cour fédérale aurait-elle compétence pour se prononcer sur un motif que l'article 18 de la Loi ne prévoit pas spécifiquement ?

Avant de répondre à la question, rappelons que l'article 57 de la Loi, en conjonction avec l'alinéa 20b) de la *Loi sur les Cours fédérales*⁵, accorde à la Cour fédérale une compétence initiale exclusive (c'est-à-dire à l'exclusion de toute autre cour de justice ou tribunal administratif⁶) pour entendre toute demande en vue de faire radier ou amender une inscription au registre des marques de commerce :

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la

20. (1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, dans les cas suivants opposant notamment des administrés :

- a) conflit des demandes de brevet d'invention ou d'enregistrement d'un droit d'auteur, d'une marque de commerce, d'un dessin industriel ou d'une topographie au sens de la *Loi sur les topographies de circuits intégrés*;
- b) tentative d'invalidation ou d'annulation d'un brevet

⁵ L.R.C. 1985, ch. F-7

⁶ *Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A.* (2004), 32 C.P.R. (4th) 306 (C.A.F.), aux paragraphes 29-30.

marque.

(2) Personne n'a le droit d'intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d'interjeter appel

d'invention, ou d'inscription, de radiation ou de modification dans un registre de droits d'auteur, de marques de commerce, de dessins industriels ou de topographies visées à l'alinéa a).

(2) (...)

À la simple lecture de l'article 57 de la Loi, il serait tentant d'y voir là un motif général (ou encore résiduel) d'invalidation ou d'amendement à faire valoir dans les cas où les motifs spécifiques de l'article 18 de la Loi ne semblent pas s'appliquer à une situation donnée. Ce serait toutefois faire fausse route dans la mesure où l'article 57 de la Loi doit être davantage considéré comme le véhicule procédural à emprunter pour, à titre d'exemple, toute action en invalidation d'un enregistrement de marque qui serait autrement fondée sur des motifs justifiant la radiation recherchée.

Il a d'ailleurs été reconnu que le pouvoir de la Cour fédérale d'effectuer des amendements à un enregistrement n'est pas sans limite. Par exemple, la Cour n'aurait pas compétence pour substituer un propriétaire inscrit à un autre ou limiter la portée d'un enregistrement valide. À cet égard, dans l'affaire *Jean Patou Inc. c. Luxo Laboratories Ltd.*⁷, où la demanderesse demandait à ce que l'enregistrement de la marque de commerce de la défenderesse, par ailleurs déclaré valide, soit limité à un libellé de marchandises plus restreint, la Cour fédérale s'est prononcée comme suit :

Il n'existe aucune autre disposition de la Loi qui permette à la Cour de modifier le registre en vertu du paragraphe 57(1), d'une façon qui restreigne les droits existants de Luxo visés par l'article 19. À mon avis, le pouvoir de modifier le registre prévu au paragraphe 57(1) ne peut être exercé que lorsqu'une marque de commerce est par ailleurs susceptible d'être radiée. Le pouvoir de modifier le registre de cette façon permet à la Cour de sauvegarder une marque par ailleurs invalide et non de restreindre les droits existants du propriétaire inscrit d'une marque de commerce valide.

Faut-il en conclure que les motifs d'invalidation de l'article 18 de la Loi sont exhaustifs? Malgré le libellé de l'article 18, la jurisprudence sur la question nous amène à répondre par la négative. Il a en effet été reconnu qu'un recours en invalidation d'un enregistrement de marque de commerce pouvait jouir, dans des

⁷ *Jean Patou Inc. c. Luxo Laboratories Ltd* [1998] 158 F.T.R. 16 (C.F.P.I.), au paragraphe 42.

circonstances particulières, d'une certaine malléabilité. À cet égard, la Cour fédérale s'est exprimée de la façon suivante dans l'affaire *Omega Engineering Inc.*⁸ :

En général, une demande en vue de modifier ou de biffer une inscription figurant au registre est présentée pour l'un des motifs énoncés au paragraphe 18(1) de la Loi. Toutefois, il est arrivé que la Cour modifie ou biffe une inscription figurant au registre pour d'autres motifs que ceux énoncés au paragraphe 18(1). Elle l'a fait dans des affaires où un agent avait manqué à ses obligations de fiduciaire en enregistrant la marque de commerce de son mandant à son propre nom, dans des affaires de fraude ou de fausses déclarations sur des faits importants ou dans des affaires dans lesquelles une marque a été invalidée lorsqu'elle était pour l'essentiel fonctionnelle (voir, par exemple, *Ling Chi Medicine Co. (H.K.) Ltd. v. Persaud* (1998), 81 C.P.R. (3d) 369 (Fed. C.A.), ou *Andres Wines Ltd. v. E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (Fed. C.A.)).

[nos soulignés]

Quoique difficilement réconciliable avec le fait que la Cour fédérale soit une cour statutaire qui n'est pas, par définition, investie d'un pouvoir de révision général accordé aux cours de juridiction inhérente, la prémisse selon laquelle toute action en radiation demandant à ce qu'un enregistrement de marque de commerce soit déclaré invalide et radié du registre devrait nécessairement reposer sur l'un ou l'autre des motifs déclarés à l'article 18 de la Loi doit donc être écartée. Les questions de la compétence de la Cour fédérale et du bien-fondé de certains motifs au soutien desquels une personne demande la radiation d'un enregistrement de marque de commerce pourraient à elles seules faire l'objet d'une analyse poussée. Pour les fins du présent article, nous nous limiterons toutefois à ce qui précède, et nous ne nous permettrons que certaines observations relativement à la jurisprudence étudiée plus loin.

3. Qu'est-ce que la fraude en matière de marques de commerce au Canada ?

3.1 Déclaration frauduleuse vs. fausse déclaration

Qu'est-ce que la fraude en matière de marques de commerce au Canada ? En fait, il ne faut pas limiter la question à la fraude qui, au sens strict, signifie l'action faite de mauvaise foi dans le but de tromper. Or, certaines déclarations faites dans le cadre du processus de l'enregistrement d'une marque de commerce, et dont on remet en question le bien-fondé, ne sont pas nécessairement commises dans le but conscient de tromper. Elles peuvent être simplement fausses et ce, indépendamment de la volonté de leurs auteurs. C'est pourquoi tous les types de revendications ou de

⁸ *Supra*, note 3, au paragraphe 14.

déclarations pouvant être faites dans le cadre d'une demande d'enregistrement de marque de commerce nous intéresseront pour les fins de la présente analyse, qu'elles soient fausses, trompeuses, mensongères, frauduleuses, cachées, omises, etc.

La distinction entre une déclaration frauduleuse et une fausse déclaration est donc fondamentale afin d'apprécier les conséquences de telles déclarations sur la validité d'un enregistrement de marque. Alors que l'élément « intentionnel » de la fraude dans le contexte des enregistrements de marques de commerce semble prendre une place de plus en plus importante aux États-Unis comme nous le verrons plus loin, le Canada semble vouloir maintenir une approche plus nuancée où il est permis d'établir une distinction entre des déclarations frauduleuses et des déclarations fausses qui, sans être faites volontairement dans le but de tromper, visent un élément important, voire même « essentiel » selon certains.

Cela étant dit, tournons-nous maintenant vers quelques décisions canadiennes phare qui ont donné une certaine direction à la question des conséquences relatives à la fraude et aux fausses déclarations en matière de marques de commerce, pour ensuite nous tourner vers quelques décisions plus récentes qui donneront lieu à des commentaires quant à l'impact éventuel de ces dernières décisions sur la pratique canadienne.

3.2 Illustrations de la jurisprudence

3.2.1 Quand une déclaration d'emploi est en jeu

Comme première hypothèse, la problématique de la fraude ou de la fausse déclaration pourrait se présenter dans le contexte d'une demande d'enregistrement fondée sur un emploi projeté de la marque au Canada et dont l'enregistrement dépend de la production d'une déclaration d'emploi par son requérant. En effet, le paragraphe 16(3) de la Loi soumet l'enregistrement d'une marque de commerce projetée à la production d'une déclaration d'emploi conformément au paragraphe 40(2) de la Loi :

16. (3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à

40. (2) 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

moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :
(...)
[nos soulignés]

termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services à commencé à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les marchandises ou services spécifiés dans la demande.

De plus, dans le cas d'une marque de commerce projetée, l'alinéa 30(e) de la Loi énonce que la demande d'enregistrement doit renfermer une déclaration portant que le requérant a l'intention d'employer la marque au Canada (lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié).

Qu'en est-il si la déclaration d'emploi est produite alors que l'emploi de la marque en question n'a, en réalité, jamais vu le jour au Canada, ou encore si le requérant n'a jamais vraiment eu l'intention de l'employer? Quelles en seraient les conséquences juridiques?

La question s'est posée dans l'affaire *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada*⁹ où la demanderesse cherchait à faire radier du registre les enregistrements des marques de commerce CARTE D'APPEL et CALLING CARD enregistrées au nom de Bell Canada en liaison avec des services de télécommunication.¹⁰ Les demandes d'enregistrement de ces marques de commerce avaient été initialement déposées par un prédécesseur de Bell Canada, soit Transcanada Telephone System, sur la base d'un emploi projeté au Canada, et les marques avaient été enregistrées suite à la production de déclarations d'emploi par ce prédécesseur.

En reconnaissant que le requérant des marques en question n'avait jamais offert de services de télécommunication, la Cour a conclu qu'il n'était pas en droit de déclarer qu'il employait les marques, ni de déclarer dans les demandes d'enregistrement qu'il avait l'intention de les employer au Canada.

Au terme d'une longue analyse de la jurisprudence et doctrine applicables aux fausses déclarations au Canada et aux États-Unis, la Cour a conclu que¹¹ :

(...) ni la fraude ni l'intention de tromper ne constitue un élément nécessaire lorsqu'une demande d'enregistrement de marque de commerce et une déclaration d'emploi de marque au Canada renferment toutes les deux des déclarations fausses relativement à des éléments importants. Les déclarations d'intention d'employer une marque contenues dans les demandes d'enregistrement des

⁹ *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada* (1995), 61 C.P.R. (3d) 12 (C.F.P.I.)

¹⁰ Notons pour plus de précisions que d'autres marques de commerce et d'autres motifs d'invalidation avaient aussi été allégués en vertu des alinéas 18(1)(a) et 18(1)(b) de la Loi.

¹¹ *Supra*, note 10 à la page 54.

marques de commerce visées en l'espèce et les déclarations d'emploi de marque étaient simplement fausses, peu importe l'intention et la compréhension de l'auteur de la demande d'enregistrement. En outre, la déclaration d'intention quant à l'emploi contenue dans la demande et la déclaration d'emploi de la marque étaient toutes les deux essentielles à l'enregistrement des marques de commerce.
[nos soulignés]

Ainsi, puisque la Cour était d'avis que les deux types de déclarations en cause étaient essentielles à l'enregistrement des marques CARTE D'APPEL et CALLING CARD, les enregistrements de ces marques ont été déclarés nuls *ab initio*.

Dans son raisonnement quant aux éléments essentiels constitutifs d'un enregistrement de marque de commerce, la Cour a mis l'emphase sur le fait que, fort de son héritage britannique de *common law*, le système canadien des marques de commerce était bâti sur la notion d'emploi, de laquelle tout droit de marque de commerce est acquis, maintenu, défendu et usurpé. Dans la décision de principe *Standard Brans Ltd. c. Staley*¹², la Cour de l'Échiquier s'était prononcée de la manière suivante sur cette question :

[TRADUCTION] (...) je suis d'avis que tout le schème de la Loi est fondé sur l'acquisition d'un droit dans une marque de commerce par l'emploi. Je suis également d'avis qu'un tel droit ne peut s'acquérir par l'enregistrement en vertu de la Loi avant l'emploi pour la simple raison qu'un enregistrement valide ne peut être obtenu à la condition qu'il y ait eu « emploi ». L'enregistrement en vertu de la Loi ne sert donc qu'à confirmer le titre, qui a par ailleurs déjà été établi par l'emploi.

Il est donc facile de comprendre pourquoi la validité d'un enregistrement de marque de commerce obtenu par une fausse déclaration relativement à l'*emploi*, sans qu'il soit nécessaire de prouver la fraude ou l'intention de tromper, puisse être remise en question.

Il est également intéressant de noter dans l'affaire *Unitel Communications*¹³ que la Cour fédérale semble avoir élargi la portée de ce qui pourrait constituer une fausse déclaration donnant ouverture à un recours en radiation. En effet, une position plus traditionnelle voulait que, outre les motifs de l'article 18 de la Loi, les *déclarations frauduleuses* ou les déclarations erronées qui avaient pour effet de rendre la marque de commerce *non enregistrable* (article 12 de la Loi) étaient également susceptibles de constituer des motifs d'invalidation de l'enregistrement.

¹² *Standard Brans Ltd. c. Staley* (1946), 6 C.P.R. 27 à la page 32 (Cour de l'Échiquier)

¹³ *Supra*, note 10.

Le fondement de cette approche tire entre autres sa source de Harold G Fox qui, dans son traité *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* tenait la proposition suivante¹⁴ :

[TRADUCTION] Il est prévu, au paragraphe 18(1), que l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide lorsque a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement; b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement; c) la marque de commerce a été abandonnée; et, sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant le droit de l'obtenir. Cependant, la Loi ne renferme aucune disposition en vertu de laquelle les déclarations erronées contenues dans une demande d'enregistrement (...) deviennent des motifs d'invalidation de l'enregistrement, à moins que les déclarations erronées n'aient pour effet de rendre la marque de commerce non enregistrable au sens de l'article 12 ou à moins qu'il n'y ait eu de fausses déclarations frauduleuses.
[nos soulignés]

Or, dans *Unitel Communications*¹⁵, la Cour fédérale semble avoir étendu la portée de ce raisonnement au-delà des cas prévus à l'article 12 de la Loi, en visant d'autres circonstances dans lesquelles un enregistrement n'aurait pu être obtenu en l'absence d'une fausse déclaration, c'est-à-dire les déclarations fausses relativement à des éléments importants quant à l'emploi.

Alors que l'affaire *Unitel Communications*¹⁶ illustre le cas où une déclaration d'emploi a été produite par son requérant sans qu'il y ait réellement emploi de la marque au Canada, le même raisonnement serait susceptible de s'appliquer dans le cas d'un requérant qui produirait une déclaration d'emploi dans le cadre d'une demande d'enregistrement d'une marque dont il n'est pas le véritable titulaire¹⁷. C'est d'ailleurs la situation qui s'est produite dans l'affaire *Marchands Ro-Na Inc. c. Tefal S.A.*¹⁸ où l'enregistrement de la marque de commerce T-FAL avait été radié du

¹⁴ H. G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e éd., Toronto, Carswell, 1972, aux pp. 252 et 253. Traduction tirée de *WCC Containers Sales limited c. Haul-All Equipment Ltd.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 175 (C.F.)

¹⁵ *Supra*, note 10.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Entre autres, la jurisprudence rendue en vertu de l'article 57 de la Loi est à l'effet qu'un importateur ou mandataire n'a pas le droit d'enregistrer une marque de commerce appartenant au mandant étranger sous son propre nom et à son propre avantage (*Lin Trading Co. c. CBM Kabushiki Kaisha* (1988), 20 C.I.P.R. 1 (C.A.F.); *Royal Doublton Tableware Limited c. Cassidy's Ltée*, (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (C.F.P.I.); *Citrus Growers Assn. Ltd. c. William D. Branson Ltd.* (1990), 36 C.P.R. (3d) 434 (C.F.P.I.))

¹⁸ *Marchands Ro-Na Inc. c. Tefal S.A.* (1981), 55 C.P.R. (2d) 27 (C.F.P.I.)

registre à la demande du manufacturier et véritable titulaire de la marque, Tefal S.A. C'est le distributeur nord-américain, T-Fal Corporation of New York, qui avait demandé l'enregistrement de cette marque et qui en avait obtenu l'enregistrement au Canada suite à la production d'une déclaration d'emploi.

Or, la preuve révélait que c'était le manufacturier français qui délivrait les produits T-FAL au Canada directement et employait la marque sans intermédiaire. Le fait que le requérant n'avait jamais employé la marque au Canada ni n'avait eu l'intention de l'employer avait justifié la conclusion de la Cour de déclarer l'enregistrement nul *ab initio*. Aussi, le fait que l'enregistrement avait été cédé à son véritable titulaire quelques années après son enregistrement n'était d'aucun secours afin de maintenir l'enregistrement au registre, car le distributeur n'avait aucun titre à céder au moment de la cession, ni à aucun autre moment d'ailleurs : *nemo dat quod non habet*.

Nous retenons donc de ce qui précède qu'une fausse déclaration d'emploi, que ce soit parce qu'il n'y a pas eu emploi ou intention d'emploi au sens de la Loi, ou que l'emploi a été fait par une personne autre que le requérant, et indépendamment de la volonté du requérant de tromper le registraire ou tout simplement d'une négligence de sa part, est susceptible de stigmatiser un enregistrement de marque de commerce. Nous verrons toutefois un peu plus loin qu'un certain développement récent est venu nuancer cette approche.

3.2.2 Quand une déclaration se rapporte au caractère enregistrable de la marque

Une deuxième hypothèse des conséquences qu'une fausse déclaration ou déclaration incomplète pourrait avoir sur la validité d'un enregistrement de marque de commerce a été discutée dans l'affaire de principe *General Motors du Canada c. Moteurs Décarie Inc.*¹⁹ En appel d'une décision de la section de première instance ayant rejeté, entre autres, la demande de l'appelante GM de radier du registre la marque de commerce DÉCARIE détenue par Moteurs Décarie, un concessionnaire d'automobiles à Montréal, la Cour d'appel fédérale devait entre autres se prononcer i) sur le caractère enregistrable de la marque de commerce DÉCARIE de Moteurs Décarie à la date de son enregistrement (alinéa 18(1)(a) de la Loi), et ii) sur le caractère distinctif de cette marque au moment où les procédures en radiation avaient été initiées par GM (alinéa 18(1)(b) de la Loi).

Quant à la première question en litige, qui retient particulièrement notre attention, GM prétendait que le juge de première instance avait omis de prendre en compte le fait que l'affidavit, produit par Moteurs Décarie devant le registraire en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi, était incomplet et faux en ce que l'affiant y avait déclaré ne pas connaître personne dont le nom de famille est « Décarie » qui est dans le

¹⁹ *General Motors du Canada c. Moteurs Décarie Inc.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 368 (C.A.F.)

commerce de la vente, la location, la réparation ou l'entretien d'automobiles. Cette affirmation était directement en réponse à une objection fondée sur l'alinéa 12(1)(a) de la Loi à l'effet que « Décarie » était principalement le nom d'un particulier vivant ou qui était décédé dans les trente années précédentes. De l'avis de GM, cette déclaration était fautive et frauduleuse dans la mesure où il avait été démontré que Moteurs Décarie avait connaissance de tiers faisant affaires sous des dénominations incorporant le terme « Décarie » dans le même domaine d'activités et ce, avant même qu'elle ne fasse la demande d'enregistrement de la marque de commerce DÉCARIE. GM était d'avis que l'affiant représentant Moteurs Décarie avait contourné la véritable question en répondant comme il l'avait fait, qu'il aurait dû divulguer ce qu'il savait quant aux autres concessionnaires, et que cette fautive déclaration frauduleuse rendait l'enregistrement de la marque DÉCARIE nul *ab initio*.

Dans son analyse, la Cour d'appel fédérale a adopté l'approche du Dr. Harold G. Fox à laquelle il est fait référence plus haut en faisant une distinction entre deux types de fautes déclarations pouvant mener à l'invalidation d'un enregistrement : 1) les fautes déclarations frauduleuses intentionnelles et 2) celles qui, bien que non intentionnelles, sont importantes car, sans elles, les limites imposées par l'article 12 à l'enregistrement auraient été insurmontables.

En rejetant l'appel de l'appelante fondé sur le motif d'invalidité invoquant le caractère non-enregistrable de la marque de commerce DÉCARIE, la Cour d'appel fédérale a écrit ce qui suit²⁰ :

Une fautive déclaration frauduleuse constitue une allégation sérieuse. En l'instance, il faut admettre que l'affidavit de Segal a été donné en réponse à une demande précise du registraire à l'égard de l'emploi du nom ou du nom de famille d'un particulier au sens de l'alinéa 12(1)a) de la Loi. La réponse de Segal portait directement sur la question qui lui était posée. Il n'a pas été établi que cette réponse était fautive, c'est-à-dire que l'intimée savait à ce moment-là que le mot Décarie était employé comme nom ou nom de famille d'un particulier au sens de l'alinéa 12(1)a). Par conséquent, il est impossible dans ce contexte de conclure que l'intimée avait fait une fautive déclaration. (...)

(...)

Exiger de l'intimée qu'elle déclare des faits autres que ceux liés à la question du registraire et l'obliger à répondre à une question liée à une demande faite en vertu du paragraphe 12(2), lorsqu'une telle question n'a pas été posée, l'obligerait à prévoir toutes sortes d'obstacles potentiels à l'enregistrement d'une marque proposée et à

²⁰ *Ibid*, aux paragraphes 23 et 25.

en traiter à l'avance. Rien dans la loi et la jurisprudence n'impose une telle norme de conduite.

Dans cette affaire, qui se rapporte à un contexte particulier où la déclaration reprochée avait été faite dans le cadre d'un affidavit, par opposition à une revendication dans la demande d'enregistrement en elle-même ou dans une déclaration d'emploi, on note que la Cour a fait preuve d'une certaine retenue en voulant éviter à l'intimée la responsabilité de divulguer toute sorte d'information de façon hypothétique. Contrairement à certaines dispositions de la *Loi sur les brevets*²¹ qui imposent à la personne demandant l'enregistrement d'un brevet l'obligation de répondre « de bonne foi » à toute demande de l'examineur dans le cadre d'un examen, la *Loi sur les marques de commerce* ne prévoit rien de tel.

Une situation similaire pourrait se présenter dans un autre contexte où, par exemple, un requérant aurait à faire un choix dans les informations divulguées à un examinateur en réponse à un rapport d'examen. À titre d'exemple, suivant le raisonnement de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Moteurs Décarie*²², nous serions portés à croire qu'un requérant pour l'enregistrement d'une marque de commerce n'aurait probablement pas à mentionner, dans son argumentation en réponse à une objection de confusion soulevée par l'examineur, des incidences de confusion dont il aurait eu connaissance avec la marque de commerce enregistrée citée par l'examineur. Puisqu'une telle hypothèse n'aurait pas été adressée directement par l'examineur, le fait de ne pas y faire référence ne serait probablement pas considéré ni comme une fausse déclaration frauduleuse intentionnelle, ni comme une fausse déclaration qui aurait pour effet de rendre la marque de commerce non enregistrable au sens de l'article 12 de la Loi. Ainsi, dans certaines circonstances, le fait de ne pas donner la version longue d'une réponse ne pourrait être considéré comme une fausse déclaration et, en l'absence de preuve quant à la fausseté de la déclaration, c'est la présomption de bonne foi qui s'applique en faveur du requérant.

3.2.3 Quand la date de premier emploi revendiquée est remise en question

Si, comme nous l'avons vu, une fausse déclaration d'emploi est susceptible de vicier l'enregistrement qui en résulte, le même raisonnement devrait-il s'appliquer aux demandes d'enregistrement fondées sur une date de premier emploi au Canada erronée?

Si cette revendication est non seulement erronée mais a également été faite de façon frauduleuse, les décisions de principe susmentionnées voudraient qu'une telle revendication erronée quant à l'emploi contenue dans une demande

²¹ L.R.C. 1985, ch. P-4.

²² *Supra*, note 20.

d'enregistrement soit tout aussi susceptible d'entraîner l'invalidité de l'enregistrement qui en découle. Toutefois, la jurisprudence est claire à l'effet que la validité d'un enregistrement dépendra des circonstances propres à chaque situation. Une Cour devrait donc évaluer, à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, si la revendication erronée porte un caractère frauduleux. De plus, une erreur au sujet de l'emploi qui ne porterait pas sur un élément essentiel à l'enregistrement d'une marque de commerce ne serait pas nécessairement vulnérable à une radiation judiciaire.

Un point de départ, et aussi une décision importante sur la question, est l'affaire *Biba Boutique Ltd. c. Dalmys (Canada) Ltd.*²³. Dans cette affaire, le requérant avait revendiqué une date de premier emploi erronée dans sa demande d'enregistrement, et la demanderesse demandait la radiation de l'enregistrement en raison de cette erreur. La Cour fédérale a rejeté la position de la demanderesse en concluant qu'une violation de l'article 30 de la Loi (en ce qui concerne les renseignements que doit contenir une demande d'enregistrement) ne constitue pas un motif d'invalidité²⁴. Il s'agit d'un motif d'opposition (en vertu de l'article 38 de la Loi) qui n'a pas été repris dans les motifs d'invalidation sous l'article 18 de la Loi²⁵.

Dans cette affaire, le juge Thurlow a établi la distinction importante entre le contenu d'une demande d'enregistrement (l'exactitude de laquelle peut être remise en cause dans le cadre d'une opposition) et le droit d'une personne, vis-à-vis d'une autre, à l'enregistrement d'une marque de commerce pour l'avoir employée en premier, au sens du paragraphe 18(1) de la Loi. Ce qui est donc enregistrable en vertu de la Loi comme titre de propriété est la marque de commerce en elle-même plutôt que les informations contenues dans une demande d'enregistrement; le droit du titulaire de maintenir son enregistrement et le droit à l'emploi exclusif de la marque dépendent des *faits* qui lui reconnaissent le droit à l'enregistrement plutôt que des détails indiqués dans la demande d'enregistrement. Puisque le défendeur avait démontré que le premier emploi de la marque BIBA lui revenait, l'erreur contenue dans sa demande d'enregistrement (qui par ailleurs n'était pas frauduleuse dans la mesure où la date de premier emploi revendiquée était postérieure à la date réelle de premier emploi) n'avait pas pour effet d'invalidiser son enregistrement.

Une autre décision intéressante, et plus récente, pour illustrer l'hypothèse d'une revendication de date de premier emploi erronée est l'affaire *WCC Containers Sales*

²³ *Biba Boutique Ltd. c. Dalmys (Canada) Ltd.* (1976), 25 C.P.R. (2d) 278 (C.F.P.I.)

²⁴ Au même effet : *National Car Rental System, Inc. c. Megill-Stephenson Co.* (1996), 70 C.P.R. (3d) 295 (C.F.P.I.)

²⁵ La Commission des oppositions rappelle dans *Vibe Ventures LLC c. 3681441 Canada Inc.* 2009 [CarswellNat 5220] la distinction entre une opposition fondée sur le non-respect des dispositions de l'alinéa 30(b) de la Loi et une demande de radiation judiciaire en vertu de l'article 57 de la Loi : « La situation est différente en l'espèce. L'Opposante conteste le contenu de la demande et non pas les circonstances entourant la délivrance du certificat d'enregistrement de la marque de commerce. » (au paragraphe 19 de la décision)

*Ltd. c. Haul-All Equipment Ltd.*²⁶. Dans cette affaire, la défenderesse Haul-All Equipment avait demandé, le 12 juin 1995, l'enregistrement d'un signe distinctif en revendiquant l'emploi de ladite marque au Canada en liaison avec des « conteneurs pour déchets et produits recyclables » depuis novembre 1983. Dans sa demande, WCC Containers Sales faisait valoir que cette déclaration était manifestement erronée, étant donné que la défenderesse n'avait été constituée en société que le 22 janvier 1985, de sorte qu'elle n'avait pas pu employer la marque de commerce depuis 1983 tel qu'allégué dans la demande d'enregistrement, ce qui contrevenait donc aux dispositions de l'alinéa 30(b) de la Loi.

En se fondant entre autres sur l'affaire *Unitel Communications*²⁷ à l'effet qu'il n'est pas nécessaire de prouver la fraude ou l'intention de tromper lorsqu'une demande d'enregistrement ou une déclaration relative à l'emploi au Canada renferme une assertion erronée relativement à des éléments importants, la demanderesse avait demandé à la Cour à ce que l'enregistrement du signe distinctif soit déclaré nul *ab initio*.

En mentionnant que tant la décision *Biba Boutique Ltd.*²⁸ que les observations du Dr. Fox représentaient un exposé exact de l'état du droit, la Cour a rejeté la demande de radiation en faisant valoir le raisonnement « combiné » suivant²⁹ :

En conséquence, il appert de la jurisprudence qu'un enregistrement fondé sur une demande qui renferme une fausse déclaration au sujet de l'utilisation sera jugé invalide et nul *ab initio* dans deux situations. La première situation est celle qui a été examinée dans les décisions *Bonus Foods* et *Biba Boutique*: l'inclusion d'une assertion inexacte et frauduleuse dans la demande. La seconde est celle qui est fondée sur le raisonnement du juge Gibson dans la décision *Unitel Communications*: l'inclusion de déclarations fausses relativement à des éléments importants au sujet de l'utilisation, lesquelles déclarations sont essentielles à l'enregistrement. Dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire de prouver la fraude ou l'intention de tromper.

De l'avis de la Cour, l'erreur commise par la défenderesse ne relevait pas de la fraude mais était plutôt une erreur innocente. De plus, la fausse déclaration que comportait la demande d'enregistrement quant à la date de premier emploi revendiquée n'était pas essentielle à l'enregistrement, car le fait que la demande n'était appuyée que par dix ans d'utilisation exclusive par la défenderesse plutôt que douze n'aurait pas empêché l'enregistrement de la marque de commerce en question. Dans cette affaire, la Cour a donc adopté un raisonnement en deux étapes

²⁶ *WCC Containers Sales Ltd. c. Haul-All Equipment Ltd.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 175 (C.F.)

²⁷ *Supra*, note 10.

²⁸ *Supra*, note 24.

²⁹ *Supra*, note 27, au paragraphe 25.

en évaluant 1) le caractère frauduleux de la fausse déclaration et 2) l'importance des éléments au sujet de l'emploi contenus dans la fausse déclaration.

Nous retenons donc de ces décisions que le fait de revendiquer une date de premier emploi erronée dans une demande d'enregistrement ne donnera pas ouverture à un recours en radiation de l'enregistrement si cette fausse revendication n'est pas par ailleurs frauduleuse, et si elle ne porte pas sur des éléments importants au sujet de l'emploi, essentiels à l'enregistrement. Tout dépendra donc des circonstances données. Aussi, la personne qui demande la radiation d'un enregistrement de marque en alléguant que la date de premier emploi revendiquée est fausse et en prétendant avoir des droits antérieurs dans l'emploi d'une marque de commerce créant de la confusion, aurait tout avantage à fonder son recours sur le motif d'invalidation du paragraphe 18(1) *in fine* de la Loi (en conjonction avec l'article 16 de la Loi), plutôt que sur le fait que cet enregistrement contiendrait une erreur quant à la date de premier emploi revendiquée.

Maintenant que ces quelques principes et interprétations jurisprudentiels ont été posés, tournons-nous vers quelques développements plus récents sur le sujet, et voyons comment la Cour fédérale a récemment jonglé avec ces principes et interprétations.

4. Quelques développements plus récents

Au cours des deux dernières années, nous avons eu droit à certaines décisions d'intérêt sur la question de la fraude et des fausses déclarations en matière de marques de commerce au Canada. Bien que ces décisions ne soient pas venues bouleverser l'état du droit sur la question et les principes généraux susmentionnés, certaines d'entre elles ont apporté une dimension intéressante à la question et elles méritent que nous nous y attardions.

4.1 L'affaire *Parfums de Coeur* : quand un amendement arrive à point

Le 9 janvier 2009, dans *Parfums de Coeur, Ltd. c. Asta*³⁰, la Cour fédérale s'est une fois de plus prononcée sur une affaire impliquant des allégations de fraude en matière de marques de commerce, mais cette fois, c'est un aspect plus procédural qui a retenu l'attention.

Dans cette affaire, la demanderesse *Parfums de Coeur* sollicitait une ordonnance en vertu de l'article 57 de la Loi en vue d'obtenir la radiation de l'enregistrement de la marque BOD inscrite au registre au nom de Christopher Asta. La demanderesse

³⁰ *Parfums de Coeur, Ltd. c. Asta* (2009), 71 C.P.R. (4th) 82 (C.F.)

était une société américaine qui avait commencé à vendre des produits pour le corps au Canada sous la marque BOD MAN en octobre 2002.

Quant à lui, M. Asta avait produit le 23 novembre 1999 une demande pour l'enregistrement de la marque de commerce BOD. Cette demande d'enregistrement, qui couvrait une longue liste de marchandises relevant de la classe 3³¹, était fondée sur un emploi projeté de cette marque au Canada. Comme le requiert le paragraphe 40(2) de la Loi lorsqu'une marque est déposée sur la base d'un emploi projeté, l'enregistrement de la marque de commerce en question avait été obtenu suite au dépôt par le requérant d'une déclaration d'emploi à l'effet qu'il avait commencé à employer la marque au Canada (directement ou par l'entremise d'un licencié) en liaison avec toutes ces marchandises.

Suite à la réception d'une lettre de Parfums de Coeur l'avisant de son intention d'entreprendre une procédure visant à faire radier l'enregistrement de sa marque BOD, M. Asta avait demandé illico au registraire des marques de commerce de modifier l'enregistrement de sa marque afin de refléter son véritable emploi qui se limitait aux shampoings et revitalisants. Les autres marchandises avaient donc été volontairement rayées de l'enregistrement visé.

L'enregistrement modifié de M. Asta faisant ombrage à l'enregistrement de sa marque de commerce BOD MAN au Canada pour certaines marchandises relevant de la classe 3, Parfums de Coeur avait décidé de demander la radiation de cet enregistrement modifié. Ne pouvant alléguer de droits antérieurs au Canada dans la marque de commerce BOD MAN à la date de la demande d'enregistrement de la marque BOD de M. Asta en faisant jouer les paragraphes 18(1) *in fine* et 16(3)(a) de la Loi (permettant à toute personne intéressée de demander l'invalidité d'un enregistrement de marque de commerce dont le titulaire n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir³²), Parfums de Coeur avait fondé son recours en invalidation sur le fait que l'enregistrement en question avait été obtenu au moyen d'une déclaration d'emploi contenant une assertion inexacte frauduleuse ou une fausse déclaration importante essentielle à l'enregistrement.

En défense de ses droits, M. Asta avait admis que la déclaration d'emploi contenait une déclaration erronée importante découlant de son manque de compréhension du système des marques de commerce canadien, puisqu'il croyait que l'emploi de la marque de commerce BOD à l'égard d'une marchandise seulement lui permettait de déposer la déclaration d'emploi à l'égard des toutes les marchandises.

³¹ Classe qui couvre, entre autres, les savons, parfumeries, cosmétiques, produits de soin pour le corps et les cheveux.

³² Sur la base, notamment, des droits dans une marque de commerce employée antérieurement à une demande d'enregistrement et avec laquelle la marque de commerce visée par l'enregistrement attaqué créerait de la confusion (alinéa 16(3)(a) de la Loi).

Partant, la Cour fédérale a convenu qu'il ne pouvait s'agir d'une déclaration frauduleuse, mais au mieux d'une déclaration erronée pouvant avoir été commise de bonne foi ou de façon négligente. En rappelant le raisonnement de la Cour fédérale d'appel dans l'affaire *Moteurs Décarie*³³, quoique dans la présente affaire le caractère enregistrable de la marque visée n'était pas en cause, c'est ainsi que la Cour a qualifié la fausse déclaration d'emploi de M. Asta : « Il n'y a aucun doute que la détermination des marchandises était essentielle quant à l'enregistrement et à l'enregistrement modifié. De même, il n'y a aucun doute que l'enregistrement contenait de fausses déclarations importantes. »³⁴

Malgré les représentations de la demanderesse, essentiellement fondées sur la doctrine américaine de la fraude à l'effet qu'une fausse déclaration importante est suffisante et qu'une telle fausse déclaration faite lors du traitement d'un enregistrement devrait rendre tout l'enregistrement en résultant nul³⁵, la Cour a décidé de maintenir l'enregistrement modifié en prononçant ce qui suit³⁶ :

Dans la présente situation, comme dans *WCC*, la portée excessive de la fausse déclaration n'est pas suffisante pour rendre la marque de commerce non enregistrable. Dans *WCC*, précité, la fausse déclaration quant au nombre d'années de l'emploi de la marque n'était pas suffisante pour qu'il soit présumé que la marque de commerce était non enregistrable. De même, en l'espèce, la fausse déclaration quant à la portée de l'emploi ne fait pas en sorte que la marque soit non enregistrable à l'égard des marchandises initiales véritablement employées. Dans la présente affaire, un fait important est que M. Asta a modifié son enregistrement avant que PDC dépose la présente demande.

(...) [U]ne fausse déclaration intentionnelle devrait rendre nul, et rendra nul, un enregistrement. Cependant, dans les cas où la fausse déclaration est faite de façon non intentionnelle et de bonne foi, il y a une possibilité de modifier l'enregistrement comme le prévoit l'article 45 de la Loi.

[nos soulignés]

Et que faire de l'approche de la Cour fédérale dans l'affaire *Unitel Communications*³⁷ où une fausse déclaration d'emploi avait conduit à l'invalidité des enregistrements

³³ *Supra*, note 20, à l'effet que deux types de fausses déclarations puissent mener à l'invalidation d'un enregistrement, soit 1) les fausses déclarations frauduleuses intentionnelles et 2) celles qui, bien que non intentionnelles, sont importantes car, sans elles, les limites imposées par l'article 12 à l'enregistrement auraient été insurmontables.

³⁴ *Supra*, note 31, au paragraphe 17.

³⁵ Doctrine américaine majoritaire au moment où l'affaire *Parfums de Coeur* a été entendue.

³⁶ *Supra*, note 31, aux paragraphes 28 et 31.

³⁷ *Supra*, note 10.

des marques de commerce de leur titulaire? De l'avis de la Cour, les faits de la présente affaire se distinguaient des faits de la plus ancienne qui concernaient des enregistrements obtenus par un titulaire qui n'avait fait aucun emploi des marques en cause, ce qui constituait un défaut fondamental de la déclaration d'emploi. Le fait que le titulaire de l'enregistrement de la marque BOD avait effectivement employé la marque, quoique d'une façon moins étendue que ce qu'il prétendait, n'équivalait pas à un défaut fondamental de la déclaration d'emploi, ce qui justifiait le maintien de l'enregistrement pour les marchandises réellement employées. Nous retenons donc de cette distinction qu'une modification subséquente à un enregistrement ne pourrait pas remédier au défaut fondamental de la déclaration d'emploi. Il demeure que permettre de remédier subséquemment à un défaut comme M. Asta l'a fait, c'est placer les titulaires de marques de commerce exactement dans la même position que s'ils n'avaient pas fait cette fausse déclaration importante.

Nous retenons également de cette décision que certaines circonstances faisant pencher la balance en faveur de M. Asta semblent avoir joué un rôle prépondérant dans cette affaire, notamment le fait que ce dernier ne semblait pas représenté par un agent de marque de commerce au moment où il a produit la déclaration d'emploi ou, du moins, qu'il avait des connaissances limitées dans la matière. Cela a certainement permis à la Cour d'accepter plus facilement l'argument que la déclaration d'emploi erronée n'avait rien d'intentionnel. Dans un autre contexte toutefois, dans le cas par exemple d'une compagnie bien établie représentée par un agent de marque de commerce, nous sommes d'avis que cette théorie réunissant la bonne foi, l'innocence ou la négligence aurait moins de chances de succès, même si l'enregistrement attaqué était modifié avant l'action.

En effet, un autre aspect clé de cette décision vient du fait que l'enregistrement avait été modifié avant l'introduction de la procédure en radiation judiciaire, date pertinente énoncée à l'article 57 de la Loi (ce qui nous laisse croire que M. Asta avait entre-temps eu recours aux conseils d'un professionnel en droit des marques de commerce!). Suivant le raisonnement traditionnel de la Cour fédérale, celui même endossé par le juge Phelan dans cette affaire, en l'absence d'une modification volontaire d'un enregistrement par un titulaire visant à refléter le véritable emploi d'une marque de commerce avant l'introduction de la procédure - et sur lequel le titulaire a par ailleurs un fondement juridique légitime quant à certaines marchandises ou certains services - l'enregistrement obtenu en raison d'une fausse déclaration relativement à des éléments importants au sujet de l'utilisation, lesquelles déclarations sont essentielles à l'enregistrement, serait vulnérable à une radiation judiciaire. Bien que la Cour fédérale ait expressément reconnu qu'une fausse déclaration faite de façon non intentionnelle et de bonne foi ne prive pas le titulaire de la marque d'en modifier l'enregistrement, nous sommes d'avis que cette conclusion s'inscrit dans le cadre spécifique de l'amendement effectué avant l'introduction des procédures en radiation; en l'absence d'une telle modification, l'enregistrement ainsi attaqué pourrait être déclaré nul *ab initio*.

La Cour a également indiqué qu'il ne fallait pas importer au Canada les principes de la jurisprudence américaine sur le sujet de la fraude en matière de marques qui diffèrent (encore plus depuis l'arrêt *In re Bose Corporation* qui sera discutée plus loin) des principes applicables au Canada. La Cour a plus particulièrement indiqué que « [b]ien qu'il y ait au départ un certain attrait dans la notion voulant qu'une fausse déclaration importante dans le processus des marques de commerce rende nul le monopole accordé par l'enregistrement, le législateur n'a pas adopté ce principe et, en l'absence d'une modification à la [Loi], la Cour ne le fera pas. »³⁸

En pratique, cette affaire nous rappelle que si une demande d'enregistrement fondée sur un emploi projeté de la marque au Canada peut couvrir de nombreuses marchandises ou nombreux services, ce qu'un requérant peut d'ailleurs être porté à faire dans une demande d'enregistrement fondée sur un emploi projeté, lorsque vient le temps de souscrire la déclaration d'emploi, celle-ci ne peut viser que les marchandises ou services qui sont réellement commercialisés ou offerts en liaison avec la marque concernée. Contrairement à la fausse croyance de M. Asta, l'emploi de la marque en liaison avec l'un de ces services ou l'une de ces marchandises ne saurait valoir pour un emploi pour l'ensemble de ces services ou marchandises. Une règle de prudence s'impose donc aux requérants et professionnels en marques de commerce, quitte à ce qu'ils demandent, dans la mesure imposée par la pratique, une ou des prolongations de délai pour produire une déclaration d'emploi qui couvrirait davantage de marchandises ou de services. Rien ne sert de courir; il faut partir à point.

4.2 L'affaire *Jag Flocomponents* : attention à la consignation!

Plus récemment encore, la Cour fédérale a rendu une décision, *Jag Flocomponents N.A. c. Archmetal Industries Corp.*³⁹, concernant une action, entre autres recours invoqués par la demanderesse, visant à faire radier l'enregistrement de la marque de commerce FUSION inscrite au nom de la défenderesse Archmetal Industries Corp.

Quoiqu'un peu longs et complexes, les faits ayant mené à la présente action sont importants pour la compréhension du raisonnement de la Cour et ils peuvent se résumer de la façon suivante :

- Jag Flocomponents Inc. (prédécesseur de la demanderesse Jag Flocomponents (North America) Inc.; ci-après collectivement désignées « Jag ») a été créée par deux associés en octobre 2001 en vertu des lois de l'Alberta dans le but d'exploiter une entreprise spécialisée dans la vente de

³⁸ *Supra*, note 31, au paragraphe 20.

³⁹ *Jag Flocomponents N.A. c. Archmetal Industries Corp.* (2010), 84 C.P.R. (4th) 323 (C.F.)

clapets à billes à usage industriel. Jag a confié la fabrication des clapets à un manufacturier chinois, Fortune Manufacturing Co., Ltd. (une des défenderesses, ci-après désignée « Fortune »), avec lequel elle avait conclu une entente préliminaire qui ne faisait aucunement référence à une marque FUSION, mais qui prévoyait plutôt que les produits en question étaient pour être commercialisés sous la marque FORTUNE. Les associés de Jag, qui anticipaient des difficultés avec la marque FORTUNE compte tenu de la perception du public canadien quant à certains problèmes de qualité des produits fabriqués en Chine, sont revenus vers le manufacturier Fortune pour lui faire part de leur décision d'adopter la marque FUSION pour les clapets à être vendus au Canada.

- Entre-temps, les parties ont concrétisé l'entente préliminaire dans une entente de consignment écrite qui prévoyait notamment, à la clause 12 : « les nouveaux produits, dessins, brevets, inventions, calculs et toute autre création intellectuelle découlant directement ou indirectement de la présente entente sont réputés appartenir en parts égales aux parties à la présente. »⁴⁰
- Cette entente prévoyait également que Archmetal Industries (compagnie de la Colombie-Britannique détenue par Fortune) devait fournir les produits à Jag pour la vente en consignment, c'est-à-dire que Archmetal Industries retenait la propriété et la possession légale des clapets expédiés à Jag.
- Le 27 mars 2003, Archmetal Industries a déposé une demande pour l'enregistrement de la marque FUSION en revendiquant un emploi de la marque depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 (date à laquelle elle aurait vendu des clapets à Jag). Quelques semaines plus tard, Jag a déposé une demande d'enregistrement visant la même marque de commerce en revendiquant un emploi de la marque depuis le 22 février 2002 (date à laquelle elle aurait vendu des clapets à un tiers). Archmetal Industries s'est opposée, avec succès, à la demande d'enregistrement de Jag.
- En preuve devant la Commission des oppositions, Archmetal Industries a produit, entre autres preuve, une copie de l'entente intervenue entre Fortune, Archmetal et Jag dans laquelle la clause 12 susmentionnée avait été omise, ainsi que le catalogue utilisé par Jag dans la commercialisation des clapets au Canada, en omettant les parties du catalogue qui démontraient le nom et le logo de Jag en association avec les clapets de marque FUSION. Dans sa preuve, l'opposante est donc restée complètement silencieuse quant à l'implication de Jag dans la marque FUSION et quant au fait qu'elle serait co-titulaire des droits dans la marque.

⁴⁰ *Ibid*, au paragraphe 72.

Dans son analyse, la Cour a mentionné que l'enregistrement de la marque FUSION était susceptible d'être radié en vertu de plusieurs motifs, incluant l'absence de droit de propriété dans la marque, la revendication d'une date de premier emploi non fondée, les omissions importantes devant la Commission des oppositions, la perte de caractère distinctif et des représentations fausses ou trompeuses faites à un concurrent.

Quant au motif d'invalidation faisant référence à la date de premier emploi alléguée dans la demande d'enregistrement de la marque FUSION de la défenderesse Archmetal Industries, la Cour a tout d'abord conclu que, ce qui portait un coup fatal à l'enregistrement de cette marque, c'était que la vente au Canada sur laquelle la défenderesse fondait son premier emploi ne rencontrait pas les exigences de l'article 4 de la Loi quant au transfert de la propriété ou de la possession des marchandises « dans la pratique normale du commerce ». ⁴¹ Puisque les produits en question étaient transférés à Jag pour la vente en consignation, les défenderesses Archmetal Industries et Fortune n'avaient nullement l'intention de transférer la propriété des produits à Jag tant que cette dernière ne les aurait pas vendus à un tiers. Les mêmes limites devaient également s'appliquer à la question du transfert de la possession des produits dans la mesure où Jag les détenait à titre de fiduciaire et non comme titulaire des droits.

La Cour a donc conclu que l'emploi revendiqué par la défenderesse au soutien de l'enregistrement de la marque FUSION (depuis septembre 2002) n'équivalait pas à un « emploi au Canada » en vertu de l'article 4 de la Loi. En rappelant le principe établi dans l'affaire *Unitel Communications* ⁴² à l'effet qu'une déclaration fautive relativement à des éléments importants au sujet de l'emploi puisse rendre un enregistrement invalide, la Cour fédérale a conclu que la fautive déclaration de la défenderesse, quoiqu'innocente, était importante en ce qu'il n'y avait pas eu emploi de la marque en septembre 2002 (fondement de l'enregistrement en cause). L'enregistrement de la marque a donc été radié quant au motif de la fautive déclaration.

Quant au motif d'invalidation faisant référence aux omissions importantes dans la preuve produite devant la Commission des oppositions, la Cour a rappelé que la défenderesse avait volontairement omis de faire référence à la clause 12 de l'entente qui prévoyait la co-titularité de la marque en question. La Cour s'est ainsi prononcée sur cette question ⁴³ :

⁴¹ Le paragraphe 4(1) de la Loi est à l'effet que : « Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée. »

⁴² *Supra*, note 10.

⁴³ *Supra*, note 40, aux paragraphes 110 à 112.

Pour conclure à une omission importante, il n'est pas nécessaire pour la Cour de conclure à une intention de tromper. Il est incontestable que cette disposition est essentielle pour ce qui est de la demande de marque de commerce. Elle invitait pratiquement le Bureau à s'enquérir davantage au sujet des droits de propriété.

Force nous est de conclure que les défendeurs savaient que la divulgation de l'article 12 soulèverait des questions au sujet de la propriété. Ce n'est pas par inadvertance qu'ils ont omis de communiquer cet élément de preuve.

La marque de commerce devrait être radiée pour cause d'omission importante.

Ce qui peut sembler surprenant de ce motif d'invalidation, c'est que cette omission importante reprochée à la défenderesse n'avait pas été faite dans le cadre de sa demande d'enregistrement de la marque FUSION dont la demanderesse demandait la radiation; cette omission avait été faite dans le cadre d'un affidavit produit par la défenderesse au soutien de son opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque de commerce FUSION dont Jag avait fait la demande. Nous nous expliquons donc difficilement comment l'omission d'Archmetal Industries dans le cadre d'une procédure d'opposition visant une autre demande d'enregistrement que la sienne puisse constituer un motif d'invalidation de l'enregistrement incriminé. Surtout, comment le rattacher à un des motifs d'invalidation prévus à l'article 18 (sinon à un précédent de la Cour élargissant la portée de l'article 18 à un tel contexte)? Il semblerait que la Cour n'ait pu s'empêcher de passer sous silence cette omission importante qui aurait pu soulever de sérieux doutes dans l'esprit de la Commission des oppositions quant à la titularité de la marque en cause.

Quant au motif d'invalidation faisant référence au droit de propriété dans la marque, c'est la clause 12 de l'entente qui a retenu l'attention de la Cour; selon elle, la question de la propriété dans la marque FUSION (même en ayant succédé à la marque FORTUNE) tombait carrément dans les dispositions de cette clause. En concluant que les droits dans la marque FUSION étaient conjointement détenus par les deux parties, ni l'une ni l'autre ne pouvait revendiquer la propriété exclusive de la marque et le droit à son enregistrement. Dans la mesure où les parties n'étaient pas prêtes à reconnaître la propriété conjointe de la marque FUSION au Canada, celle-ci était « tarée » et ne pouvait plus être considérée comme une marque de commerce viable, ce qui justifiait la radiation de l'enregistrement de la marque FUSION.

Bien que cet aspect de la décision ne porte pas nommément sur le sujet qui nous intéresse, savoir la fraude, les omissions et les fausses déclarations, il est intéressant de noter que la Cour fédérale semble avoir, une fois de plus, élargi (ou ignoré?) la portée du paragraphe 18(1) de la Loi en acceptant également de radier

l'enregistrement de la marque FUSION sur la question de la propriété alors que cette question ne concernait ni « l'enregistrabilité », ni la « distinctivité » (du moins pas dans les motifs de la Cour), ni l'abandon, ni la confusion avec une marque de commerce ou nom commercial antérieurement employé.

4.3 L'affaire *Miranda Aluminium* : une mésentente père-fils

Dans *Miranda Aluminium Inc. c. Miranda Windows & Doors Inc.*⁴⁴, la Cour fédérale était investie d'une affaire ayant trait à un différend entre un père et son fils, du nom de famille Miranda, relativement à l'enregistrement et à l'utilisation de leur nom de famille en tant que marque de commerce. L'entreprise du père avait présenté une demande pour que les inscriptions au registre de deux marques de commerce déposées de l'entreprise de son fils soient biffées, en vertu des dispositions de l'article 57 de la Loi.

En bref, les deux enregistrements desquels on demandait la radiation avaient été octroyés sur la foi d'une allégation d'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que le 31 août 1991. Toutefois, la plus ancienne preuve documentaire que la défenderesse avait mise en preuve était un bon de commande daté du 5 octobre 1991.

En distinguant les faits de l'affaire *Unitel Communications*⁴⁵ de ceux de la présente instance, la Cour a conclu que⁴⁶ :

Dans la présente affaire, il n'y a pas de preuve donnant à penser que la déclaration de la défenderesse relative à la première utilisation est fautive. Selon l'affidavit du fils, TMR a utilisé la marque avant août 1991. Dans de telles circonstances, le fait que la preuve documentaire de première utilisation est datée de deux mois après la première utilisation déclarée dans les demandes d'enregistrement des marques de commerce n'est pas suffisant pour justifier la radiation des marques de commerce de la défenderesse.

Bien que la Cour ait abordé dans cette décision des sujets aussi variés que le caractère enregistrable d'un mot n'étant principalement qu'un nom de famille ou d'une matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant, elle n'a rien apporté de nouveau sur la question des fausses déclarations et n'a fait que rappeler une position bien établie, entre autres dans l'affaire *Biba Boutique*⁴⁷, à l'effet qu'un enregistrement ne peut être radié du simple fait que la demande d'enregistrement se fonde sur une date de premier emploi erronée.

⁴⁴ *Miranda Aluminium Inc. c. Miranda Windows & Doors Inc.* (2009), 76 C.P.R. (4th) 47 (C.F.)

⁴⁵ *Supra*, note 10.

⁴⁶ *Supra*, note 45, au paragraphe 37.

⁴⁷ *Supra*, note 24.

4.4 L'affaire *CIBC World Markets* : une mésentente père-fille-fils

Dans une autre affaire impliquant une « chicane de famille » quant à l'utilisation et l'enregistrement d'un nom de famille, *CIBC World Markets Inc. c. Stenner Financial Services Ltd.*⁴⁸, la Cour fédérale devait se prononcer sur deux demandes présentées en vertu de l'article 57 de la Loi en vue d'obtenir la radiation de l'enregistrement de la marque STENNER détenue par l'entreprise du père. Les arguments invoqués à l'appui de la demande de radiation étaient que la marque est un nom de famille, qu'elle ne possédait aucun caractère distinctif au moment de l'enregistrement ou au début des procédures de radiation, et que l'enregistrement avait été obtenu grâce à une déclaration inexacte contenue dans un affidavit du père produit devant le registraire des marques de commerce en réponse à une objection à l'effet que la marque STENNER était un nom de famille et qu'elle n'était donc pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)(a) de la Loi.

Bien que d'avis que les demanderesses avaient soulevé des préoccupations légitimes, la Cour a décidé qu'elles ne s'étaient pas acquittées de leur fardeau d'établir qu'il y avait eu fausse déclaration et omission, en raison du fait qu'elles n'avaient pas déposé en preuve l'ensemble de l'affidavit du père. Seul l'affidavit sans les pièces avait été déposé en preuve. Or, dans la mesure où la défenderesse possédait une marque de commerce enregistrée présumée valide, le fardeau d'établir que la marque devait être radiée incombait aux demanderesses. En statuant que le mythe de l'inversion du fardeau de preuve devait être démonté, et qu'une demande de radiation ne pouvait être accueillie que si l'examen de toute la preuve présentée à la Cour fédérale permettait d'établir que la marque de commerce n'était pas enregistrable à l'époque pertinente⁴⁹, la Cour a rejeté l'argument des demanderesses fondé sur les fausses déclarations et omissions.

Cette décision rappelle donc l'importance de produire une preuve complète devant la Cour lorsque la radiation d'un enregistrement de marque de commerce est en cause, surtout pour la partie qui demande la radiation.

5. L'approche américaine

Bien que l'objectif principal du présent article ait plutôt été de faire un survol des conséquences d'une déclaration fausse ou frauduleuse sur un enregistrement de marque de commerce au Canada, il serait difficile de ne pas s'arrêter un instant sur

⁴⁸ *CIBC World Markets Inc. c. Stenner Financial Services Ltd.* (2010), 84 C.P.R. (4th) 118 (C.F.)

⁴⁹ Voir à cet effet *EMALL.ca Inc. c. Cheap Tickets & Travel Inc.* (2008), 68 C.P.R. (4th) 381 (C.A.F.), au paragraphe 12.

l'approche des américains sur la question, surtout que cette approche a connu un changement important en 2009.

En effet, avec l'affaire *In re Bose*⁵⁰, la Cour d'appel des États-Unis du *Federal Circuit* a modifié le fardeau de preuve en matière de fraude dans les procédures d'opposition et de radiation. Avant cette décision, la position du Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) était essentiellement fondée sur les principes de l'affaire *Medinol*⁵¹ à l'effet qu'un requérant pour l'enregistrement d'une marque de commerce commettait une fraude dans l'obtention de cet enregistrement s'il faisait des représentations de faits importantes dans sa déclaration dont il savait, ou aurait dû savoir, qu'elles étaient fausses ou trompeuses (« knows or should have known to be false or misleading »).

Dans l'affaire *Medinol*, l'enregistrement de la marque NEUROVASX pour des cathéters et autres tubes chirurgicaux avait été radié en raison de fraude. À la fin du processus de la demande d'enregistrement, le requérant avait fait une déclaration à l'effet que l'emploi de la marque visait tous les produits mentionnés à l'avis d'admission. Or, le titulaire avait plus tard reconnu que la marque n'avait jamais été employée pour les tubes chirurgicaux, mais pour les cathéters seulement. Le TTAB, faisant fi du fait que la marque NEUROVASX était employée dans le marché pour des cathéters et qu'un certain achalandage y était associé pour ces produits, avait décidé de radier l'enregistrement *in toto* du fait que le titulaire aurait dû savoir qu'il n'y avait pas eu emploi de la marque pour les autres produits, et que cette fausse déclaration constituait de la fraude devant le United States Patent and Trademark Office (USPTO).

En conséquence, au cours de l'ère *Medinol*, certains titulaires de marques de commerce ont subi des conséquences très sévères pour avoir fait des erreurs dans leur déclaration d'emploi. Les titulaires de marques au Canada connaissent d'ailleurs un traitement similaire dans la mesure où une fausse déclaration d'emploi, indépendamment de la volonté de la personne qui l'a faite, peut rendre l'enregistrement nul *ab initio* (sous réserve de l'affaire *Parfums de Coeur*⁵² que nous ne pouvons pas nécessairement comparer à ces circonstances en raison de l'amendement de l'enregistrement avant la demande de radiation).

L'affaire *In re Bose* a toutefois marqué un tournant important dans cette approche « savait ou aurait dû savoir ». Dans cette affaire, Bose Corporation, titulaire de l'enregistrement de la marque WAVE, avait signé une déclaration au moment du renouvellement de l'enregistrement de la marque aux États-Unis à l'effet que celle-ci était toujours employée en liaison avec plusieurs produits, dont des magnétophones. La compagnie Hexawave, Inc. avait par la suite demandé la radiation de

⁵⁰ *In re Bose Corp.*, 2009 WL 2709312 (Fed. Cir., 31 août 2009).

⁵¹ *Medinol Ltd. c. Neuro Vasx, Inc.*, 67 USPQ2d 1205 (TTAB 2003).

⁵² *Supra*, note 31.

l'enregistrement en question en prétendant que Bose Corporation ne vendait et ne fabriquait plus de magnétophones depuis 1996. Les faits de cette affaire, sans être identiques, s'inscrivaient donc dans la trame factuelle de l'affaire *Medinol*, soit celle de la fausse déclaration quant à l'emploi de la marque.

Bose Corporation défendait la position qu'elle employait toujours la marque pour ces produits dans la mesure où, bien qu'elle n'en vendait plus à l'état neuf, elle offrait des services de réparation et d'entretien de ces produits. Le TTAB avait conclu que l'offre de ces services ne constituait pas un emploi de la marque « dans le commerce » en liaison avec les produits. En outre, en suivant le courant *Medinol*, le TTAB avait conclu que le titulaire avait commis une fraude devant le USPTO en raison du fait que le signataire de la déclaration aurait dû savoir que Bose Corporation avait cessé l'emploi de sa marque WAVE pour ces produits.

La Cour d'appel du *Federal Circuit*⁵³ a toutefois renversé cette décision du TTAB et, par le fait même, tout un courant jurisprudentiel en matière de fraude. Dans sa décision, la Cour a expliqué que le TTAB avait erronément diminué le standard en matière de fraude à un standard de simple négligence lorsqu'il avait adopté le test du « savait ou aurait dû savoir » dans *Medinol*. De l'avis de la Cour, la preuve de la fraude devait désormais être définie par l'intention subjective de tromper (« knowingly making a false, material representation with the intent to deceive the USPTO »), à l'exclusion donc des fausses déclarations découlant d'une négligence ou même d'une négligence grossière.

Sur la question du fardeau de preuve à rencontrer, la Cour a toutefois précisé que, en raison du fait que la preuve directe d'intention de tromper était rarement disponible, une telle intention pouvait s'inférer d'une preuve indirecte et circonstancielle, en autant qu'une telle preuve demeurait claire et convaincante.

Puisque la fausse déclaration de Bose Corporation ne contenait pas cet élément d'intention subjective, l'enregistrement de la marque WAVE n'a pas été radié et la Cour a permis que soit supprimée la portion des produits pour laquelle il n'y avait plus d'emploi en mentionnant que l'objectif des articles 8 et 9 du *Lanham Act* américain (déclaration de maintien et de renouvellement de l'enregistrement) était justement de supprimer de l'enregistrement les produits ou services pour lesquels il n'y avait plus d'emploi. Ainsi, lorsqu'un titulaire de marque de commerce ne commet pas une fausse déclaration qu'il sait être fausse, dans le but de tromper, il est dans l'intérêt du public de conserver au registre les marques de commerce qui sont toujours employées.

L'affaire *In re Bose* a donc eu pour effet de monter la barre du fardeau de preuve à rencontrer pour démontrer qu'il y a eu fraude devant le USPTO. Toutefois, la Cour semble avoir évité la question de savoir si l'indifférence insouciant (« reckless

⁵³ *Supra*, note 51.

disregard ») quant au bien-fondé d'une déclaration pouvait satisfaire le critère de l'intention de tromper, par exemple dans un cas où aucune vérification n'aurait été faite afin de s'assurer de l'emploi réel d'une marque. Cette affaire étant relativement récente, l'avenir nous dira comment le TTAB appliquera ce nouveau fardeau de preuve resserré.

6. Conclusion

La question de la fraude en matière de marques de commerce est donc abordée différemment au Canada et aux États-Unis, du moins quant à la question qui porte sur les fausses déclarations relatives à l'emploi des marques de commerce. Alors qu'au Canada la validité d'un enregistrement de marque de commerce obtenu par une fausse déclaration relativement à l'emploi peut être remise en question sans qu'il soit nécessaire de prouver la fraude ou l'intention de tromper, cette intention constitue maintenant l'élément déterminant à démontrer aux États-Unis.

Toutefois, la Cour fédérale du Canada est récemment venue confirmer que la validité d'un enregistrement de marque de commerce pouvait être sauvegardée si un amendement reflétant le véritable emploi qui en est fait était demandé avant que des procédures en invalidation soient initiées. Dans la mesure où l'affaire *Parfums de Coeur*⁵⁴ visait un contexte particulier qui avait rendu la Cour sensible au fait que l'auteur de la fausse déclaration était de bonne foi et avait une connaissance limitée des règles du jeu, il ne faudrait sans doute pas interpréter cette récente affaire comme une indication à l'effet que les déclarations faites par rapport à l'emploi ont dorénavant un caractère moins important ou moins solennel.

La règle de prudence demeure : être particulièrement vigilant autant au moment où une demande d'enregistrement est déposée auprès du registraire des marques de commerce qu'au moment où une déclaration d'emploi est produite pour l'obtention de l'enregistrement. Les requérants qui auront frauduleusement voulu s'accorder plus de droits en revendiquant une date de premier emploi erronée ou qui auront souscrit une déclaration d'emploi sans qu'il n'y ait véritablement emploi au sens de la Loi pourraient devoir vivre avec les conséquences de leurs fausses déclarations.

⁵⁴ *Supra*, note 31.

