

## **FASCICULE 18**

# **Recours en radiation et invalidation d'un enregistrement de marque de commerce**

**Catherine DAIGLE**

Avocate et agente de marques de commerce, Robic

**Catherine BERGERON**

Avocate et agente de marques de commerce, Robic

**À jour au 30 octobre 2012**

### **POINTS-CLÉS**

---

1. Le recours en radiation d'un enregistrement fondé sur l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* est une procédure administrative sommaire permettant d'éliminer du registre les marques de commerce qui ne sont plus employées par leur titulaire (V. n° 4).
2. Suivant l'émission par le registraire d'un avis fondé sur l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le titulaire de l'enregistrement visé devra démontrer l'usage de sa marque en liaison avec les marchandises et services qui y sont liés dans les trois années précédant la date où l'avis a été émis (V. n°s 17 et 18 à 25).
3. Le titulaire de la marque peut aussi, lorsque des circonstances spéciales s'appliquent, justifier auprès du registraire pourquoi la marque n'a pas été employée au cours des trois ans précédant l'émission de l'avis (V. n°s 17 et 26 à 28).
4. Suivant la preuve produite par le titulaire, le registraire des marques de commerce décidera s'il maintient ou radie, entièrement ou en partie, l'enregistrement visé par le recours en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* (V. n°s 17, 33 et 34).
5. La Cour fédérale a une compétence exclusive pour entendre toute demande en vue de faire radier ou modifier une inscription au registre des marques de commerce en vertu de l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce* (V. n°s 40 et 41).

## IV. Marques de commerce

6. Les motifs du recours en invalidation sont prévus au paragraphe 18(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, soit que : la marque n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement, la marque n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement, la marque a été abandonnée, l'auteur de la demande d'enregistrement n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir (V. n<sup>os</sup> 48 à 53).
7. La validité d'un enregistrement de marque de commerce peut également être contestée dans certaines autres circonstances, notamment dans des cas de fausses déclarations se rapportant à des éléments essentiels à l'enregistrement, des cas de déclarations frauduleuses, ou des cas où l'enregistrement a été obtenu par un distributeur ou mandataire (V. n<sup>os</sup> 54 à 57).

### **TABLE DES MATIÈRES**

---

#### **Introduction : 1-3**

#### **I. Recours en radiation : 4-38**

- A. Fondement juridique : 4-6
- B. Circonstances entourant l'émission d'un avis : 7-11
- C. Émission de l'avis : 12-14
- D. Réponse : 15-17
- E. Preuve d'emploi par le titulaire : 18-25
- F. Circonstances spéciales justifiant le non-emploi : 26-28
- G. Impossibilité de produire de la contre-preuve ou de tenir un contre-interrogatoire : 29-30
- H. Représentations : 31-32
- I. Décision : 33-36
- J. Appel de la décision du registraire : 37-38

#### **II. Recours en invalidation : 39-58**

- A. Notions générales : 40-47
  1. Compétence de la Cour : 40-41
  2. Quelques considérations procédurales : 42-44
  3. Fardeau et limitations : 45-47
- B. Motifs du recours en invalidation : 48-57
  1. La marque de commerce n'était pas enregistrable : 49-50
  2. La marque de commerce n'est pas distinctive : 51
  3. La marque de commerce a été abandonnée : 52
  4. L'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir : 53
  5. Autres motifs d'invalidation : 54-57
- C. Conséquences de l'invalidation : 58

## INDEX ANALYTIQUE

### Avis

#### Envoi

Copie, 12-14

Propriétaire ayant un établissement au Canada, 12

Propriétaire n'ayant pas d'établissement au Canada, 13

Paiement des droits prescrits, 10, 16

Refus d'émettre l'avis, 11

#### Réponse, 17

Absence de réponse, 17

Délai, 15, 16

Justification au non-emploi, 17 *voir aussi*

Recours en radiation (Justification au non-emploi de la marque)

Preuve d'usage, 17, *voir aussi* Preuve d'emploi de la marque

#### Requérant, 7-9

Registraire des marques, 7, 8

Tiers, 7-9

### Enregistrement

Droits conférés, 48

Incontestabilité, 46

Invalidation, 2, 3, *voir aussi* Recours en invalidation

Obtenu sans droit, 53, 55-57, *voir aussi*

Recours en invalidation (Motifs)

Présomption de validité, 48

Radiation, 1-3, *voir aussi* Recours en radiation

### Invalidation, *voir* Recours en invalidation

### Marque de commerce

Abandon, 52

Caractère distinctif, 51

Caractère enregistrable, 49, 50

Non-usage, *voir* Recours en radiation (Justification au non-emploi de la marque)

Usage, *voir* Preuve d'emploi de la marque

### Preuve d'emploi de la marque

#### Exigences, 19

Allégations claires et précises, 25

Conformité à l'enregistrement, 24

Démonstration de l'usage, 23

Période pertinente, 22

Requise pour l'entièreté des marchandises et services, 21

Forme, 18

Non-emploi, *voir* Recours en radiation (Justification au non-emploi de la marque)

### Notion, 20

### Radiation, *voir* Recours en radiation

### Recours en invalidation, 2, 3

Compétence de la Cour fédérale, 40, 41

Fondement, 40

Limite, 47

#### Motifs, 48

Enregistrement obtenu par un distributeur ou mandataire, 57

Enregistrement obtenu par une personne non admise, 53

Enregistrement obtenu sur la foi de déclarations frauduleuses, 56

Enregistrement obtenu sur la foi de fausses déclarations, 55

Marque abandonnée, 52

Marque non distinctive, 51

Marque non enregistrable, 49, 50

#### Prescription, 46

#### Preuve, 43

Fardeau de preuve, 45

Procédure judiciaire, 39

Requérant, 44

Radiation, 58

Véhicules procéduraux, 42

### Recours en radiation, 1-3

Argumentation écrite, 31

Audience, 32

Contre-interrogatoire, 30

Contre-preuve, 29

#### Décision

Appel, 37-38

Avis aux parties, 33

Conclusions, 34

Exécution, 36

Motifs, 34

Preuve close, 35

Émission d'un avis, *voir* Avis

Justification au non-emploi de la marque

Affidavit, 26

Circonstances spéciales, 27

Critères applicables, 28

Limite, 6

Preuve d'usage de la marque, *voir* Preuve d'emploi de la marque

Fardeau de preuve, 23

Procédure administrative sommaire, 4, 39

Requérant, 6-9

Utilité, 5