

FASCICULE 14

Traitement administratif des marques de commerce : les bases d'enregistrement

Laurent CARRIÈRE*

Avocat et agent de marques de commerce, ROBIC, S.E.N.C.R.L.

À jour au 15 juillet 2021

NOTE IMPORTANTE : L'entrée en vigueur, le 17 juin 2019, des articles 300 et 339 du *Plan d'action économique n° 1 (2014)*, LC 2014, c. 20, a pour effet de supprimer les bases de dépôt à une demande d'enregistrement**. Une

* © CIPS, 2021. Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Dans le présent fascicule, l'abréviation « L.m.c. » désigne la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c. T-13 (telle qu'elle était au 2019-06-16); l'abréviation « R.m.c. » désigne le *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (tel qu'il était au 2019-06-16) et l'abréviation « MEMC » désigne le *Manuel d'examen des marques de commerce*, en ligne : la version « ancienne » telle qu'elle était au 2019-06-16 est disponible en ligne : <<https://docplayer.fr/131920832-Manuel-d-examen-des-marques-de-commerce.html>> et la version « nouvelle », telle qu'utilisée depuis le 17 juin 2019 est disponible en ligne : <<https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01614.html>> (date de modification 2 janvier 2019). Le MEMC toutefois n'a pas valeur de loi: *Wordex Inc c. Wordex* [1983] CF 570 (CFPI; 1983-02-17) le juge Cattanaach à la p 572; *Ontario Dental Assistants Association c. Canadian Dental Association*, 2013 CF 266 (CF; 2013-02-12) le juge Manson au para 24; *Les Marques Metro / Metro Brands SENC c. 1161396 Ontario Inc*, 2017 CF 806 (CF; 2017-09-08) le juge Annis au para 44; le MEMC, comme l'indique le Bureau des marques de commerce, n'est qu'un guide qui ne le lie pas. Ce fascicule a été allégé pour traiter principalement de l'aspect administratif des bases de dépôt, maintenant obsolète, et certains des paragraphes de la précédente version font maintenant l'objet de fascicules distincts : Laurent CARRIÈRE, « Le droit à la priorité en matière de marques de commerce », dans *JurisClasseur Québec*, coll. « Droit des affaires », *Propriété intellectuelle*, fasc. 14.1, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles (mise à jour du 15 juillet 2021) et Laurent CARRIÈRE, « L'emploi, la révélation et l'intention d'emploi d'une marque de commerce », dans *JurisClasseur Québec*, coll. « Droit des affaires », *Propriété intellectuelle*, fasc. 15, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles (mise à jour du 15 juillet 2021).

** OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, *Énoncé de pratique sur le retrait des bases d'enregistrement*, 17 juin 2019, en ligne : <<https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04542.html>> (date de modification 3 juin 2019); OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, *Énoncé de pratique sur la modification et la suppression des revendications d'emploi, d'emploi projeté, et*

IV. Marques de commerce

personne peut désormais produire une demande en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada à l'égard de produits ou de services si elle emploie ou projette de l'employer – et a le droit de le faire – la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services^{***}. Le recours aux bases de dépôt demeure cependant nécessaire pour les marques de commerce annoncées avant le 17 juin 2019 et qui font l'objet d'une opposition^{****}. Les articles 16 et 30 de la L.m.c., dans leur texte au 16 juin 2019, est reproduit en annexe.

POINTS-CLÉS (situation avant le 17 juin 2019)

1. Une demande d'enregistrement de marque de commerce doit énoncer une ou plusieurs bases d'enregistrement (V. n^o 1).
2. Les quatre bases d'enregistrement ont ceci de commun qu'elles se fondent sur l'emploi, une notion qui varie selon qu'il s'agisse de produits ou de services (V. n^{os} 2 et 3).
3. La base dite « d'emploi au Canada » demande que l'emploi en soit un au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* et qu'il s'agisse d'un emploi par le requérant à titre de propriétaire de la marque de commerce (V. n^{os} 4 à 59).
4. La base dite de « révélation au Canada » exige un emploi hors Canada et une distribution ou annonce au Canada de la marque de commerce qui feront en sorte que la marque est devenue bien connue au Canada (V. n^{os} 60 à 71).
5. La base dite d'« enregistrement dans ou pour un pays de l'Union et d'emploi » requiert une double condition, celle de l'enregistrement de la marque de commerce dans un pays spécifique et celle de l'emploi de cette marque de commerce hors du Canada (V. n^{os} 72 à 106).
6. La base dite d'« emploi projeté au Canada » exige, au moment de la production de la demande d'enregistrement, une absence d'emploi au Canada de la marque de commerce, une intention d'emploi de la marque de commerce au Canada et une déclaration selon laquelle, subséquemment à cette production, la marque a été employée au Canada (V. n^{os} 107 à 142).
7. Une demande d'enregistrement d'une marque de commerce peut se fonder sur plus d'une base, pourvu que celles-ci ne soient pas incompatibles (V. n^{os} 143 à 149).
8. Certaines modifications à une base d'enregistrement d'une marque de commerce sont possibles, selon que cette marque a été ou non annoncée (V. n^{os} 150 à 158).

d'emploi et d'enregistrement à l'étranger, Énoncé de pratique, en ligne : <<https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04625.html>> (date de modification 19 juin 2019).

*** Par. 30(1) L.m.c. (nouveau).

**** Art. 69.1 et al. 70(1)a L.m.c. (nouveau).

TABLE DES MATIÈRES

Introduction: 1-2

I. L'emploi : 3

II. Emploi au Canada: 4-59

A. Condition: emploi: 6-11

1. Produits : 6-7
2. Services : 8-10
3. Exportation: 11

B. Date de premier emploi : 12-38

1. Importance: 12-18
2. Continu: 19-21
3. Prédécesseurs : 22-34
4. Anomalies: 35-36
5. Pratiques exemplaires : 37

C. Mécanique: 38-59

1. Date : 39
2. Formulation: 40-43
3. Par catégorie : 44-46
4. Pas de justificatifs : 47-51
5. Un requérant: 52-57
6. Multibases : 58
7. Annonce: 58.1
8. Décision partagée: 59

III. Révélation au Canada: 60-71

A. Condition: faire connaître: 60-62

B. Mécanique: 63-71

1. Demande: 64-65
2. Formulation: 66
3. Pas de justificatifs : 67-68
4. Multibases : 69
5. Annonce: 69.1
6. Décision partagée : 70
7. Pratiques exemplaires : 71

IV. Enregistrement dans ou pour un « pays de l'Union » et emploi : 72-106

A. Enregistrement – Première condition: 73-82

1. Dans ou pour un pays de l'Union : 73-78

2. Même marque : 79-80
 3. Mêmes produits ou services : 81
 4. Adresse du requérant: 82
- B. Emploi – Deuxième condition: 83-89
1. Dans un pays: 83-84
 2. Nature de l’emploi étranger: 85-86
 3. Pas qu’un enregistrement étranger: 87
 4. Emploi du requérant: 88
 5. Distinction avec le bénéfice de l’article 14 : 89
- C. Mécanique: 90-106
1. Demande: 91-96
 2. Formulation: 97
 3. Pas de justificatifs : 98-102
 4. Multibases : 103
 5. Annonce: 103.1
 6. Décision partagée: 104
 7. Pratiques exemplaires : 105-106
- V. Emploi projeté au Canada: 107-142**
- A. Condition: l’intention: 108-123
1. La marque ne doit pas avoir été employée: 108-111
 2. L’intention du requérant: 112-120
 3. Anomalies: 121-122
 4. Pratiques exemplaires : 123
- B. Mécanique: 124-142
1. Formulation: 125-127
 2. Déclaration d’emploi: délai de production: 128-132
 3. Pas de justificatifs : 133
 4. Conséquence de la déclaration fausse: 134
 5. Multibases : 135
 6. Annonce: 135.1
 7. Décision partagée: 136
 8. Pratiques exemplaires : 137-142
- VI. Les bases multiples: 143-149**
- A. Combinaisons multiples: 144-148
1. Emploi au Canada: 145
 2. Révélation au Canada: 146
 3. Enregistrement et emploi étrangers : 147
 4. Emploi projeté: 148
- B. Combinaisons distinctes: 149

d'enregistrement **VII. Modifications des bases à une demande:** 150-158

- A. Avant annonce (situation avant le 17 juin 2019) : 151-152
 - 1. Modifications non permises: 151
 - 2. Modifications permises: 152
- B. Après annonce (situation avant le 17 juin 2019) : 153-155
 - 1. Modifications non permises: 153
 - 2. Modifications permises: 154
 - 3. *Quaere* : serait-il permis? : 155
- C. Disparition des bases (à compter du 17 juin 2019) : 156
- D. Effet subséquent: 157-158

INDEX ANALYTIQUE

Adoption d'une marque, 12, 60, 72 107, 143

Bases d'enregistrement, 1

Emploi de la marque au Canada, 1

Emploi projeté de la marque au Canada, 4, 107-123

Enregistrement dans ou pour un pays de l'Union et emploi étranger, 1, 72-78

Révélation de la marque au Canada, 1, 60-62

Cession, 17, 26-28, 54, 96, 116, 119

Décisions partagées, 59, 70, 104, 136

Demande d'enregistrement

Exigences

Demande fondée sur la révélation, 63-66

Demande fondée sur l'emploi, 39-46

Demande fondée sur un enregistrement et un emploi étrangers, 90-97

Demande fondée sur un emploi projeté, 124-132

Fondement, *voir* Bases d'enregistrement

Justificatifs, 47, 67-68, 98, 133

Modifications, 150, 156

Non permises, 151, 153, 155

Permis, 152, 154

Emploi de la marque au Canada

Anomalies, 35-36

Canada, 4-5

Continu, 19-22

Date erronée, 16-17

Dates suspectes, 35-36

Définition, 2-3

Demande d'enregistrement, *voir* Demande d'enregistrement

Exportation, 11

Importance de la date, 40-41

- Produits, 6-7
 - Pratique normale du commerce, 6, 15
 - Transfert de propriété ou de possession, 15
- Par le requérant, 1, 22, 30-31, 88, 94
 - Fiducie, 56
 - Fondation, 56
 - Licencié, 1, 8, 11, 22, 25, 31, 33, 53, 78, 82, 88, 118
 - Personne, 51
 - Plusieurs requérants, 54
 - Prédécesseurs, 22, 24, 28, 31, 34
 - Raison sociale, 57
 - Succession, 55
 - Société, 20
 - Tiers, 32
- Premier emploi, 55-85
 - Cession, 17, 26-28, 54
 - Date, 39-41, 44-46, 67
 - Licencié, 33
 - Prédécesseurs, 22, 24, 28, 31, 34
- Projeté, *voir* Emploi projeté de la marque
- Rattachement au Canada, 4-5, 7-8, 10-11
- Services, 8-10
- Emploi projeté de la marque
 - Absence d'emploi au Canada, 108-110
 - Anomalies, 121-122
 - Cession, 119
 - Demande d'enregistrement, *voir* Demande d'enregistrement
 - Intention d'emploi, 112-113, 115-118, 122
 - Interprétation stricte, 112
 - Moment de l'intention, 116-117
 - Qualité du requérant, 121
- Enregistrement et emploi étrangers
 - Double condition, 87
 - Établissement commercial ou industriel, 78
 - Emploi étranger, 83-84
 - Emploi (notion d'), 85
 - Union (pays de), 74
- Fardeau de preuve, 35, 42-43, 48-49, 67-68, 98-99, 113-114
- Modifications, 150-156
- Multibases, 58, 69, 103, 135, 142, 143
- Pays de l'Union, 61-61, 64, 73-77
- Pratique normale du commerce, 15
- Pratiques exemplaires, 37, 71, 105, 123, 137-142
- Révélation de la marque
 - Conditions, 61-62