

FASCICULE 18.1

Recours en radiation de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*

Laurent CARRIÈRE*

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

À jour au 15 juillet 2021

POINTS-CLÉS

1. La procédure en radiation en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* est une procédure administrative sommaire permettant de faire radier du registre des marques qui sont enregistrées depuis plus de trois ans et qui ne sont plus employées (V. nos 3 à 5).
2. À la suite de la réception d'un avis émis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire de l'enregistrement visé est tenu, s'il veut maintenir son enregistrement, de fournir une preuve d'emploi de la marque, au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*, au cours des trois ans précédant immédiatement l'émission de l'avis, ou de fournir une preuve justifiant le non-emploi de sa marque (V. nos 14 à 16 et 21 à 38).
3. Bien que le fardeau de la preuve que le propriétaire doit satisfaire ne soit pas lourd, la preuve ne doit pas qu'*énoncer* mais doit *démontrer* de manière claire et précise

* © CIPS, 2021. Avocat et agent de marques de commerce, associé chez 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*, L.R.C. 1985, c. T-13; « Règlement » ou l'abréviation « R.m.c. » désigne le *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/2018-227. Tel qu'amendé par DORS/2019-116 et DORS/2021-121; « Énoncé de pratique » désigne l'énoncé de pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45*, en ligne : <www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04572.html> (date de modification 28 juin 2021); « Énoncé électronique » désigne l'énoncé de pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Preuve électronique dans les procédures d'opposition et d'avis 45*, en ligne : <<https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04593.html>> (date de modification 2 juillet 2021).

que la marque a été employée au Canada, telle qu'enregistrée, en liaison avec les produits et les services mentionnés à l'enregistrement (V. nos 39 à 49).

4. Le propriétaire peut aussi faire la preuve de circonstances spéciales justifiant le non-emploi de sa marque (V. nos 49 à 53).
5. La procédure en vertu de l'article 45 se voulant expéditive, aucun contre-interrogatoire ni aucune contre-preuve ne sont admis. Les parties peuvent toutefois soumettre des observations écrites et demander la tenue d'une audience (V. nos 54 à 55).
6. Le registraire des marques de commerce, selon son analyse de la preuve soumise par le propriétaire, décidera de maintenir l'enregistrement ou de le radier, dans son entièreté ou en partie (V. nos 56-72).
7. La décision du registraire peut être portée en appel devant la Cour fédérale du Canada (V. nos 74 à 84).

TABLE DES MATIÈRES

Introduction: 1-2

I. Nature et fondement du recours: 3-6

II. Émission d'un avis selon l'article 45 : 7-13

- A. Origine de la demande d'émission de l'avis : 7-8.4
- B. Refus d'émission de l'avis : 9-10
- C. Transmission de l'avis : 11-13

III. Réponse du propriétaire: 14-20.2

- A. Preuve: 14-17
- B. Délais: 18-20
- C. Signification: 20.1-20.2

IV. Preuve d'emploi: 21-48

- A. Forme de la preuve: 21-22.4
- B. Contenu de la preuve: 23-38
 1. Emploi de la marque de commerce: 23-26
 2. À l'égard de chacun des produits et chacun des services : 27-29.4
 3. Dans la pratique normale du commerce: 30-32
 4. Durant la période pertinente: 33-34
 5. Par le propriétaire inscrit: 35-36
 6. Au Canada: 37-38
- C. Fardeau de la preuve: 39-48.2
 1. Démontrer que la marque de commerce est employée: 39-42.1
 2. La preuve doit être claire et précise : 43-43.2
 3. Emploi de la marque de commerce telle qu'enregistrée: 44-47

4. Analyser la preuve dans son ensemble : 48.2

V. Justification du non-emploi : 49-53

- A. Circonstances spéciales : 49
- B. Critères à considérer: 50-51.1
- C. Illustrations : 52-53

VI. Absence de contre-preuve et contre-interrogatoire: 54-55

VII. Observations écrites: 56-60

VIII. Audience: 61-65

IX. Décision: 66-73.1

- A. Forme de la décision: 66
- B. Objet de la décision: 66.1
- C. Nature de la décision: 67-71
- D. Portée de la décision: 72-72.1
- E. Le registraire ne peut modifier ou réviser sa décision: 73
- F. Délégation de pouvoirs : 73.1

X. Appel de la décision: 74-84

- A. Étapes et procédure : 74-76
- B. Preuve additionnelle : 77-78
- C. Critère de révision : 78.1-80
- D. Jugement: 80.1
- E. Parties à l'appel: 81-84

Annexe : Organigramme 1 – Article 45

Annexe : Organigramme 2 – Appel