

FASCICULE 14

TRAITEMENT ADMINISTRATIF DES MARQUES DE COMMERCE : BASES D'ENREGISTREMENT ET PRIORITÉ

LAURENT CARRIÈRE*
ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

À jour au 15 novembre 2017

POINTS-CLÉS

- Une demande d'enregistrement de marque de commerce doit énoncer une ou plusieurs bases d'enregistrement (V. n^o 1).
- 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 à 38).
- 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} 39 à 105).
- 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} 106 à 125).
- 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} 126 à 160).
- 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

© CIPS 2018.

* 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; l'abréviation « R.m.c. » désigne le *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 et l'abréviation « MEMC » désigne le *Manuel d'examen des marques de commerce*, en ligne : <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01614.html>> (date de modification 26 novembre 2015). Le Manuel toutefois n'a pas valeur de loi : *Ontario Dental Assistants Association c Canadian Dental Association*, 2013 CF 266 (CF; 2013-02-12) le juge Manson au para 24. Publié dans *JurisClasseur –Propriété intellectuelle* (Montréal, LexisNexis, 2018), fascicule 14. Publication 426.

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2875, boulevard Laurier
Édifice Le Delta 3 – Bureau 700
Québec (Québec) Canada G1V 2M2
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

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. nos 161 à 195).

- 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. nos 196 à 202).
- La priorité conventionnelle permet de revendiquer comme date de production d'une demande canadienne la date où une demande étrangère a été antérieurement produite (V. nos 203 à 275).
- Certaines modifications à une base d'enregistrement d'une marque de commerce sont possibles, selon que cette marque a été ou non annoncée (V. nos 276 à 283).

TABLE DES MATIÈRES

Introduction : 1

I. L'emploi : 2-44

- A. Emplois visés : 12-38
 - 1. Emploi avec des produits (para 4(1) L.m.c.) : 12-28
 - 2. Emploi pour des services (para 4(2) L.m.c.) : 29-38
- B. Emploi de la même marque : 39-42
- C. Qualité de l'emploi : 43-44
 - 1. L'emploi par qui? : 43
 - 2. L'emploi illégal : 44

II. Emploi au Canada : 45-105

- A. Condition : emploi : 47-54
 - 1. Produits : 47
 - 2. Services : 48-50
 - 3. Exportation : 51-54
- B. Date de premier emploi : 55-85
 - 1. Importance : 55-61
 - 2. Continu : 62-67
 - 3. Prédécesseurs : 68-81
 - 4. Anomalies : 82-84
 - 5. Pratiques exemplaires : 85
- C. Mécanique : 86-105
 - 1. Date : 87
 - 2. Formulation : 88-90
 - 3. Par catégorie : 91-93
 - 4. Pas de justificatifs : 94-97
 - 5. Un requérant : 98-103
 - 6. Multi-bases : 104
 - 7. Décision partagée : 105

III. Révélation au Canada : 106-125

- A. Condition : faire connaître : 108-117
 - 1. Emploi : 108-110
 - 2. Distribution : 111
 - 3. Annonce : 112-114
 - 4. Reconnaissance territoriale : 115-116
 - 5. Distinction : « bien connue » et « devenue connue » : 117
- B. Mécanique : 118-125
 - 1. Demande : 119-120
 - 2. Formulation : 121
 - 3. Pas de justificatifs : 122-123
 - 4. Multi-bases : 124
 - 5. Décision partagée : 125

IV. Enregistrement dans ou pour un « pays de l'Union » et emploi : 126-160

- A. Enregistrement – Première condition : 127-136
 - 1. Dans ou pour un pays de l'Union : 127-132

2. Même marque : 133-134
3. Mêmes produits ou services : 135
4. Adresse du requérant : 136
- B. Emploi – Deuxième condition : 137-143
 1. Dans un pays : 137-138
 2. Nature de l'emploi étranger : 139-140
 3. Pas qu'un enregistrement étranger : 141
 4. Emploi du requérant : 142
 5. Distinction avec le bénéficiaire de l'article 14 : 143
- C. Mécanique : 144-160
 1. Demande : 145-150
 2. Formulation : 151
 3. Pas de justificatifs : 152-156
 4. Multi-bases : 157
 5. Décision partagée : 158
 6. Pratiques exemplaires : 161-195
- V. Emploi projeté au Canada : 159-202**
 - A. Condition : l'intention : 162-176
 1. La marque ne doit pas avoir été employée : 162-165
 2. L'intention du requérant : 166-173
 3. Anomalies : 174
 4. La même marque : 175
 5. Pratiques exemplaires : 176
 - B. Mécanique : 177-195
 1. Formulation : 178-180
 2. Déclaration d'emploi : délai de production : 181-185
 3. Pas de justificatifs : 186
 4. Conséquence de la déclaration fautive : 187
 5. Multi-bases : 188
 6. Décision partagée : 189
 7. Pratiques exemplaires : 190-195
- VI. Les bases multiples : 196-202**
 - A. Combinaisons multiples : 197-201
 1. Emploi au Canada : 198
 2. Révélation au Canada : 199
 3. Enregistrement et emploi étrangers : 200
 4. Emploi projeté : 201
 - B. Combinaisons distinctes : 202
- VII. Priorité unioniste : 203-275**
 - A. Effets de la priorité : 203-218
 1. Fiction juridique : 203-205
 2. Dates critiques : 206-211
 3. Priorité et enregistrement : 212-216
 4. Droit domestique : 217-218
 - B. Conditions : 219-254
 1. Pays de priorité : 219-221

2. Produits ou services : 222-224
 3. Même marque : 225-230
 4. Délai : 231
 5. Première demande : 232-234
 6. Qualité du requérant : 235-241
 7. Emploi non requis : 242
 8. Cessibilité de la demande étrangère : 243-247
 9. Pluri-priorités : 248-249
 10. Subsistance de la demande prioritaire : 250-252
 11. Cession de la demande canadienne : 253-254
- C. Mécanique : 255-275
1. Contenu de la demande : 255-258
 2. Pas de justificatifs : 259-263
 3. Délai : 264
 4. Modification : 265-267
 5. Annonce : 268
 6. Question procédurale : 269
 7. Pratiques exemplaires : 270-275
- VIII. Modifications des bases à une demande : 276-283**
- A. Avant annonce : 277-278
1. Modifications non permises : 277
 2. Modifications permises : 278
- B. Après annonce : 279-281
1. Modifications non permises : 279
 2. Modifications permises : 280
 3. *Quaere* : serait-il permis? : 281
- C. Effet subséquent : 282-283

INDEX ANALYTIQUE

- Adoption d'une marque, 55, 106, 126, 196
- Bases d'enregistrement, 1
 - Emploi de la marque au Canada, *voir* Emploi de la marque
 - Emploi projeté de la marque au Canada, *voir* Emploi projeté de la marque
 - Enregistrement dans ou pour un pays de l'Union et emploi étranger, 126
 - Demande d'enregistrement, *voir* Demande d'enregistrement
 - Emploi étranger, 108-109
 - Enregistrement dans ou pour un pays de l'Union, 127-132
 - Identité de produits ou services, 135
 - Identité de marque, 133-134
 - Pays d'origine du requérant, 131-132
 - Pluralité (multi-bases), 104, 124, 157, 188, 196-202
 - Révélation de la marque au Canada, *voir* Révélation de la marque
- Cession, 73-74, 150, 172, 193, 232, 243-246, 253
- Demande d'enregistrement
 - Décision partagée, 105, 125, 158, 189
 - Division, 254
 - Exigences
 - Demande fondée sur la révélation, 118-125
 - Demande fondée sur l'emploi, 86-105
 - Demande fondée sur un enregistrement étranger, 144-160
 - Demande fondée sur un emploi projeté, 177-195
 - Revendication de priorité, 255-275
 - Fondement, *voir* Bases d'enregistrement
 - Modifications, 276
 - Non permises, 277, 279
 - Permises, 278-280
 - Pays de l'Union (dans un), 127-129, *voir aussi* Bases d'enregistrement (Enregistrement et emploi étrangers)
 - Priorité, 265-267
- Emploi de la marque
 - Continu, 52-67, 70
 - Date erronée, 60
 - Demande d'enregistrement, *voir* Demande d'enregistrement
 - Étranger (à l'), *voir* Bases d'enregistrement (Enregistrement et emploi étrangers)
 - Exportation, 51-54
 - Illégal, 44
 - Produits, 9-13
 - Pratique normale du commerce, 13-17
 - Transfert de propriété ou de possession, 12, 19, 35, 52, 57-58, 85
 - Utilisation acceptable, 18, 52
 - Utilisation non acceptable, 20-21
 - Public, 11
 - Notion, 2-44

- Par le requérant, 49, 68-81, 148
 - Fiducie, 102
 - Fondation, 102
 - Personne, 98-100
 - Succession, 101
 - Société, 68, 76, 99-100
- Premier emploi, 55-85
 - Cession, 73-74
 - Date, 57, 67, 82-83
 - Prédécesseurs, 68-81
- Projeté, *voir* Emploi projeté de la marque
- Rattachement au Canada, 45-50
- Services, 29-38
 - Ancillaires, 34
 - Bénéfice aux tiers, 33
 - Interprétation libérale, 30
 - Pratique normale du commerce, 32
 - Utilisation acceptable, 35
 - Utilisation non acceptable, 36-37
- Emploi projeté de la marque
 - Absence d'emploi au Canada, 162-165
 - Conforme à la demande d'enregistrement, 175
 - Demande d'enregistrement, *voir* Demande d'enregistrement
 - Intention d'emploi, 166-173
 - Interprétation, 166
 - Qualité du requérant, 174
- Enregistrement
 - Bases, *voir* Bases d'enregistrement
 - Demande, *voir* Demande d'enregistrement
 - Marque non enregistrable, 143
 - Pays de l'Union (dans un), *voir* Bases d'enregistrement (Enregistrement et emploi étrangers)
 - Requérant
 - Modification de l'identité, 72, 75, 149, 240
 - Prédécesseurs, 68-71
 - Fiducie, 102
 - Fondation, 102
 - Société, 68, 76, 99-100
 - Succession, 101
- Location, 17, 32
- Nom commercial, 3-6
- Nom de domaine, 7-8
- Mot-clic, 7
- Pays de l'Union, 116, *voir aussi* Révélation de la marque (Emploi dans un pays de l'Union), Bases d'enregistrement (Enregistrement et emploi étrangers), Demande d'enregistrement Pays de l'Union (dans un))

- Pratique normale du commerce, 11, 13-17
 - Emploi d'une marque, 11-17, 53
 - Notion, 13
 - Vente à soi-même, 11
- Pratiques exemplaires, 85, 159-160, 176, 190-195, 27-275
- Priorité conventionnelle, 1, 203-275
 - Cession, 243-246, 253
 - Conditions
 - Délai, 231, 264
 - Demande dans un pays de l'Union, 219-221
 - Demande de base, 203, 219, 224
 - Emploi non requis, 242
 - Identité de marque, 225-226
 - Identité des produits ou services, 222-223
 - Mal fondée (priorité), 208
 - Première demande, 232-234
 - Qualité du requérant, 235-241
 - Effet, 203-216
 - Modification de la demande de base, 223-225
 - Modification de la demande canadienne, 265-267
 - Origine, 203
 - Pluralité, 248-249
 - Revendication, 255-258
- Remise à neuf, 17
- Révélation de la marque
 - Demande d'enregistrement, *voir* Demande d'enregistrement
 - Distribution ou annonce au Canada, 110-112
 - Emploi dans un pays de l'Union, 108-109, *voir aussi* Pays de l'Union
 - Notion, 107
 - Reconnaissance de la marque au Canada, 115-116
- Revente, 17

ROBIC

- + DROIT
- + AFFAIRES
- + SCIENCES
- + ARTS

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2875, boulevard Laurier
Édifice Le Delta 3 – Bureau 700
Québec (Québec) Canada G1V 2M2
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2875, boulevard Laurier
Édifice Le Delta 3 – Bureau 700
Québec (Québec) Canada G1V 2M2
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006