

FASCICULE 18.1

RECOURS EN RADIATION DE L'ARTICLE 45 DE LA *LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE*

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

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. n^{os} 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. n^{os} 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 que la marque a été employée au Canada, telle qu'enregistrée, en liaison avec les produits et les services mentionnés à l'enregistrement (V. n^{os} 39 à 49).
4. Le propriétaire peut aussi faire la preuve de circonstances spéciales justifiant le non-emploi de sa marque (V. n^{os} 49 à 53).
5. La procédure en vertu de l'article 45 se voulant expéditive, aucun contre-

© CIPS, 2017.

* 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; l'abréviation « R.m.c. » désigne le *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195. Ont participé à des versions antérieures de ce fascicule : Catherine Daigle, Sarah Ismert et Thomas Gagnon-van Leeuwen. Ce document est un extrait de Laurent Carrière, « Recours en radiation de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* », dans *JurisClasseur Québec – Propriété intellectuelle* (Montréal, LexisNexis Canada, 2012) fascicule 18.1 (feuilles mobiles) Publication 444.

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

interrogatoire ni aucune contre-preuve ne sont admis. Les parties peuvent toutefois soumettre des représentations écrites et demander la tenue d'une audience (V. nos 54 à 55).

6. Le registraire des marques de commerce, suivant 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
 - B. Refus d'émission de l'avis : 9-10
 - C. Transmission de l'avis : 11-13
- III. Réponse du propriétaire : 14-20**
 - A. Preuve : 14-17
 - B. Délais : 18-20
- IV. Preuve d'emploi : 21-48**
 - A. Forme de la preuve : 21-22
 - 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
 - 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
 - 1. Démontrer que la marque de commerce est employée : 39-42
 - 2. La preuve doit être claire et précise : 43
 - 3. Emploi de la marque de commerce telle qu'enregistrée : 44-47
 - 4. Analyser la preuve dans son ensemble : 48
- V. Justification du non-emploi : 49-53**
- VI. Absence de contre-preuve et contre-interrogatoire : 54-55**
- VII. Représentations écrites : 56-60**
- VIII. Audience : 61-65**
- IX. Décision : 66-73**
 - A. Forme de la décision : 66
 - B. Nature de la décision : 67-71
 - C. Portée de la décision : 72
 - D. Le registraire ne peut modifier ou réviser sa décision : 73
- X. Appel de la décision : 74-84**
 - A. Étapes et procédure : 74-76
 - B. Preuve additionnelle : 77-78
 - C. Critère de révision : 79-80
 - D. Parties à l'appel : 81-84
- XI. Organigramme**

INDEX ANALYTIQUE

- Appel de la décision du registraire, 74-84
 - Contre-interrogatoire, 78
 - Critère de révision, 79, 80
 - Absence de preuve additionnelle, 79
 - Présence de preuve additionnelle, 80
 - Délai pour appeler, 74
 - Demande d'appel, 75
 - Dispositions applicables, 76
 - Parties à l'appel, 81-84
 - Agent de marques de commerce, 83
 - Partie qui a requis l'avis, 82
 - Propriétaire inscrit, 81
 - Registraire, 84
 - Preuve additionnelle, 77
- Audience, 61-65
 - Abandon de la procédure, 65
 - Annulation, 63
 - Avis du registraire, 62
 - Demande d'audience, 61
 - Liste d'autorités, 64
 - Mise au rôle, 62
 - Remise, 63
- Avis en vertu de l'article 45 L.m.c., 7-13
 - À l'initiative du registraire, 7
 - À l'initiative d'un tiers, 8
 - Refus d'émettre l'avis, 9-10
 - Transmission de l'avis, 11-13
 - Destinataires, 12
 - Forme de l'avis, 11
 - Partie requérante, 13
 - Propriétaire inscrit, *voir* Transmission de l'avis (Destinataires)
- Circonstances spéciales justifiant le non-emploi, 49-53
- Conditions pour émettre un avis à l'initiative d'un tiers, *voir* Avis en vertu de l'article 45 L.m.c. (À l'initiative d'un tiers)
- Contre-interrogatoire, 55
- Contre-preuve, 54
- Décision du registraire, 66-73
 - Appel, *voir* Appel de la décision du registraire
 - Caractère définitif, 73
 - Forme, 66
 - Maintien de l'enregistrement, 68
 - Nature, 67
 - Portée de la décision, 72
 - Radiation de l'enregistrement, 69
 - Radiation partielle, 70
- Emploi de la marque de commerce, *voir* Preuve d'emploi
- Fardeau de la preuve, 39-48
 - Clarté et précision, 43
 - Démonstration de l'emploi, 40
 - Emploi fidèle à l'enregistrement, 44
 - Fardeau léger, 39
 - Ouï-dire, 42
 - Surabondance de preuve, 41

Variation de la marque telle qu'enregistrée, 45-47
Fondement du recours, 3
Historique du recours, 2
Intérêt public, 4
Nature du recours, 1, 3
Non-emploi de la marque de commerce, 15, 49-53
 Circonstances spéciales, 49, 51
 Critères examinés par le registraire, 50
 Intention de recommencer l'emploi, 51
Preuve d'emploi, 14-48
 Absence de preuve, 16
 Affidavit, 21, 22, 42, 43
 Pratique normale du commerce, 30-327
 Description par le propriétaire, 32
 Produits, 30
 Services, 31
 Copie à la partie adverse, 17
 Définition de l'article 4 L.m.c., 23
 Délai, 18
 Droits payables pour prolonger le délai, 19, 20
 Emploi au Canada, 37
 Emploi de produits, 24, 26-30, 37
 Emploi de services, 25, 27-28, 31, 38
 Emploi par le propriétaire inscrit, 35
 Emploi par un licencié, 36
 Emploi pour exportation, 26
 Fardeau de la preuve, *voir* Fardeau de la preuve
 Forme de la preuve, 21
 Période pertinente, 33, 34
 Principe, 14
 Prolongation du délai, 19
 Prolongation rétroactive du délai, 20, 73, 74
 Variation dans l'emploi, 45, 46, 47
Représentations écrites, 56-60
 Absence de représentations écrites, 59
 Délais, 57-58
 Par la partie requérante, 57
 Par le propriétaire inscrit, 58
 Prolongation de délai, 58
Utilité du recours, 6

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