



ROBIC
+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
DEPUIS 1892

AU ROYAUME DE LA CONFUSION!

LAURENT CARRIÈRE*

LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Dans un nouvel énoncé de pratique, le Bureau canadien des marques annonce qu'il ne demandera plus de désistements quant à la portion non enregistrable d'une marque de commerce!

Une marque de commerce n'est pas enregistrable si, entre autres, elle constitue (écrite, peinte ou prononcée) une description claire des marchandises ou services (ou de l'une de leur qualité essentielle) en liaison avec lesquels on veut enregistrer la marque de commerce. Toutes choses étant égales, la marque REPROGRAPHIE pour des services de photocopies ne serait pas enregistrable comme descriptive.

L'article 35 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que le registraire peut requérir celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce de se désister du droit à l'emploi exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable. Toutes choses étant égales, ABC REPROGRAPHIE pour des services de photocopies serait ainsi enregistrable pourvu que la requérante se désiste du droit à l'emploi exclusif du terme «reprographie» en dehors de la marque. Cela permettrait à un tiers l'enregistrement de la marque XYZ REPROGRAPHIE.

L'énoncé de pratique publié dans l'édition du 2007-08-15 du Journal des marques de commerce indique un important changement de cap de la part du Bureau canadien des marques de commerce. «[sic] Désormais, en général le registraire n'exigera plus, de celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce, l'inscription à des désistements conformément à l'article 35 de la *Loi sur les marques de commerce*. Les désistements volontaires continueront d'être acceptés.»

Les raisons pour lesquelles le Bureau des marques a changé si rapidement –et sans vraiment de consultation– une pratique bien établie, en accord d'ailleurs avec le

© CIPS, 2007.

* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Été 2007 (vol. 11 n° 3) du cabinet. Publication 068.085.

LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: (514) 987-6242 Fax: (514) 845-7874
www.robic.ca info@robic.ca

texte de la Loi canadienne, demeurent nébuleuses. Le libellé même de l'énoncé de pratique laisse à désirer tant en ce qui a trait à sa clarté qu'à sa forme.

La pratique des examinateurs canadiens était déjà décriée pour son inconstance: cela risque d'ajouter au borbier administratif et de multiplier les rapports d'examen.

Chose certaine, cela ne facilitera pas les choses lorsque viendra le temps de décider de l'enregistrabilité d'une marque ou de son absence de confusion avec une autre. En effet, l'état du registre quant aux désistements inscrits donnait jusqu'ici une indication de la position du Bureau des marques relativement à l'enregistrabilité de certains termes: cela ne sera plus le cas.

Il y a également fort à parier que la non-inclusion de termes autrement non-enregistrables aura pour résultat de donner un faux sentiment d'exclusivité aux titulaires de marques de commerce qui auraient normalement dû comporter un désistement quant à la portion non-enregistrable, augmentant ainsi oppositions et réclamations.

D'aucuns assimilent cet énoncé de pratique (contraire à la pratique américaine mais en accord avec les pratiques australienne et britannique) à une abdication par la registraire de ses attributions et susceptible de faire l'objet d'une révision judiciaire. [À suivre.]

