

RÈGLEMENT SUR LES MARQUES DE COMMERCE (1996)

par

Laurent Carrière*

LEGER ROBIC RICHARD, avocats

ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce

Centre CDP Capital

1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874

info@robic.com – www.robic.ca

Le *Règlement sur les marques de commerce (1996)* a été publié dans l'édition du 1996.05.01 de la *Gazette du Canada - Partie II* (vol. 130, no 9, pp. 1306-1326) et est entré en vigueur le 1996.04.16 (DORS/96-195 du 1996.04.16; C.P. 1996-490 du 1996.04.16). Voici un bref aperçu des modifications dont le texte complet est joint en annexe.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CORRESPONDANCE: RÈGLES 1-17

On peut maintenant **correspondre** avec le registraire **par télécopieur** pour tout, sauf la demande initiale d'enregistrement (r. 3). Sauf pour la Commission des oppositions, on utilise le numéro général de la salle du courrier, soit le (819) 997-3671. Une télécopie est réputée reçue par le registraire le jour où elle lui est transmise, avant minuit, heure de Hull. La transmission par télécopieur ne demande pas de copie de confirmation. Ne pourra cependant être transmis par télécopieur que ce qui ne doit pas être accompagné d'un paiement ou, encore, qui ne doit pas être signé en original (par exemple, la preuve en matière d'opposition ou d'article 45).

Sauf pour les cessions (article 48) et les changements de nom, d'adresse et de désignation d'un titulaire, d'annulation de marque et de représentant pour signification (article 41(1)), **une lettre par marque** (r. 5). Si la marque de commerce est en instance, il faut indiquer le nom du titulaire, le numéro de dossier (si disponible) et la marque de commerce elle-même; si elle est enregistrée, il faut alors indiquer le numéro de dossier, le numéro d'enregistrement et la marque de commerce elle-même (r. 7). Lorsqu'il y a une adresse, le code postal, lorsque existant, doit être indiqué (r. 6).

© Laurent Carrière, 1996.

* Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.

En ce qui a trait au **papier**, celui-ci doit être blanc, le texte pas nécessairement dactylographié, avec des marges de gauche et supérieure d'au moins 1 pouce (2,5cm), ne pas être inférieur à 8" x 11" (21cm X 28cm) ou supérieur à 8" x 14" (22cm X 35cm). Ce que produit au Bureau des marques ne devrait être imprimé que sur un côté de feuille (r. 13). (Théoriquement, cela viserait également la preuve que l'on produit au dossier.)

Les règles ne contiennent plus, en annexe, de **formules** suggérées. L'exigence selon laquelle le **sceau** du Bureau des marques de commerce doit être apposé sur les certificats délivrés par le registraire est révoquée. Les **droits** prescrits sont maintenant payables au Receveur général, en devises canadiennes, et doivent être envoyés au registraire (r. 12).

Enfin, en français, le *Trade-marks Journal* est devenu le **Journal des marques de commerce** (r. 2).

AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE: RÈGLES 18-23

Pour être **admissible** à l'examen annuel d'aptitude, il faut être avocat ou notaire en exercice au Canada ou avoir travaillé au Canada pendant au moins 24 mois (pas nécessairement de façon continue) dans le domaine de la législation et de la pratique canadienne relativement aux marques de commerce (pas nécessairement sous la supervision d'un agent déjà inscrit; la preuve de bonne réputation n'est plus requise) (r. 18).

Pourra être **inscrit** comme agent:

- B le résident canadien qui a réussi l'examen d'aptitude;
- B l'avocat/notaire qui a produit un affidavit déclarant avoir travaillé (pas nécessairement au Canada) au moins 2 ans (pas nécessairement de façon continue) dans le domaine de la législation des marques (pas nécessairement canadienne);
- B le résident de tout autre pays qui est autorisé à pratiquer au Bureau des marques de commerce de son pays (s'il ne réside pas au Canada, il devra nommer un agent associé (r. 9));
- B toute firme dont le nom d'au moins un membre de cette firme est inscrit comme agent (ce qui est le cas, par exemple, pour les Cabinets ROBIC et LÉGER ROBIC RICHARD) (r. 20).

D'autres dispositions visent la constitution de la **Commission d'examen** (dont le registraire ne fait plus partie) (r. 19) et le **renouvellement** d'inscription (pour lequel il n'y aura dorénavant qu'un seul avis (r. 22).

DEMANDES D'ENREGISTREMENT: RÈGLES 24-29

L'exigence selon laquelle un **spécimen** de la marque doit être produit est supprimée (cela s'applique rétroactivement à toutes les demandes qui sont en instance, même si admises à l'enregistrement): le registraire conserve toutefois le droit d'exiger un spécimen lorsqu'il l'estime approprié (r. 29).

Les **demandes** d'enregistrement n'ont plus à être signées (ce qui présage le dépôt par courrier électronique) (r. 25). Quant aux **dessins**, un seul dessin doit être fourni (r. 25). Il faut donc insérer le dessin dans la demande d'enregistrement et joindre également en annexe un dessin, en noir et blanc et de format 2" x 2" (7cm X 7cm), mais qui peut être reproduit cependant sur une feuille au format réglementaire (r. 27). S'il s'agit d'une marque en couleurs, il faut quand même donner un dessin en noir et blanc et décrire les couleurs ou, encore, utiliser la table de concordance prévue aux règles (r. 28). Le registraire peut toujours exiger de meilleurs dessins (r. 27).

Il est maintenant spécifiquement prévu que le registraire peut exiger la **traduction**, en français ou en anglais, de ce qui n'est pas dans ces langues, la **translittération** des caractères autres que latins de même que des romains ou arabes (r. 29).

La règle 25 a été harmonisée afin de tenir compte du libellé de l'article 34 de la Loi, savoir que la date de production d'une demande est réputée être la date de **priorité** revendiquée.

Attention toutefois: la règle 25 a)(iii)(B) ne tient pas compte du nouveau libellé des paragraphes 16(2) (*i.e.*, dans son pays d'origine ou pour son pays d'origine) et 30 d) de la Loi (*i.e.*, dans un autre pays de l'Union ou pour un autre pays de l'Union): un amendement est d'ailleurs à prévoir.

Une parenthèse: un dépôt fondé sur le paragraphe 16(2) de la Loi n'exclut pas l'enregistrement étranger et l'emploi canadien: en ce cas toutefois, il faudra donner, en vertu du paragraphe 30 b) de la Loi, la date de premier emploi au Canada.

AMENDEMENT DES DEMANDES: RÈGLES 30-34

Le principe de la possibilité d'une **modification** d'une demande est maintenu (r. 30). Par contre, il est maintenant acquis qu'une fois qu'une marque de

commerce a été annoncée, on ne peut pas transformer une demande fondée sur l'emploi ou la révélation en une demande projetée (*stricu sensu*, le libellé même de la règle 32 c) porterait également à croire qu'une modification de 16(2) en 16(3) serait également prohibée). Cela interdit également la modification pour ajouter une base d'enregistrement unioniste et d'emploi (*i.e.*, 16(2)) s'il n'y a pas d'allégation à cet effet (r. 32 d)).

Il est maintenant possible au registraire de **corriger** les erreurs d'écriture dans quelque document produit, qu'il soit sien ou non (r. 33). Il n'y a plus de certificat de correction.

DÉCLARATION D'OPPOSITION: RÈGLES 35-47

La déclaration d'opposition doit toujours être produite en double exemplaire au Bureau du registraire (r. 38) et toutes les communications relatives à une opposition doivent être clairement libellées comme adressées à cette section (r. 35).

Sauf pour la déclaration initiale d'opposition et le plaidoyer écrit, il faut **tenir en copie** l'autre partie de toute correspondance et annexes (r. 36). La copie de ce qu'envoyé doit être complète et sans frais, sauf ordre du registraire (r. 45).

La **signification** se fait toujours i) soit par courrier recommandé, ii) soit par signification personnelle, les autres modes de transmission (poste prioritaire, messagerie ou télécopieur) n'étant pas acceptés au titre de la signification. Par contre, on peut correspondre avec le registraire par télécopieur et alors on utilise le numéro propre à la Commission des oppositions, soit le (819) 997-5092 (r. 3).

Les règles 40 à 49 ont été renumérotées 38 à 47. La règle 39 vise les production et signification de la **contre-déclaration**; la règle 41 vise les production et signification de la **preuve de l'opposante** (affidavit, déclaration de non production ou copie certifiée de documents autrement recevables); la règle 42 vise la **preuve de la requérante** et la règle 43, la contre-preuve. Les **contre-interrogatoires** sont prévus par la règle 44, de même qu'une éventuelle **preuve additionnelle**. Il est toujours possible de produire de la preuve additionnelle en tout temps, jusqu'à décision. Par contre, le contre-interrogatoire, lui, ne demeure possible que jusqu'à l'émission par le registraire de l'avis de plaidoyer écrit.

Retenons les correspondances suivantes:

--	--	--

déclaration d'opposition	r. 38 et para. 38(1)	
contre-déclaration	r. 39 et para. 38(6)	défaut para. 38(7.2)
preuve de l'opposante	r. 41 et para. 38(7)	défaut para. 38(7.1) et r. 41(2)
preuve de la requérante	r. 42 et para. 38(7)	défaut para. 38(7.2) et r. 42(1)
contre-preuve	r. 43 et para. 38(7)	
demande de contre-interrogatoire	r. 44(2)	
production de la transcription	r. 44(4)	
retrait d'affidavit	r. 44(5)	
production du plaidoyer	r. 46(2)	
demande d'audition	r. 46(4)	

La pratique du registraire visant le retrait de la preuve au dossier pour défaut de se soumettre à un contre-interrogatoire est maintenant officialisée. C'est la responsabilité de la partie qui procède au contre-interrogatoire de produire transcription, pièces et réponses aux engagements (la question de la production de partie du contre-interrogatoire ou du réinterrogatoire lui-même reste toujours en suspens).

La **modification** d'une déclaration d'opposition ou d'une contre-déclaration est possible sur permission (règle 40) et les ajustements d'échéance lorsqu'une **prolongation** de délai est accordée sont prévus à la règle 47.

TRANSFERT: RÈGLES 48-50

Le registraire n'exige plus l'instrument initial du transfert ou une copie certifiée d'une cession: une **preuve** de transfert lui est suffisante (r. 48) (en l'espèce les simples photocopies ou télécopies sont maintenant acceptées).

La **cession partielle** d'une demande d'enregistrement ou d'un enregistrement est maintenant mieux encadrée. S'il s'agit d'une demande d'enregistrement (r. 49), le registraire attribuera alors 2 numéros de dossier (*i.e.*, celui déjà existant et un nouveau) et les demandes suivront leur cours, chacune de son côté. S'il s'agit d'une marque enregistrée (r. 50), il y aura alors 2 nouveaux numéros de dossier, mais un seul enregistrement.

REGISTRE: RÈGLES 51-52

Les renseignements que le registraire doit consigner au registre des marques ont été revus afin de tenir compte des amendements survenus à la Loi.

OPPOSITION À UNE INDICATION D'ORIGINE: RÈGLES 53-61

L'article 11.13 de la Loi prévoit que dans les trois mois suivant la publication dans la *Gazette du Canada* d'un avis d'intention du ministre d'inscription d'une indication d'origine sur la liste du registraire, une personne intéressée peut former opposition. Les nouvelles règles, calquées sur celles relatives aux oppositions, prévoient la procédure à suivre.

Retenons les correspondances suivantes:

déclaration d'opposition	para. 11.13(1)	
contre-déclaration	para. 11.13(4)	défaut para. 11.13(4) <i>in fine</i>
preuve de l'opposante	para. 11.13(5) et r. 55(1)	défaut para. 11.13(6) et r. 55(2)
preuve de l'autorité	para. 11.13(5) et r. 56	
contre-preuve	para. 11.13(5) et r. 57	
demande de contre-interrogatoire	para. 11.13(5) et r. 58(2)	
production de la transcription	r. 58(4)	
retrait d'affidavit	r. 58(5)	
production du plaidoyer	r. 60(3)	
demande d'audition	r. 60(4)	

La **signification** des procédures et de la preuve se fait par courrier recommandé ou signification personnelle (r. 53) (note: l'opposante produit sa déclaration d'opposition auprès du registraire et signifie en même temps celle-ci à l'autorité compétente: para. 11.13(1)). La **modification** des procédures est possible sur permission (r. 54) et les ajustements d'échéance, lorsqu'une **prolongation** de délai est accordée, sont prévus à la règle 61. Preuve **additionnelle** est possible,

sur permission (r. 58(1)).

Rappel: le seul motif d'opposition est celui prévu au paragraphe 11.13(2) de la Loi, savoir que l'indication n'est pas une indication d'origine.