



Le 16 novembre 2009

[TRADUCTION]

Madame Iyana Goyette
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Direction des marques de commerce
50, rue Victoria
Place du Portage II
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Madame,

Objet : Consultation : emploi et enregistrement à l'étranger – (Paragraphe 16(2) de la *Loi sur les marques de commerce*)

Au nom de la Section nationale de la propriété intellectuelle de l'Association du Barreau canadien (la Section de l'ABC), je vous écris pour répondre à la demande de commentaires sur le projet d'énoncé de pratique (l'énoncé) concernant la consultation mentionnée ci-dessus. Nous sommes heureux de cette occasion de vous fournir nos commentaires.

Nous avons récemment répondu à une autre consultation de l'Office relative à un projet d'énoncé de pratique sur les demandes de prorogation des délais. Les commentaires que nous avons présentés relativement à cette consultation sont pertinents et nous joignons une copie de notre mémoire à la présente. Le recours au paragraphe 16(2) comme motif de demande d'enregistrement d'une marque est courant et important pour les requérants. Le dépôt d'une copie certifiée d'un enregistrement étranger pour compléter une demande repose, en général, sur des circonstances indépendantes de la volonté des requérants et il faut donc leur accorder le temps nécessaire pour déposer cette copie certifiée.

Nous convenons que toute demande qui contient une revendication « incomplète » au sens du paragraphe 16(2) ne devrait pas être acceptée et que les examinateurs de l'Office de la propriété intellectuelle devraient continuer d'exiger les modifications nécessaires aux demandes qui ne sont pas conformes au format approuvé d'un dépôt effectué en vertu du paragraphe 16(2). Nous présumons dans ce contexte que le mot « incomplet » signifie un manque d'informations ou des déclarations erronées ou incorrectes.

L'énoncé soulève toutefois d'importantes inquiétudes :

- Le deuxième point vignette de l'énoncé mentionne les mots « [...] était employée à la date de dépôt au Canada. » Cela veut dire qu'une revendication fondée sur le paragraphe 16(2) oblige le requérant à avoir employé la marque dans le pays de l'Union

où la marque est déjà enregistrée ou dans lequel une demande d'enregistrement est déposée, à la date de dépôt au Canada. Dans la mesure où il en est ainsi, l'énoncé crée le droit. Ni le paragraphe 16(2) ni l'alinéa 30d) de la *Loi sur les marques de commerce* ne mentionnent l'emploi de la marque à la date du dépôt. Ces mots ne se trouvent pas non plus sur le formulaire de revendication fondée sur le paragraphe 16(2), disponible en ligne. Bien qu'une interprétation juridique ultérieure puisse corroborer cette obligation, si l'énoncé inclut une obligation qui n'existe pas encore pour l'instant, elle devrait être supprimée.

- L'énoncé a la possibilité de causer préjudice aux enregistrements et aux demandes émis dans le passé. Le Bureau des marques de commerce permet des modifications pour ajouter des revendications fondées sur le paragraphe 16(2) jusqu'à la date de l'annonce de la demande depuis plus de 50 ans. Si l'énoncé suggère une nouvelle restriction, soit que l'emploi de la marque doit s'être produit à la date du dépôt au Canada, des centaines d'enregistrements se trouveraient à risque.
- Si une demande contient une revendication incomplète, le requérant ou son agent devrait avoir la possibilité de corriger la situation. Le registraire ne devrait pas, comme se lit l'énoncé, ordonner simplement l'annonce de la demande sans la revendication fondée sur le paragraphe 16(2). Le requérant ne devrait pas perdre un motif de dépôt sans avoir l'entière opportunité de terminer sa demande.
- En vertu de l'énoncé, un requérant ne peut faire des modifications qu'avant la date de la décision du registraire d'annoncer la demande. Mise à part l'incertitude relative à la date de la décision du registraire, l'art. 30 du Règlement permet explicitement de modifier les demandes soit avant soit après que la demande ait été annoncée « sauf dans les cas prévus aux articles 31 et 32. » L'article 32 du Règlement prévoit qu'une modification visant « à modifier la demande n'alléguant pas que la marque a été employée et enregistrée dans un pays de l'Union ou pour un pays de l'Union en une demande alléguant ce fait » n'est pas permise après l'annonce de la demande dans le Journal. Ainsi, toute modification pour ajouter ce motif devrait être permise jusqu'au jour de l'annonce. Tout changement à une date antérieure entraînerait le besoin d'une modification réglementaire.
- L'énoncé donne une liste incorrecte des critères à remplir pour une revendication fondée sur le paragraphe 16(2). L'énoncé indique qu'une demande est « complète » quand les détails d'une demande sont fournis. Toutefois, cela ne tient pas compte de l'obligation de déposer une copie certifiée de l'enregistrement étranger. Une demande n'est pas complète lorsque seuls les détails de la demande/l'enregistrement et la revendication fondée sur l'emploi de la marque sont devant le registraire.

Si le registraire désire clarifier ce qui constitue une bonne revendication en vertu du paragraphe 16(2), nous suggérons de modifier l'énoncé de la manière suivante :

Le Bureau des marques de commerce considère que les revendications fondées sur le paragraphe 16(2) de la *Loi sur les marques de commerce* sont complètes au moment de réception par le Bureau de l'un et l'autre des éléments suivants :

- tous les détails de l'enregistrement de la marque de commerce dans le pays d'origine ou pour le pays d'origine du requérant;
- le nom d'un pays dans lequel le requérant a employé la marque;

- la copie certifiée de l'enregistrement à l'étranger de la marque du requérant ou une photocopie de celle-ci.

Si la demande contient une revendication incomplète en vertu du paragraphe 16(2), le requérant ou son agent devront corriger cette dernière. Le défaut de se faire dans les délais prescrits, sous réserve de toute prolongation de temps, entraînera le défaut du requérant. Toute modification à une demande afin d'ajouter une revendication fondée sur le paragraphe 16(2) doit satisfaire au *Règlement*. En particulier, les modifications doivent être reçues avant l'annonce de la demande (alinéa 30*d*) du *Règlement*).

Nous serons heureux de discuter de cette question plus amplement avec l'OPIC et nous vous prions de recevoir, madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

(Original signé par Kerri Froc pour Alexandra Steele)

Alexandra Steele
Présidente, Section nationale de la propriété intellectuelle