

## Priorité unioniste et droit des marques au Canada : quelques réflexions

Laurent Carrière\*

RÉSUMÉ. La priorité conventionnelle permet de revendiquer comme date de production d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce au Canada la date où une première demande a été antérieurement produite dans ou pour un « pays de l'Union ».

INTRODUCTION. . . . .	67
1. Effets de la priorité. . . . .	70
1.1 Dates critiques . . . . .	70
1.2 Priorité et enregistrement . . . . .	78
1.3 Droit domestique . . . . .	81
2. Conditions. . . . .	83

---

© CIPS, 2016.

\* Avocat et agent de marques de commerce, associé de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Cet article origine, avec l'aimable permission de l'éditeur, de la section VII du Laurent Carrière, « Traitement administratif des marques de commerce : bases d'enregistrement et priorité », dans *JurisClassseur Québec – Propriété intellectuelle* (Montréal, LexisNexis Canada, 2012) fascicule 14 (mise à jour du 31 octobre 2015) [Carrière].

[Note de la rédaction : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

---

2.1	Pays de priorité . . . . .	83
2.2	Produits ou services . . . . .	84
2.3	Même marque. . . . .	87
2.4	Délai. . . . .	89
2.5	Première demande . . . . .	91
2.6	Qualité du requérant . . . . .	93
2.7	Emploi non requis . . . . .	97
2.8	Cessibilité de la demande étrangère. . . . .	97
2.9	Pluri-priorités . . . . .	100
2.10	Subsistance de la demande prioritaire . . . . .	101
2.11	Cession de la demande canadienne. . . . .	102
3.	Mécanique . . . . .	103
3.1	Contenu de la demande . . . . .	103
3.2	Pas de justificatif . . . . .	107
3.3	Délai . . . . .	109
3.4	Modification . . . . .	110
3.5	Annonce . . . . .	112
3.6	Question procédurale . . . . .	112
4.	Pratiques exemplaires . . . . .	114
	Conclusion . . . . .	115

---

Annexes

Annexe A – Historique des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* traitant de la priorité . . . 116

Annexe B – Dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* traitant de la priorité qui ne sont pas (encore) en vigueur . . . . . 131

Annexe C – Convention de Paris, article 4 . . . . . 138

Annexe D – Tableau statistique . . . . . 143

Bibliographie sommaire . . . . . 144



## INTRODUCTION

**Effet de la priorité** – La jurisprudence et la doctrine canadienne sont d'une rare pauvreté<sup>1</sup> sur le sujet de la priorité conventionnelle en matière de marques de commerce<sup>2</sup>. L'article 34 Lmc<sup>3</sup> prévoit les circonstances dans lesquelles la date de production d'une première demande à l'étranger (dépôt de base, générateur ou d'origine) est réputée la date de production de la demande au Canada (dépôt réflexe)<sup>4</sup>.

Par le jeu d'une fiction juridique, ce droit [de priorité] va alors faire remonter une partie des effets attachés à la demande réflexe canadienne à la date de dépôt de la demande de base<sup>5</sup> de sorte que la

1. La priorité conventionnelle, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a été introduite en droit canadien par la *Loi sur la concurrence déloyale*, SC 1932, c 28, art 40 ; *Albany Packing Company Inc v Registrar of Trademarks*, 1 CPR 108 (C d'Éch ; 1940-08-01) le juge Maclean à la p 118. J'ai déjà pesté contre le maintien dans la bibliothèque de mon cabinet des « vieux bouquins des vieux pays » qui bouffaient de précieux mètres carrés d'espace de bureau : force m'est d'admettre que pour ce que Google® Livres n'avait pas encore happé, je disposais d'un bon fond !
2. De façon empirique il peut être déduit qu'environ 22,6 % des demandes d'enregistrement de marques de commerce produites au Canada comportent une revendication de priorité conventionnelle. Les demandes de Canadiens comptant, bon an mal an, pour environ 44,1 % des demandes produites, la priorité conventionnelle est donc revendiquée dans environ 41,5 % des demandes formulées par des non-Canadiens. Voir annexe D. Pour ce qui est de la pratique canadienne en matière de brevets, voir généralement Office de propriété intellectuelle du Canada, *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* (RPBB), en ligne : <[http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h\\_wr00720.html](http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr00720.html)> (dernière date de modification 18 décembre 2015), au c 7 « Demandes de priorité », en ligne <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01573.html>> (date de dernière modification 29 juin 2015).
3. *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [Lmc].
4. *Helene Curtis Ltd v Jeffrey Martin Canada Inc*, 5 CPR (3d) 329 (Comm opp ; 1985-03-29) G.W. Partington à la p 332 ; *Austin Nichols & Co v Cinnabon Inc*, 5 CPR (4th) 565 (Comm opp ; 2000-02-29) C.R. Folz au para 10.
5. *Majdell Manufacturing Company Limited v Life's A Beach, Inc*, 1991 CanLII 6777 (Comm opp ; 1991-04-30) D.J. Martin au para 1 ; *Ilco Unican Corp v Creditcard Keys Company*, 1991 CanLII 6774 (Comm opp ; 1991-06-28) D.J. Martin au para 1 ; *Beaumaris Yacht Club v Baik Yang Co, Ltd*, 1991 CanLII 6757 (Comm opp ; 1991-10-31) D.J. Martin au para 1 ; *Beauty Creations Limited v Beaute Createurs, SA*, 1993 CanLII 8077 (Comm opp ; 1993-01-29) D.J. Martin aux para 1 et 20-21 ;

date de production présumée devient celle de la date de priorité qui est ainsi revendiquée<sup>6</sup>.

**Droits des tiers** – Le droit de priorité va ainsi « immuniser le déposant contre les usages et dépôts qui auraient pu intervenir durant cette période. Il va même permettre au déposant de faire annuler les droits issus d'un dépôt ou d'un usage effectués par des tiers pendant la période intercalaire »<sup>7</sup>.

Si ce tiers a employé ou révélé cette marque de commerce au Canada après la date de priorité revendiquée, c'est celui qui aura

- 
- Canada Games Company Limited v Llummar Star Kites Inc*, 1994 CanLII 10110 (Comm opp ; 1994-04-19) D.J. Martin aux para 1 et 19 ; *European Cheesecake Factory Ltd v Great World Foods, Inc*, 1995 CanLII 10231 (Comm opp ; 1995-01-31) D.J. Martin au para 1 ; *Dialog Information Services, Inc v PMS Communications Limited*, 1995 CanLII 10282 (Comm opp ; 1995-06-22) D.J. Martin au para 1 ; *Lipton v The HVR Company*, 1995 CanLII 10265 (Comm opp ; 1995-09-28) D.J. Martin aux para 1, 5, 7 et 11 ; *Canadian Council of Professional Engineers v Parametric Technology Corporation*, 1995 CanLII 10294 (Comm opp ; 1995-01-31) D.J. Martin au para 2 ; *Canada Post Corporation v US Sprint Communications Company Limited Partnership*, 1997 CanLII 15766 (Comm opp ; 1997-04-16) D.J. Martin au para 1 ; *Cincinnati Milacron Inc v Citgo Petroleum Corporation*, 1997 CanLII 15850 (Comm opp ; 1997-11-21) D.J. Martin au para 1 ; *Canadian Tire Corporation Limited v Max Rittenbaum, Inc*, 1998 CanLII 18552 (Comm opp ; 1998-11-25) D.J. Martin au para 2 ; *Premiere Vision Inc v Haggard Clothing Co*, 2000 CanLII 28588 (Comm opp ; 2000-02-02) D.J. Martin au para 1 ; *Advance Magazine Publishers Inc v Quarto Publishing Plc*, 2001 CanLII 38000 (Comm opp ; 2001-06-27) D.J. Martin aux para 1, 3 et 20 ; *Shen Manufacturing Company, Inc v The Ritz Hotel Limited*, 2001 CanLII 37826 (Comm opp ; 2001-11-27) D.J. Martin au para 1 ; *Arden Holdings Inc v DCNL, Inc*, 2002 CanLII 61335 (Comm opp ; 2002-06-06) D.J. Martin au para 1 ; *Eyeteck Pharmaceuticals, Inc c Burczynski*, 2009 CanLII 82105 (Comm opp ; 2009-09-01) L. Pelletier au para 20 ; *Société canadienne des postes c G3 Worldwide Mail N.V.*, 2010 COMC 27 (Comm opp ; 2010-03-17) A. Robitaille au para 1.
6. *Eyeteck Pharmaceuticals, Inc c Burczynski*, 2009 CanLII 82105 (Comm opp ; 2009-09-01) L. Pelletier au para 20. Faut-il, comme en matière de brevets, faire une différence entre la date de production de la demande d'enregistrement et la date de revendication de la priorité que contient cet enregistrement ? Sans doute pas vu le libellé différent des lois et règlements en cause : *Pfizer Canada Inc c Canada (Procureur général)*, 2003 CAF 138 (CAF ; 2003-01-29) le juge Strayer au para §20 [confirmant 2012 CFPI 706 (CFPI ; 2002-06-25)], une affaire de brevets [Pfizer].
7. Alain Thrierr et Olivier Thrierr, « Droit de priorité », dans *Jurisclasseurs Marques, dessins et modèles* (Paris, LexisNexis, 2012) fascicule 7220 au §68 [Thrierr 7220] ; Alain Thrierr et Olivier Thrierr, « Convention de Paris », dans *Jurisclasseurs Marques, dessins et modèles* (Paris, LexisNexis, 2012) fascicule 7235 au §41 [Thrierr 7235] ; Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle*, 2<sup>e</sup> éd, coll Manuel (Paris, LGDJ/Lextenso, 2012) au §776.

revendiqué la priorité qui aura des droits antérieurs et pourra réclamer la cessation des activités de ce tiers<sup>8</sup>, même de bonne foi.

Par contre si un tiers a employé ou révélé une marque de commerce au Canada avant la date de priorité, c'est lui qui bénéficiera des droits antérieurs du moins quant à la priorité d'emploi. La priorité conventionnelle ne peut donc pas porter atteinte, du moins directement, aux droits qu'un tiers pourrait avoir acquis au Canada, selon le droit canadien, avant la date de cette demande de base.

**Justification** – Ce délai permet la protection ordonnée d'une marque de commerce que son propriétaire veut protéger au-delà des frontières nationales de son dépôt initial :

La fonction de ce droit est de faire bénéficier le titulaire d'une première demande [...] d'un certain délai pour lui permettre d'étendre la protection de sa marque à d'autres pays sans avoir à pâtir des effets éventuels d'un dépôt ou d'un usage qu'un tiers y aurait fait du même signe distinctif ou d'un signe prêtant à confusion.<sup>9</sup>

8. Voir par analogie *Culinar v Gestion Charaine Inc*, 19 CPR (3d) 54 (CFPI ; 1987-07-20), le juge Denault à la p 57. En cette affaire, le demandeur avait produit une demande d'enregistrement, sur base d'un emploi projeté, de la marque de commerce GRILLETTES ; un tiers avait commencé son emploi des marque et nom LA GRILLETTE subséquemment à la date de production de la demande d'enregistrement du demandeur mais avant que le demandeur ne commence son emploi. Lorsque le demandeur a obtenu l'enregistrement de cette marque de commerce GRILLETTES, cet enregistrement a produit, de par l'art 3 Lmc, son effet à la date de la production de la demande et le défendeur, malgré l'antériorité des droits lui résultant de son emploi, a été enjoint de ne plus employer les marque et nom LA GRILLETTE au vu des droits statutaires antérieurs du demandeur.

9. Thrierr 7220, *supra* note 7 au §47. Voir aussi Thomas Braun (avec la collaboration de Francis Bissot et Jean Favart), « Des marques de fabrique et de commerce », dans *Droits intellectuels – tome 2*, coll Les Nouvelles – Corpus Juris Belgici (Bruxelles, Larcier, 1936) au §407 [Braun-Nouvelles] :

Il est matériellement impossible au créateur d'une marque d'en opérer simultanément le dépôt dans tous les pays de l'Union.

Or, dans l'intervalle qui s'écoule entre ces divers dépôts, la marque peut être déposée ou employée par un tiers dans l'un ou l'autre pays, et dès lors, la validité du dépôt que le créateur prétendrait y effectuer ultérieurement peut se trouver compromis.

Le danger est grave dans les pays où le dépôt a un effet attributif et prévaut sur l'usage, même antérieur, de la marque ; il est loin d'être négligeable dans les pays à dépôt déclaratif, tout au moins dans ceux qui n'admettent comme générateurs de droit sur leur territoire, que les faits posés à l'intérieur de leurs frontières.

Stephen P. Ladas, « Les bases fondamentales de la protection internationale de la propriété industrielle », (1954) 70 :4 *La Propriété industrielle* 93 à la p 95.

Il se fonde sur le simple fait que [...] les négociants et les commerçants qui adoptent une nouvelle marque en sollicitent naturellement le premier enregistrement dans le pays où ils ont leur siège commercial. En toute honnêteté et en toute

## 1. Effets de la priorité

### 1.1 Dates critiques

**Dates critiques devancées** – Cette priorité a pour effet de déplacer certaines obligations d’un requérant :

- si la demande réflexe canadienne est fondée sur un emploi projeté de la marque de commerce au Canada, cette intention d’emploi au Canada devra exister non pas tant à la date de production de la demande réflexe canadienne qu’à la date de la priorité revendiquée<sup>10</sup> ;
- si, pour une marque de commerce qui n’est pas enregistrable parce que patronymique ou descriptive, un requérant veut prouver que cette marque est devenue distinctive, cette preuve devrait être faite<sup>11</sup> à la date de production réputée<sup>12</sup> de la demande réflexe canadienne, c’est-à-dire celle de la priorité revendiquée<sup>13</sup>.

Lorsque la priorité conventionnelle est réclamée, l’évaluation de la demande canadienne se fera non à la date de sa production mais plutôt à la date de priorité conventionnelle revendiquée<sup>14</sup>, pour

---

justice, ils doivent pouvoir, dans des délais raisonnables, se réclamer d’un droit de priorité dans les autres pays.

Frédéric Pollaud-Dulian, *La propriété intellectuelle – La propriété industrielle*, 2<sup>e</sup> éd, coll Corpus – Droit privé (Paris, Économica, 2010) au §1298 [Pollaud-Dulian] :

En effet, il n’est guère possible, matériellement et financièrement, de protéger simultanément son invention ou sa marque dans tous les États de l’Union. Ce n’est même pas souhaitable, car il vaut mieux prendre le temps de peser l’intérêt commercial de l’invention ou de la marque avant de décider l’étendue géographique que l’on veut lui donner.

10. *Helene Curtis Ltd v Jeffrey Martin Canada Inc*, 5 CPR (3d) 329 (Comm opp ; 1985-03-29) G.W. Partington à la p 332.
11. Para 12(2) Lmc ; il devrait en être de même pour qui veut revendiquer le bénéfice de l’art 14 Lmc, savoir que la marque de commerce n’est pas dépourvue de distinctivité.
12. Para 34(1) Lmc.
13. *Caplan Industries Inc c Unicorn Abrasives Ltd*, 2004 CanLII 72109 (Comm opp ; 2004-04-01) M. Herzig au para 14.
14. *Lanificio F. lli. Cerruti, S.A.S. v Cerruti Inc*, 58 CPR (2d) 268 (Comm opp ; 1979-06-20) G.W. Partington au para 14 ; *Earthrise Farms c Saretzky*, 1997 CanLII 15785 (Comm opp ; 1997-12-12) P.C. Cooke au para 18 ; *TLV Co, Ltd c Tyco Flow Control, Inc*, 2003 CanLII 71145 (Comm opp ; 2003-11-04) J.W. Bradbury au para 7 ; *Hope International Development Agency c Hoffnungzeichen Sign of Hope eV*, 2008 CanLII 88202 (Comm opp ; 2008-02-21) J.W. Bradbury au para 13 ; *Reitmans (Canada) Limitée c Thymes LLC*, 2011 COMC 100 (Comm opp ; 2011-06-25) C. R. Folz au para 11 [confirmé 2013 CF 127 (CF ; 2013-02-06) le juge Manson au para 18 ; désistement de l’appel A-124-13 produit le 2013-09-27] ;



les produits ou services visés par cette revendication<sup>15</sup> :

- conformité aux dispositions de l'article 30 Lmc<sup>16</sup> ;
- enregistrabilité par rapport aux prohibitions des alinéas 12(1)a), 12(1)b) et 12(1)c) Lmc<sup>17</sup> ;
- distinctivité sous les paragraphes 12(2) et 14(1) Lmc<sup>18</sup> ;

---

*Société canadienne des postes c Deutsche Post AG*, 2011 COMC 210 (Comm opp ; 2011-11-03) C. Tremblay au para 17 ; *Molson Canada 2005 c San Miguel Brewing International Limited*, 2012 COMC 65 (Comm opp ; 2012-03-30) J.W. Bradbury au para 11 [infirmé pour d'autres motifs 2013 CF 156 (CF ; 2013-02-14)] ; *Gemological Institute of America, Inc c Gemology Headquarters International, LLC*, 2012 COMC 171 (Comm opp ; 2012-09-28) J.W. Bradbury au para 11 [infirmé pour d'autres motifs et sur preuve nouvelle 2014 CF 1153 (CF ; 2014-12-02)] ; *Becon Pty Ltd c Fast Company Distributors, Inc*, 2012 COMC 190 (Comm opp ; 2012-10-11) J.W. Bradbury au para 16 ; *Winchester Investments Ltd c Polygon US Corporation*, 2014 COMC 26 (Comm opp ; 2014-02-10) K. Barnett au para 10 ; *Cosmetica Cabinas, S.L. c L'Oréal*, 2014 COMC 214 (Comm opp ; 2014-09-30) C. Tremblay au para 39 [en appel T-2531-14].

15. *Cyto-Matrix Inc c Mannatech, Incorporated*, 2011 COMC 144 (Comm opp ; 2011-08-15) J.W. Bradbury au para 42.
16. *Adaptek Systems Inc v Adaptec, Inc*, 1995 CanLII 10292 (Comm opp ; 1995-02-28) G.W. Partington au para 3 ; *Agrifoods International Cooperative Ltd v Pacific Foods of Oregon*, 1996 CanLII 11389 (Comm opp ; 1996-09-27) M. Herzig au para 6 ; *SmithKline Beecham Corporation v Pierre Fabre Médicament*, 1998 CanLII 18479 (Comm opp ; 1998-09-11) G.W. Partington au para 6 [infirmé sur preuve nouvelle 2000 CanLII 15006 (CFPI ; 2000-03-20) ; infirmé 2001 CAF 13 (CAF ; 2001-02-13)] ; *Chocolaterie Bernard Callebaut Ltd v Barry Callebaut France*, 2004 CanLII 71836 (Comm opp ; 2004-05-18) J. Carrière au para 7 ; *Allergan Inc c Lancôme Parfums and Beauté & Cie*, 2007 CanLII 80839 (Comm opp ; 2007-09-26) A. Robitaille au para 12 ; *Hope International Development Agency c Hoffnungzeichen Sign of Hope eV*, 2008 CanLII 88202 (Comm opp ; 2008-02-21) J.W. Bradbury au para 13 ; *Serta, Inc c HNI Technologies Inc*, 2010 COMC 157 (Comm opp ; 2010-09-21) A. Robitaille aux para 8 et 48 ; *Cascades Canada Inc c Wausau Paper Towel & Tissue, LLC*, 2010 COMC 176 (Comm opp ; 2010-10-26) J.W. Bradbury au para 12 ; *Home Hardware Stores Limited c Ames True Temper Properties, Inc*, 2010 COMC 213 (Comm opp ; 2010-12-02) L. Pelletier au para 10 ; *Corel Corporation c Microsoft Corporation*, 2011 COMC 11 (Comm opp ; 2011-01-24) J.W. Bradbury au para 12 ; *Clarkson-Osborn Tools Ltd c YG-1 UK Holdings Limited*, 2014 COMC 46 (Comm opp ; 2014-03-04) M. Herzig au para 43.1.
17. *International Business Machines Corporation v Nintendo Co, Ltd*, 1990 CanLII 6415 (Comm opp ; 1990-02-28) G.W. Partington au para 6 ; *Cascades Canada Inc c Wausau Paper Towel & Tissue, LLC*, 2010 COMC 176 (Comm opp ; 2010-10-26) J.W. Bradbury au para 14 ; *Engineers Canada / Ingénieurs Canada c Affinia International Inc*, 2015 COMC 8 (Comm opp ; 2015-01-22) M. Herzig au para 31. *Contra* : *Conseil canadien des ingénieurs c Continental Teves AG & Co oHG*, 2012 COMC 18 (Comm opp ; 2012-01-23) A. Robitaille au para 33 ; confirmé 2013 CF 801 (CF ; 2013-07-23) le juge Hughes au para 19 où il a été décidé que la date pertinente était celle de la demande, celle de la priorité étant, en l'espèce, ignorée.
18. *Caplan Industries Inc c Unicorn Abrasives Limited*, 2004 CanLII 72109 (Comm opp ; 2004-04-01) M. Herzig au para 16.

- droit à l'enregistrement en vertu des alinéas 16(1)a)<sup>19</sup>, 16(1)b)<sup>20</sup> et 16(1)c) Lmc<sup>21</sup> ;
- droit à l'enregistrement en vertu des alinéas 16(2)a)<sup>22</sup>,

19. *Lanificio F. Ili. Cerruti, S.A.S. v Cerruti Inc*, 58 CPR (2d) 268 (Comm opp ; 1979-06-20) G.W. Partington à la p 276 ; *Canadian Council of Professional Engineers v Parametric Technology Corporation*, 1995 CanLII 10294 (Comm opp ; 1995-01-31) D.J. Martin au para 1 ; *Modis, Inc c Modis Communications Inc*, 2004 CanLII 71831 (Comm opp ; 2004-09-22) J.W. Bradbury au para 6 ; *Jarvis Collegiate Institute v Molson Breweries*, 1997 CanLII 15890 (Comm opp ; 1997-04-17) D.J. Martin au para 6 ; *Colba.Net inc c CollabNet, Inc*, 2012 COMC 204 (Comm opp ; 2012-10-31) A. Robitaille au para 70 ; *Ansell c Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 171 (Comm opp ; 2013-10-07) A. Robitaille au para 18 ; *Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha c Ring & Pinion Service Inc*, 2014 COMC 187 (Comm opp ; 2014-08-30) C.R. Folz au para 8 ; *9105-8503 Québec Inc c Touchtunes Music Corporation*, 2015 COMC 78 (Comm opp ; 2015-04-22) A. Robitaille au para 81 ; *Spin Master Ltd c George & Company, LLC*, 2015 COMC 158 (Comm opp ; 2015-08-24) J. Carrière au para 97.
20. *Publications Transcontinental Inc c Valdemars*, 1999 CanLII 19630 (Comm opp ; 1999-01-07) G.W. Partington aux para 4, 6 et 23 ; *Angel-Etts of California, Inc v Grisport SPA*, 1999 CanLII 19604 (Comm opp ; 1999-07-22) G.W. Partington au para 8 ; *Adidas AG c Globe International Nominees Pty Ltd*, 2014 COMC 87 (Comm opp ; 2014-04-25) P.-K. Fung au para 70.
21. *Colba.Net inc c CollabNet, Inc*, 2012 COMC 204 (Comm opp ; 2012-10-31) A. Robitaille au para 70.
22. *Eugene Gallia c Johnson Publishing Company, Inc*, 1992 CanLII 6982 (Comm opp ; 1992-07-31) G.W. Partington au para 10 ; *Molson Companies Limited v SPA Birra Peroni Industriale*, 1992 CanLII 6978 (Comm opp ; 1992-08-27) G.W. Partington au para 16 ; *The Molson Companies Limited v Chateau de Fontpinot*, 1992 CanLII 6969 (Comm opp ; 1992-12-23) G.W. Partington au para 11 ; *Data-tech Systems Ltd v Wabash Computer Products, Inc*, 1993 CanLII 8063 (Comm opp ; 1993-09-23) M. Herzig au para 12 ; *Coca-Cola Ltd c Brasseries Kronenbourg*, 1994 CanLII 10069 (Comm opp ; 1994-04-29) G.W. Partington au para 12 ; *European Cheesecake Factory Ltd v Great World Foods, Inc*, 1995 CanLII 10231 (Comm opp ; 1995-01-31) D.J. Martin au para 4 ; *160779 Canada Inc (Vortec) v Samsung Co, Ltd*, 1996 CanLII 11367 (Comm opp ; 1996-04-10) G.W. Partington au para 5 ; *Canadian Tire Corporation Limited v Max Rittenbaum, Inc*, 1998 CanLII 18552 (Comm opp ; 1998-11-25) D.J. Martin au para 16 ; *Spacemaker Limited v Newell Operating Company*, 2000 CanLII 28544 (Comm opp ; 2000-02-25) D.J. Martin au para 32 ; *Culinar Inc v Botman International BV*, 2000 CanLII 28550 (Comm opp ; 2000-09-29) G.W. Partington au para 16 ; *Terra Nova Shoes Ltd v Natevo Naturschuh GMBH*, 2000 CanLII 28675 (Comm opp ; 2000-10-25) G.W. Partington aux para 15-16 ; *Importations Midore du Canada Inc c FMS Trading SRL*, 2004 CanLII 72214 (Comm opp ; 2004-01-12) J. W. Bradbury au para 9 ; *JCorp Inc c One Step Up Ltd*, 2006 CanLII 80777 (Comm opp ; 2006-12-01) M. Herzig au para 10 ; *Allergan Inc c Lancôme Parfums and Beauté & Cie*, 2007 CanLII 80839 (Comm opp ; 2007-09-26) A. Robitaille au para 12 ; *Quicklaw Inc c First Data Merchant Services Corporation*, 2007 CanLII 81006 (Comm opp ; 2008-01-25) M. Herzig au para 5 ; *Hope International Development Agency c Hoffnungszeichen Sign of Hope eV*, 2008 CanLII 88202 (Comm opp ; 2008-02-21) J.W. Bradbury aux para 13 et 49 ; *Novalab Inc c Lidl Stiftung & Co Kg*, 2008 CanLII 88149 (Comm opp ; 2008-05-16) C. Tremblay aux para 5 et 30 ; *Mapei Inc c Kerakoll S.p.A.*, 2010 COMC 14 (Comm opp ; 2010-02-16) J. Carrière

16(2)b)<sup>23</sup> et 16(2)c) Lmc<sup>24</sup> ;

- au para 44 ; *Masimo Corporation c Medtronic, Inc*, 2010 COMC 65 (Comm opp ; 2010-05-13) C. Tremblay aux para 10 et 55 ; *E-GATE Communications Inc c See-Beyond Technology Corporation*, 2010 COMC 95 (Comm opp ; 2010-06-21) J.W. Bradbury au para 34 ; *StoneL Corporation c Leoni AG*, 2010 COMC 170 (Comm opp ; 2010-10-18) M. Herzig au para 17 ; *Fronsac TM SA c World Wide Fund For Nature Australia*, 2011 COMC 140 (Comm opp ; 2011-08-04) A. Robitaille au para 9 ; *Cook Incorporated c Applied Medical Resources Corporation*, 2011 COMC 151 (Comm opp ; 2011-08-31) A.P. Flewelling au para 88 ; *Société canadienne des postes c Deutsche Post AG*, 2011 COMC 210 (Comm opp ; 2011-11-03) C. Tremblay aux para 17 et 190 ; *Johnson & Johnson c Integra Lifesciences Corporation*, 2011 COMC 234 (Comm opp ; 2011-11-17) C. Tremblay aux para 10 et 62 ; *Becon Pty Ltd c Fast Company Distributors, Inc*, 2012 COMC 190 (Comm opp ; 2012-10-11) J.W. Bradbury au para 16 ; *Colba.Net inc c CollabNet, Inc*, 2012 COMC 204 (Comm opp ; 2012-10-31) A. Robitaille au para 70 ; *Imperial Tobacco Canada Ltée c Philip Morris Products S.A.*, 2012 COMC 225 (Comm opp ; 2012-11-21) A. Robitaille au para 63 ; *Groupe Pages Jaunes Cie c Yelp ! Inc*, 2012 COMC 214 (Comm opp ; 2012-11-23) C. Tremblay aux para 9 et 67 ; *Ansell c Industria De Diseno Textil, SA*, 2013 COMC 171 (Comm opp ; 2013-10-07) A. Robitaille au para 18 ; *Bigwin Resort and Development Corporation c Decathlon*, 2014 COMC 30 (Comm opp ; 2014-02-13) A.P. Flewelling au para 10 ; *London Drugs Limited c Coast Fashions Limited*, 2014 COMC 137 (Comm opp ; 2014-06-30) P.-K. Fung aux para 60.1, 61 et 74 ; *Atco Electric Ltd c Conergy AG*, 2014 COMC 151 (Comm opp ; 2014-07-28) A.P. Flewelling aux para 9 et 33 ; *Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha c Ring & Pinion Service Inc*, 2014 COMC 187 (Comm opp ; 2014-08-30) C.R. Folz au para 8 ; *Gemological Institute of America, Inc c Gemology Headquarters International, LLC*, 2012 COMC 171 (Comm opp ; 2012-09-28) J.W. Bradbury au para 11 [infirmé pour d'autres motifs et sur preuve nouvelle 2014 CF 1153 (CF ; 2014-12-02)] ; *Caesar S.P.A c Caesarstone Sdot-Yam Ltd*, 2015 COMC 36 (Comm opp ; 2015-02-27) P.-K. Fung aux para 69 et 71 ; *9105-8503 Québec Inc c Touchtunes Music Corporation*, 2015 COMC 78 (Comm opp ; 2015-04-22) A. Robitaille au para 81 ; *2755886 Canada Inc c Quintessentially (UK) Limited*, 2015 COMC 118 (Comm opp ; 2015-06-30) P.-K. Fung au para 54.
23. *The Molson Companies Limited v Chateau de Fontpinot*, 1992 CanLII 6969 (Comm opp ; 1992-08-23) G.W. Partington au para 9 ; *Lander Co Canada Limited v Akhennon Diffusion SA*, 1998 CanLII 18579 (Comm opp ; 1998-02-27) G.W. Partington au para 5 ; *Publications Transcontinental Inc c Valdemars*, 1999 CanLII 19630 (Comm opp ; 1999-01-07) G.W. Partington au para 23 ; *Allergan Inc c Lancôme Parfums and Beauté & Cie*, 2007 CanLII 80839 (Comm opp ; 2007-09-26) A. Robitaille au para 12 ; *Orchid Brands Limited c Calpis Co, Ltd*, 2007 CanLII 80812 (Comm opp ; 2007-09-27) J.W. Bradbury au para 15 ; *Monte Carlo Holdings Corp c Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco*, 2011 COMC 207 (Comm opp ; 2011-10-28) J. Carrière aux para 12 et 31 ; *Johnson & Johnson c Integra Lifesciences Corporation*, 2011 COMC 234 (Comm opp ; 2011-11-17) C. Tremblay aux para 10 et 63 ; *Jaymei Enterprises Inc c Kamsut, Inc*, 2012 COMC 39 (Comm opp ; 2012-02-03) J.W. Bradbury au para 12 ; *Effigi Inc c Major League Lacrosse LLC*, 2012 COMC 134 (Comm opp ; 2012-07-20) A.P. Flewelling aux para 9 et 75 ; *SiMPACT Strategy Group Inc c Corporate Citizenship Limited*, 2013 COMC 161 (Comm opp ; 2013-09-30) D.H. Carreau au para 10 ; *Adidas AG c Globe International Nominees Pty Ltd*, 2014 COMC 87 (Comm opp ; 2014-04-25) P.-K. Fung au para 70 ; *London Drugs Limited c Coast Fashions Limited*, 2014 COMC 137 (Comm opp ; 2014-06-30) P.-K. Fung aux para 60.2, 61 et 67.
24. *Hope International Development Agency c Hoffnungszeichen Sign of Hope eV*, 2008 CanLII 88202 (Comm opp ; 2008-02-21) J.W. Bradbury aux para 13 et 49 ;

- droit à l'enregistrement des alinéas 16(3)a)<sup>25</sup>,

- Eyeteck Pharmaceuticals, Inc c Burczynski*, 2009 CanLII 82105 (Comm opp ; 2009-09-01) L. Pelletier au para 20 ; *Société canadienne des postes c Deutsche Post AG*, 2011 COMC 210 (Comm opp ; 2011-11-03) C. Tremblay aux para 17 et 197 ; *Colba.Net inc c CollabNet, Inc*, 2012 COMC 204 (Comm opp ; 2012-10-31) A. Robitaille au para 70 ; *Imperial Tobacco Canada Ltée c Philip Morris Products S.A.*, 2012 COMC 225 (Comm opp ; 2012-11-21) A. Robitaille au para 63 ; *Groupe Pages Jaunes Cie c Yelp ! Inc*, 2012 COMC 214 (Comm opp ; 2012-11-23) C. Tremblay aux para 9 et 73 ; *2755886 Canada Inc c Quintessentially (UK) Limited*, 2015 COMC 118 (Comm opp ; 2015-06-30) P.-K. Fung au para 54.
25. *Coca-Cola Ltd c Brasseries Kronenbourg*, 1994 CanLII 10069 (Comm opp ; 1994-04-29) G.W. Partington au para 12 ; *Adaptek Systems Inc v Adaptec, Inc*, 1995 CanLII 10292 (Comm opp ; 1995-02-28) G.W. Partington au para 4 ; *Jarvis Collegiate Institute v Molson Breweries*, 1997 CanLII 15890 (Comm opp ; 1997-04-17) D.J. Martin au para 6 ; *Earthrise Farms v Saretzky*, 1997 CanLII 15785 (Comm opp ; 1997-12-12) P.C. Cooke au para 18 ; *Tele-Direct (Publications) Inc v Televerket*, 1998 CanLII 18541 (Comm opp ; 1998-02-27) P.C. Cooke au para 6 ; *Unilever PLC c SFS-Spirituosen GMBH*, 2001 CanLII 3785 (Comm opp ; 2001-02-28) C.R. Folz au para 25 ; *Teraoka Seiko Co, Ltd v Digi International Inc*, 2001 CanLII 37734 (Comm opp ; 2001-04-17) D.J. Martin au para 22 ; *C Sport Supply Corporation c Bonerb*, 2002 CanLII 61440 (Comm opp ; 2002-09-19) C.R. Folz au para 7 ; *TLV Co, Ltd c Tyco Flow Control, Inc*, 2003 CanLII 71145 (Comm opp ; 2003-11-04) J.W. Bradbury aux para 6, 7 et 28 ; *Importations Midore du Canada Inc c FMS Trading SRL*, 2004 CanLII 72214 (Comm opp ; 2004-01-12) J.W. Bradbury au para 9 ; *Alis Technologies Inc c Alice Corporation Pty Ltd*, 2004 CanLII 71787 (Comm opp ; 2004-02-05) J.W. Bradbury au para 10 ; *London Regional Transport c Planet Luv-Tron, Inc*, 2004 CanLII 71689 (Comm opp ; 2004-12-21) J.W. Bradbury au para 15 [révélation] ; *Healthworld BV c Rath*, 2006 CanLII 80343 (Comm opp ; 2006-07-10) J.W. Bradbury au para 7 ; *Easy Heat Ltd c Spirax-Sarco Limited*, 2006 CanLII 80351 (Comm opp ; 2006-09-19) M. Herzig au para 12 ; *JCorp Inc c One Step Up Ltd*, 2006 CanLII 80777 (Comm opp ; 2006-12-01) M. Herzig au para 10 ; *Novartis AG c Arachnova Limited*, 2007 CanLII 80877 (Comm opp ; 2007-07-26) J.W. Bradbury au para 29 ; *Primo Bedding Company, Inc c HSM Pressen GmbH + Co KG*, 2009 CanLII 90391 (Comm opp ; 2009-02-16) A. Robitaille au para 61 ; *Mapei Inc c Kerakoll S.p.A.*, 2010 COMC 14 (Comm opp ; 2010-02-16) J. Carrière au para 44 ; *Masimo Corporation c Medtronic, Inc*, 2010 COMC 65 (Comm opp ; 2010-05-13) C. Tremblay aux para 10 et 55 ; *Gentek Building Products Limited c Masonite International Corporation*, 2010 COMC 104 (Comm opp ; 2010-07-26) Flewelling au para 82 ; *Cascades Canada Inc c Wausau Paper Towel & Tissue, LLC*, 2010 COMC 176 (Comm opp ; 2010-10-26) J.W. Bradbury au para 12 ; *Home Hardware Stores Limited c Ames True Temper Properties, Inc*, 2010 COMC 213 (Comm opp ; 2010-12-02) L. Pelletier au para 10 ; *Oakley, Inc c Essilor International (Compagnie Générale D'Optique)*, 2011 COMC 2 (Comm opp ; 2011-01-04) A. Robitaille au para 10i ; *Corel Corporation c Microsoft Corporation*, 2011 COMC 11 (Comm opp ; 2011-01-24) J.W. Bradbury au para 12 ; *General Paint Corp c Valspar Sourcing, Inc*, 2011 COMC 27 (Comm opp ; 2011-02-15) J.W. Bradbury au para 8 ; *1742280 Ontario Limited (Where Canada) c Pancil, LLC*, 2011 COMC 126 (Comm opp ; 2011-07-26) M. Herzig au para 18 ; *Fronsac TM SA c World Wide Fund For Nature Australia*, 2011 COMC 140 (Comm opp ; 2011-08-04) A. Robitaille au para 9 ; *Cyto-Matrix Inc c Mannatech, Incorporated*, 2011 COMC 144 (Comm opp ; 2011-08-15) J.W. Bradbury au para 42 ; *Cook Incorporated c Applied Medical Resources Corporation*, 2011 COMC 151 (Comm opp ; 2011-08-31) A.P. Flewelling au para 88 ; *Société canadienne des postes c Deutsche Post AG*, 2011 COMC 210 (Comm opp ;

16(3)b)<sup>26</sup> et

- 2011-11-03) C. Tremblay aux para 17 et 190 ; *Johnson & Johnson c Integra Lifesciences Corporation*, 2011 COMC 234 (Comm opp ; 2011-11-17) C. Tremblay aux para 10 et 63 ; *Advance Magazine Publishers Inc c Australian Gold, LLC*, 2012 COMC 157 (Comm opp ; 2012-08-20) M. Herzig au para 9 ; *JD Irving, Limited c LF, LLC*, 2012 COMC 154 (Comm opp ; 2012-09-05) N. de Paulsen au para 6 ; *Canada Bread Company Limited c Sweet Obsession*, 2012 COMC 209 (Comm opp ; 2012-11-01) J. Carrière au para 31 ; *Imperial Tobacco Canada Ltée c Philip Morris Products S.A.*, 2012 COMC 225 (Comm opp ; 2012-11-21) A. Robitaille au para 63 ; *Groupe Pages Jaunes Cie c Yelp ! Inc*, 2012 COMC 214 (Comm opp ; 2012-11-23) C. Tremblay aux para 9 et 67 ; *Gilmar S.p.A. c Icebreaker Limited*, 2012 COMC 265 (Comm opp ; 2012-12-11) N. de Paulsen au para 33 ; *Reitmans (Canada) Limited c The Thymes, Limited*, 2011 COMC 100 (Comm opp ; 2011-06-25) C.R. Folz aux para 11 et 70 [confirmé 2013 CF 127 (CF ; 2013-02-06) le juge Manson au para 18 ; désistement de l'appel A-124-13 produit le 2013-09-27] ; *Molson Canada 2005 c San Miguel Brewing International Limited*, 2012 COMC 65 (Comm opp ; 2012-03-30) J.W. Bradbury au para 11 [infirmé pour d'autres motifs 2013 CF 156 (CF ; 2013-02-14)] ; *Canada Bread Company, Limited c Jarrow Formulas Inc*, 2013 COMC 108 (Comm opp ; 2013-06-18) C. Tremblay aux para 26 et 80 ; *Arbor Memorial Services Inc c NewPage Wisconsin System Inc*, 2013 COMC 127 (Comm opp ; 2013-07-25) A.P. Flewelling au para 41 ; *Winchester Investments Ltd c Polygon US Corporation*, 2014 COMC 26 (Comm opp ; 2014-02-10) K. Barnett au para 10 ; *Bigwin Resort and Development Corporation c Decathlon*, 2014 COMC 30 (Comm opp ; 2014-02-13) A.P. Flewelling au para 10 ; *Randy River Inc c The Topline Corporation*, 2014 COMC 106 (Comm opp ; 2014-05-22) L. Reynolds aux para 13, 17 et 30 ; *London Drugs Limited c Coast Fashions Limited*, 2014 COMC 137 (Comm opp ; 2014-06-30) P.-K. Fung aux para 60.1, 61 et 74 ; *Atco Electric Ltd c Conergy AG*, 2014 COMC 151 (Comm opp ; 2014-07-28) A.P. Flewelling aux para 9 et 33 ; *Rab Design Lighting Inc c Rab Lighting Inc*, 2014 COMC 205 (Comm opp ; 2014-09-25) L. Reynolds aux para 14 et 35 ; *Centrale des caisses de crédit du Canada c Cade Capital LLC*, 2014 COMC 212 (Comm opp ; 2014-09-30) C.R. Folz, au para 10 ; *Cosmetica Cabinas c L'Oreal*, 2014 COMC 214 (Comm opp ; 2014-09-30) C. Tremblay au para 39 [appel T-2531-14] ; *Sixty International S.A. c Speed Energy Drink*, 2014 COMC 213 (Comm opp ; 2014-10-01) N. de Paulsen aux para 7 et 15 ; *Gemological Institute of America, Inc c Gemology Headquarters International, LLC*, 2012 COMC 171 (Comm opp ; 2012-09-28) J.W. Bradbury au para 11 [infirmé pour d'autres motifs et sur preuve nouvelle 2014 CF 1153 (CF ; 2014-12-02)] ; *McGregor Industries Inc c Nextlife Holdings, LLC*, 2015 COMC 2 (Comm opp ; 2015-01-09) A.P. Flewelling au para 9 ; *Honda Motor Co c Polaris Industries Inc*, 2015 COMC 20 (Comm opp ; 2015-01-30) L. Reynolds au para 25 ; *9105-8503 Québec Inc c Touchtunes Music Corporation*, 2015 COMC 78 (Comm opp ; 2015-04-22) A. Robitaille au para 81 ; *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2015 COMC 56 (Comm opp ; 2015-03-27) N. de Paulsen au para 39 ; *2755886 Canada Inc c Quintessentially (UK) Limited*, 2015 COMC 118 (Comm opp ; 2015-06-30) P.-K. Fung au para 54.
26. *Publications Transcontinental Inc c Valdemars*, 1999 CanLII 19630 (Comm opp ; 1999-01-07) G.W. Partington au para 23 ; *TLV Co, Ltd c Tyco Flow Control, Inc*, 2003 CanLII 71145 (Comm opp ; 2003-11-04) J.W. Bradbury aux para 6, 7 et 29 ; *VDO Road Digital Inc c @Road, Inc*, 2004 CanLII 71838 (Comm opp ; 2004-07-20) J.W. Bradbury au para 10 ; *Biofarma, société par actions simplifiée c NPS Pharmaceuticals Inc*, 2008 CanLII 88288 (Comm opp ; 2008-01-08) A. Robitaille au para 34 ; *Home Hardware Stores Limited c Ames True Temper Properties, Inc*, 2010 COMC 213 (Comm opp ; 2010-12-02) L. Pelletier au para 10 ; *1742280 Ontario Limited (Where Canada) c Pancil, LLC*, 2011 COMC 126 (Comm opp ;

16(3)c)<sup>27</sup> Lmc.

Dans le cas d'une demande fondée sur l'emploi ou la révélation de la marque de commerce au Canada, si la priorité conventionnelle revendiquée est postérieure à cette date d'emploi ou de révélation c'est plutôt à cette date d'emploi ou de révélation qu'il faudra se reporter pour cette évaluation.

- 2011-07-26) M. Herzig au para 18 ; *Johnson & Johnson c Integra Lifesciences Corporation*, 2011 COMC 234 (Comm opp ; 2011-11-17) C. Tremblay aux para 10 et 63 ; *Effigi Inc c Major League Lacrosse LLC*, 2012 COMC 134 (Comm opp ; 2012-07-20) A.P. Flewelling aux para 9 et 75 ; *Advance Magazine Publishers Inc c Australian Gold, LLC*, 2012 COMC 157 (Comm opp ; 2012-08-20) M. Herzig au para 9 ; *Advance Magazine Publishers Inc c Louver-Lite Limited*, 2012 COMC 161 (Comm opp ; 2012-08-24) J.W. Bradbury au para 9 ; *Gilmar S.p.A. c Icebreaker Limited*, 2012 COMC 265 (Comm opp ; 2012-12-11) N. de Paulsen au para 34 ; *Molson Canada 2005 c San Miguel Brewing International Limited*, 2012 COMC 65 (Comm opp ; 2012-03-30) J.W. Bradbury au para 11 [infirmé pour d'autres motifs 2013 CF 156 (CF ; 2013-02-14)] ; *Boehringer Ingelheim International GmbH c Glaxo Group Limited*, 2013 COMC 103 (Comm opp ; 2013-05-29) A.P. Flewelling au para 16 ; *Canada Bread Company, Limited c Jarrow Formulas Inc*, 2013 COMC 108 (Comm opp ; 2013-06-18) C. Tremblay aux para 26 et 81 ; *Leaf Clean Energy Company c Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha*, 2013 COMC 195 (Comm opp ; 2013-11-15) A.P. Flewelling aux para 12 et 14 ; *Adidas AG c Globe International Nominees Pty Ltd*, 2014 COMC 87 (Comm opp ; 2014-04-25) P.-K. Fung au para 70 ; *Daimler AG c ADM21 Co, Ltd*, 2015 COMC 41 (Comm opp ; 2015-03-16) L. Reynolds aux para 43 et 45.
27. *Adaptek Systems Inc v Adaptec, Inc*, 1995 CanLII 10292 (Comm opp ; 1995-02-28) G.W. Partington au para 4 ; *Earthrise Farms v Saretzky*, 1997 CanLII 15785 (Comm opp ; 1997-12-12) P.C. Cooke au para 18 ; *Alis Technologies Inc c Alice Corporation Pty Ltd*, 2004 CanLII 71787 (Comm opp ; 2004-02-05) J.W. Bradbury au para 10 ; *Easy Heat Ltd c Spirax-Sarco Limited*, 2006 CanLII 80351 (Comm opp ; 2006-09-19) M. Herzig au para 12 ; *Cascades Canada Inc c Wausau Paper Towel & Tissue, LLC*, 2010 COMC 176 (Comm opp ; 2010-10-26) J.W. Bradbury au para 12 ; *Home Hardware Stores Limited c Ames True Temper Properties, Inc*, 2010 COMC 213 (Comm opp ; 2010-12-02) L. Pelletier au para 10 ; *Corel Corporation c Microsoft Corporation*, 2011 COMC 11 (Comm opp ; 2011-01-24) J.W. Bradbury au para 12 ; *General Paint Corp c Valspar Sourcing, Inc*, 2011 COMC 27 (Comm opp ; 2011-02-15) J.W. Bradbury au para 8 ; *1742280 Ontario Limited (Where Canada) c Pancil, LLC*, 2011 COMC 126 (Comm opp ; 2011-07-26) M. Herzig au para 18 ; *Société canadienne des postes c Deutsche Post AG*, 2011 COMC 210 (Comm opp ; 2011-11-03) C. Tremblay aux para 17 et 197 ; *Imperial Tobacco Canada Ltée c Philip Morris Products S.A.*, 2012 COMC 225 (Comm opp ; 2012-11-21) A. Robitaille au para 63 ; *Groupe Pages Jaunes Cie c Yelp ! Inc*, 2012 COMC 214 (Comm opp ; 2012-11-23) C. Tremblay aux para 9 et 73 ; *Reitmans (Canada) Limited c The Thymes, Limited*, 2011 COMC 100 (Comm opp ; 2011-06-25) C.R. Folz aux para 11 et 70 [confirmé 2013 CF 127 (CF ; 2013-02-06) le juge Manson au para 18 ; désistement de l'appel A-124-13 produit le 2013-09-27] ; *Arbor Memorial Services Inc c NewPage Wisconsin System Inc*, 2013 COMC 127 (Comm opp ; 2013-07-25) A.P. Flewelling au para 41 ; *Winchester Investments Ltd c Polygon US Corporation*, 2014 COMC 26 (Comm opp ; 2014-02-10) K. Barnett au para 10 ; *London Drugs Limited c Coast Fashions Limited*, 2014 COMC 137 (Comm opp ; 2014-06-30) P.-K. Fung aux para 60.2, 61 et 67 ; *2755886 Canada Inc c Quintessentially (UK) Limited*, 2015 COMC 118 (Comm opp ; 2015-06-30) P.-K. Fung au para 54.

**Conséquence d'une priorité mal fondée** – Lorsqu'il est démontré que la revendication de priorité conventionnelle est mal fondée, la date pertinente pour l'examen, par exemple, du droit à l'enregistrement ne devrait plus être, en l'absence d'allégation d'emploi ou de révélation antérieure à cette priorité, la date de priorité mais plutôt la date de production de la demande canadienne, et ce, par analogie avec la jurisprudence selon laquelle lorsque le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) Lmc est accueilli, la date pertinente pour l'examen du droit à l'enregistrement n'est plus la date de premier emploi ou de révélation revendiquée dans la demande, mais la date de production, réelle ou présumée, de la demande<sup>28</sup>.

Une priorité erronément alléguée ne constituerait normalement pas un motif d'opposition ou même de radiation judiciaire<sup>29</sup>.

**Priorité et incontestabilité** – Dans le cas de l'emploi simultané d'une marque de commerce créant de la confusion avec une marque de commerce dont l'enregistrement est incontestable, c'est à la date de priorité (plutôt qu'à la date de production de la demande dont résulte l'enregistrement incontestable) qu'il faudra se placer pour évaluer la bonne foi de celui qui a employé la marque de commerce créant de la confusion<sup>30</sup>.

Par ailleurs, l'octroi d'une priorité ne modifiera pas la date à partir de laquelle un enregistrement de marque de commerce devient incontestable puisque ce délai se calcule à partir de la date d'enregistrement et non à partir de la production de la demande<sup>31</sup>.

28. *Record Chemical Co Inc v American Cyanamid Co*, 6 CPR (2d) 278 (Registraire (opposition) ; 1972-02-18) M. Robitaille à la p 280 [infirmer sur un autre point 7 CPR (2d) 1 (CFPI ; 1972-10-31) ; confirmé 14 CPR (2d) 127 (CAF ; 1973-05-02)]. Voir aussi Carrière, *supra* note\* au §38 n 13. Voir également Intellectual Property Office of New Zealand, *IPONZ Trade Mark Act 2002 Practice Guidelines*, c 02b au §3.3.1, en ligne : <<http://www.iponz.govt.nz/cms/trade-marks/practice-guidelines-index/practice-guidelines/02b-priority-of-trade-mark-applications/3-convention-priority/3-3-applying-for-convention-priority/3-3-1-incorrect-convention-claim>> (dernière mise à jour 23 juin 2008) [IPONZ – Guide].

29. Les motifs d'opposition et de radiation judiciaire sont respectivement prévus aux para 38(2) et 18(1) Lmc et ils sont exhaustifs : A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4<sup>e</sup> éd (Toronto, Carswell, 2002) mise à jour sur feuilles mobiles, aux §6.7(d) et §10.1. Voir toutefois Catherine Bergeron, « Recours judiciaire en invalidation », dans *JurisClassseur Québec – Propriété intellectuelle* (Montréal, LexisNexis Canada, 2012) fascicule 18 (mise à jour du 15 avril 2015) aux §19-20 sur le pouvoir d'intervention de la Cour fédérale du Canada pour obtenir l'invalidation d'un enregistrement de marque de commerce obtenu par une fausse déclaration sur un élément important ou par une déclaration frauduleuse.

30. Para 21(1) Lmc.

31. Para 17(2) Lmc.

**Renouvellement et déclaration d'emploi** – L'octroi d'une priorité conventionnelle n'influe pas sur la durée de l'enregistrement canadien, lequel se calcule à partir de la date d'enregistrement (et non de la date de dépôt, réelle ou présumée)<sup>32</sup> ; elle n'influe pas non plus, dans le cas d'une demande réflexe canadienne fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada, sur le délai initial de production de la déclaration d'emploi<sup>33</sup>.

**N'est pas une base d'enregistrement** – Au Canada, la priorité unioniste n'est pas une base d'enregistrement prévue par l'article 30 Lmc, contrairement à l'article 44D du *Lanham Act* américain<sup>34</sup>. La priorité conventionnelle est un droit<sup>35</sup> et non une obligation.

**Un droit, pas une obligation** – Même si elle est disponible, un requérant n'est jamais obligé de s'en prévaloir et ne pas s'en prévaloir ne l'empêchera pas de demander l'enregistrement de sa marque de commerce au Canada pourvu qu'il puisse fonder sa demande canadienne sur l'une ou l'autre des quatre bases disponibles (emploi au Canada, révélation au Canada, enregistrement dans un pays de l'Union et emploi (« enregistrement et emploi étrangers<sup>36</sup> ») ou emploi projeté au Canada). À défaut de revendiquer la priorité en temps opportun, la date de production de la demande canadienne sera la date où une demande d'enregistrement complète aura été « livrée » au registraire<sup>37</sup>.

## 1.2 *Priorité et enregistrement*

**Priorité et enregistrement : à ne pas confondre** – Il ne faut pas non plus confondre le droit de priorité revendiqué à la demande réflexe canadienne avec l'obtention de l'enregistrement canadien.

32. Para 46(1) Lmc.

33. Para 40(5) Lmc.

34. 15 USC 1126(d). Voir aussi *Trademark Manual of Examining Procedure*, édition d'octobre 2015 (Washington, USPTO, 2015), aux §806.01(c), §1002.02-1002.04 et 1003-1003.3, en ligne : <[http://www.uspto.gov/trademarks/resources/TMEP\\_archives.jsp](http://www.uspto.gov/trademarks/resources/TMEP_archives.jsp)> (date de modification 30 octobre 2015) [TMEP].

35. Para 34(1) introductif Lmc : « le requérant a droit » (*the applicant is entitled*). Il s'agit d'une faculté que son bénéficiaire est libre d'invoquer ou de différer, parfois à des fins « bassement » stratégiques. Voir Thomas Braun et Albert Capitaine, *Les marques de fabrique et de commerce* (Bruxelles, Bruylant, 1908) au §432 [Braun-Capitaine] : « Ainsi en serait, dans le cas où l'on voudrait, en géminant les marques au désavantage du titulaire et en tenant compte du délai, faire rejaillir contre la marque importée la chute de la première marque arrivée par l'échéance au terme de protection. »

36. Pour les subtilités et exigences de cette base, voir Carrière, *supra* note \* aux §85-113.

37. Art 25 *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 [Rmc].



Même si une priorité est valablement revendiquée, encore faudra-t-il que le contenu de la demande canadienne soit conforme aux exigences nationales<sup>38</sup>, que la marque de commerce qui en fait l'objet soit enregistrable<sup>39</sup>, que le requérant soit la personne ayant droit à l'enregistrement<sup>40</sup> et que la marque de commerce soit distinctive<sup>41</sup>.

**Sans rapport avec la base choisie** – La priorité unioniste peut être revendiquée quelle que soit la base de dépôt<sup>42</sup>. Curieusement, c'est uniquement sous la section relative aux dépôts sur la base des enregistrements et emplois étrangers que le MEMC<sup>43</sup> du Bureau canadien des marques de commerce traite de la question de la priorité.

Une demande d'enregistrement au Canada peut toutefois se fonder sur une demande d'enregistrement étrangère (qui devra être complétée par un enregistrement en bonne et due forme) et un emploi étranger et, en même temps, revendiquer la priorité conventionnelle attachée à la demande étrangère. Elle peut aussi se fonder sur l'emploi au Canada, la révélation au Canada ou l'emploi projeté au Canada et revendiquer la priorité conventionnelle, lorsque disponible, que cette priorité antécédente ou non la date de premier emploi alléguée. L'emploi ou la révélation de la marque de commerce au Canada, antérieur à la date de revendication de priorité, est d'ailleurs sans incidence sur le droit de revendiquer celle-ci.

**Importance de la date de dépôt** – La date de dépôt, réelle ou présumée, a une importance, car les demandes d'enregistrement

- 
- 38. Al 37(1)a) et 37(2)b) Lmc qui font référence à l'art 30 Lmc « Contenu d'une demande ».
  - 39. Al 37(1)b) et 38(2)b) Lmc qui font référence à l'art 12 Lmc « Marque de commerce enregistrable ».
  - 40. Al 37(1)c) et 38(2)c) Lmc qui font référence à l'art 16 Lmc « Personnes admises à l'enregistrement des marques de commerce ».
  - 41. Al 37(1)d) [lorsqu'il entrera en vigueur par le para 342(2) du *Plan d'action économique n° 1*, LC 2014, c 20 ou par l'art 34 de la *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*, LC 2014, c 32] et al 39(2)d) Lmc qui font référence à la définition de l'art 2 Lmc « distinctive »].
  - 42. *Canadian Council of Professional Engineers v Parametric Technology Corporation*, 1995 CanLII 10294 (Comm opp ; 1995-01-31) D.J. Martin au para 2 ; *BFE Inc c Broadcast Designs Ltd*, 1993 CanLII 8073 (Comm opp ; 1993-03-31) G.W. Partington au para 5.
  - 43. Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Manuel d'examen des marques de commerce* [MEMC], en ligne : <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01614.html>> (date de modification 26 novembre 2015) au §II.7.3.3, en ligne : <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03634.html#ii.7.3.3>> (date de modification 25 novembre 2015).

sont examinées *seriatim*, dans l'ordre chronologique de production<sup>44</sup>, sans rapport avec la date d'emploi ou de révélation alléguée dans la demande d'enregistrement<sup>45</sup> :

- si la date de priorité revendiquée à une demande antérieure la date de production d'une autre demande antérieurement produite, la date de priorité primera et la demande qui revendique la priorité sera examinée en premier ;
- si la date de priorité revendiquée à une demande antérieure la date de production d'une autre demande, même si cette demande contient une date d'emploi ou de révélation antérieure à cette date de priorité, la date de priorité primera et la demande qui revendique cette priorité sera examinée en premier ;
- si la date de priorité revendiquée à une demande est la même date que la date de production d'une autre demande, ni l'une ni l'autre ne primera et elles seront examinées concurremment<sup>46</sup> ;
- si la date de priorité revendiquée à une demande est la même date que la date de priorité revendiquée à une autre demande, ni l'une ni l'autre ne primera et elles seront examinées concurremment<sup>47</sup> ;
- si la date de priorité revendiquée à une demande produite est de même date que la date de premier emploi d'une demande posté-

44. Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Droit à l'enregistrement – marques créant de la confusion* », Énoncé de pratique, 19 mai 2005, en ligne : <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00204.html> > (dernière date de modification 1<sup>er</sup> juin 2015).

45. *Effigi inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2005 CAF 172 (CAF ; 2005-05-10) le juge Décary aux para 7-11 [confirmant 2004 CF 1000 (CF ; 2004-07-06 le juge Shore aux para 39-42) ; infirmant une décision non rapportée rendue le 2003-11-14 par le registraire (demande 1087282 ; marque MAISON UNGAVA)] ; *Keystone Automotive Distributors Company, LLC c Keystone Automotive Industries, Inc*, 2013 COMC 18 (Comm opp ; 2013-02-05) J. Carrière au para 14 ; MEMC, *supra* note 43 au §III.6.1, en ligne : <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03635.html#iii.6.1>> (date de modification 25 novembre 2015) et §V.9, en ligne : <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03637.html#v.9>> (date de modification 1<sup>er</sup> juin 2015).

46. Voir l'approche néozélandaise IPONZ-Guide, *supra* note 28 au §3.5.2, en ligne : <<http://www.iponz.govt.nz/cms/trade-marks/practice-guidelines-index/practice-guidelines/02b-priority-of-trade-mark-applications/3-convention-priority/3-5-equal-priority/3-5-2-convention-claim-and-non-convention-claim>> (dernière mise à jour 23 juin 2008).

47. *Ibid.*, au §3.5.3, en ligne : <<http://www.iponz.govt.nz/cms/trade-marks/practice-guidelines-index/practice-guidelines/02b-priority-of-trade-mark-applications/3-convention-priority/3-5-equal-priority/3-5-3-convention-claim-and-accepted-application>> (dernière mise à jour 23 juin 2008).

rièvement produite, c'est la première demande produite, celle avec revendication de priorité, qui sera examinée ;

- si deux demandes canadiennes revendiquant une priorité s'affrontent, à l'examen, c'est la date de priorité la plus ancienne qui primera.

### 1.3 Droit domestique

**Relève du droit interne** – Le concept de priorité trouve son origine dans l'article 4 de la Convention de Paris<sup>48</sup> auquel le Canada a adhéré<sup>49</sup>. Toutefois, c'est l'article 34 Lmc – et uniquement cet article – qui détermine les conditions permettant la revendication de cette priorité dans une demande canadienne<sup>50</sup>.

Encore une fois, pour qu'un traité international s'applique au Canada, il faut qu'il soit incorporé au droit domestique<sup>51</sup>, par harmonisation de la loi domestique ou par référence : les obligations d'un traité ne s'appliquent donc pas de plein droit, ne sont pas exécutoires d'elles-mêmes, et les tribunaux canadiens n'y trouveront pas en soi une cause d'action<sup>52</sup>.

- 
48. Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979, en ligne : <[http://www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/text.jsp?file\\_id=287558](http://www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/text.jsp?file_id=287558)> [Convention].
49. Au Canada, sont respectivement entrés en vigueur : les Actes de Washington (1911), le 1<sup>er</sup> septembre 1923 ; les Actes de La Haye (1925), le 1<sup>er</sup> juin 1928 ; les Actes de Londres (1934), le 1<sup>er</sup> juillet 1951 ; les Actes de Stockholm (1967), les 7 juillet 1970 et 26 mai 1996, en ligne : <[http://www.wipo.int/treaties/fr/remarks.jsp?cnty\\_id=205C](http://www.wipo.int/treaties/fr/remarks.jsp?cnty_id=205C)>.
50. *Albany Packing Company Inc v Registrar of Trademarks*, 1 CPR 108 (C d'Éch ; 1940-08-01) le juge Maclean aux pp 117-118 ; *MacDonald c Vapor Canada Ltd*, 1976 CanLII 181 (CSC ; 1976-01-30) le juge Laskin à la p 171 ; *Krazy Glue, Inc v Grupo Cyanomex, S.A. de C.V.*, 45 CPR (3d) 161 (CF ; 1992-10-27) la juge McGillis à la p 163 [confirmant 27 CPR (3d) 28 (Comm opp ; 1989-08-29)].
51. Ce qui entraîne parfois des heurts juridiques avec des collègues européens qui ne comprennent pas pourquoi le Canada ne s'en tient pas à la lettre d'une Convention à laquelle il a pourtant volontairement adhéré.
52. Voir Hugues G. Richard et Laurent Carrière, dir, *Canadian Copyright Act Annotated*, éd sur feuilles mobiles (Toronto, Carswell, 1993) section 91 au §5.5 (mise à jour 2015-9), le développement sur l'effet de la Convention de Berne au Canada s'applique *mutatis mutandis* à celui de la Convention de Paris. Voir aussi Ruth Sullivan, *Sullivan on the Construction of Statutes*, 6<sup>e</sup> éd (Toronto, LexisNexis Canada, 2014) aux §18.36 et 18.58 [Sullivan] et Peter W. Hogg, *Constitutional Law of Canada*, 5<sup>e</sup> éd sur feuilles mobiles (Toronto, Carswell, 2007) au §11.4(b) (mise à jour 2009-1).

En cas de conflit entre la Lmc et les obligations internationales du Canada en vertu de la Convention de Paris, c'est, en l'absence d'ambiguïté, la Lmc qui devrait prévaloir<sup>53</sup>.

Le texte de l'article 34 Lmc est généralement compatible aux exigences de l'article 4 de la Convention<sup>54</sup>.

**Expositions internationales** – L'article 11 de la Convention permet aussi à l'Administration de chaque pays de faire courir le délai de priorité pour le dépôt d'une marque de commerce de la date de l'introduction du produit portant cette marque de commerce dans une exposition internationale<sup>55</sup> et ce, selon ce que prévu par la Convention concernant les expositions internationales conclue à Paris le 22 novembre 1928<sup>56</sup>. Le 9 novembre 1957, le Canada a signé cette convention<sup>57</sup> mais l'a dénoncée le 19 décembre 2012<sup>58</sup> ; de toute façon, les termes de l'article 11 de la Convention de Paris n'ont jamais été incorporés dans la législation domestique canadienne et la priorité d'exposition n'existe donc pas au Canada en matière de marques de commerce.

53. Sullivan, *supra* note 52 aux §18.29-18.35 ; *Daniels v White*, 1968 CanLII 67 (CSC ; 1968-04-29) le juge Pigeon à la p 541 ; Pfizer, *supra* note 6 aux para 13-18 ; *R c Hape*, 2007 CSC 26 (CSC ; 2007-06-07) le juge LeBel au para 53 ; *Németh c Canada* (Justice), 2010 CSC 56 (CSC ; 2010-11-25) le juge Cromwell au para 35.
54. Alan Troicuk, *Les incidences juridiques et techniques de l'adhésion du Canada au protocole de Madrid*, préparé pour l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (janvier 2012) aux pp 53-55, en ligne : <[http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipoInternet-Internetopic.nsf/vwapj/mcProtocoleMadrid-tmMadridProtocol-fra.pdf/\\$file/mcProtocoleMadrid-tmMadridProtocol-fra.pdf](http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipoInternet-Internetopic.nsf/vwapj/mcProtocoleMadrid-tmMadridProtocol-fra.pdf/$file/mcProtocoleMadrid-tmMadridProtocol-fra.pdf)> (date de modification 1<sup>er</sup> juin 2015) [Troicuk].
55. Rachel Gader-Shafran, *The Trademark Law Dictionary* (Bloomington, IN, iUniverse, 2013) à la p 153 n 3-4 ; Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, *FAQ – marques – 1. Questions générales*, à §1.10 Qu'est-ce qu'une priorité d'exposition ?, en ligne : <<https://oami.europa.eu/ohimportal/fr/ctm-general-questions#1.10>> (modification 2 juillet 2015) ; Stephen P. Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights – National and International Protection* (Cambridge, Harvard University Press, 1975) au §642 [Ladas] ; Marcel Plaisant, *Traité de droit conventionnel concernant la propriété industrielle* (Paris, Sirey, 1949) aux pp 177-184 ; Bodenhausen, *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que révisée à Stockholm en 1967* (Genève, BIRPI, 1969) aux pp 155-158 [Bodenhausen]. Voir également Roger Meizoz, *La réglementation des expositions sur le plan international* (Genève, Droz, 1965) ; Nic Tummers, rapp, *Rapport sur l'avenir des expositions universelles*, Assemblée parlementaire – Conseil de l'Europe, Commission de la culture et de l'éducation, doc 6989 du 12 janvier 1994, en ligne : <<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=7340&lang=fr>>.
56. Texte en ligne : <[http://www.bie-paris.org/site/images/stories/files/BIE\\_Convention\\_fr.pdf](http://www.bie-paris.org/site/images/stories/files/BIE_Convention_fr.pdf)>.
57. [1957] RTC n° 27, avec effet au 22 décembre 1972 pour la Convention. Le Protocole fait à Paris le 30 septembre 1972 a été signé par le Canada le 30 novembre 1972 mais avec entrée en vigueur le 9 juin 1980 : [1980] RTC n° 48.
58. CP 2012-1720 du 23 décembre 2012 avec effet au 19 décembre 2013.

## 2. Conditions

### 2.1 Pays de priorité

« **Pays de l'Union** » – La demande doit être faite dans (ou pour) un pays de l'Union de Paris, ce qui comprend un membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). L'article 2 Lmc définit « pays de l'Union » comme tout pays membre de la Convention de Paris (et ses modifications et révisions) ou tout membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Au 31 décembre 2015, 176 pays étaient membres de la Convention<sup>59</sup> et l'OMC comptait 162 membres<sup>60</sup>. Seul un pays peut être membre de la Convention alors que des territoires ou organisations supranationales peuvent être membres de l'OMC (Hong Kong et Macao ; Benelux et Union européenne). Ne sont partie ni à l'une ni à l'autre : Afghanistan, Érythrée, Éthiopie, Kiribati, Iles Marshall, Micronésie, Nauru, Palaos, Somalie, Sud Soudan, Timor oriental et Tuvalu. Certains territoires et dépendances ont aussi leur propre système d'enregistrement mais ne sont pas considérés comme un « pays de l'Union ».

La demande de base ne doit pas nécessairement avoir été faite dans (ou pour) le pays de l'Union du requérant, mais, selon l'alinéa 34(1)b Lmc, doit l'avoir été dans un pays de l'Union où le requérant a un établissement industriel ou commercial réel et effectif ou dont il est « ressortissant ». Toutefois une revendication de priorité au Canada ne peut se fonder sur une première demande canadienne et ce, même si le Canada est un « pays de l'Union »<sup>61</sup>.

**Problèmes particuliers – États-Unis** – Un enregistrement portoricain de marque de commerce serait-il considéré comme un enregistrement pour un pays de l'Union ? Probablement pas et ce, même si les États-Unis, qui sont membre de la Convention, ont étendu son application à Porto Rico, un territoire non incorporé qui a statut de commonwealth et qui a son propre système d'enregis-

59. Pour un état des parties contractantes, voir en ligne : <<http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/documents/pdf/paris.pdf>> (date de modification 15 octobre 2015).

60. Pour un état des parties contractantes, voir en ligne : <[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org6\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm)> (date de modification 30 novembre 2015).

61. Para 34(1) Lmc « Lorsqu'une demande d'enregistrement a été faite dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union, autre que le Canada... » (*in or for any country of the Union other than Canada*).

trement de marques de commerce (où la priorité conventionnelle n'est d'ailleurs pas disponible)<sup>62</sup>.

Une demande d'enregistrement d'une marque de commerce pour un registre d'état américain ne serait pas une base de revendication acceptable car ce n'est pas l'état qui est membre de la Convention ou de l'OMC<sup>63</sup>.

**Royaume-Uni** – Le Royaume-Uni n'a pas étendu l'application de la Convention à certains de ses territoires d'outre-mer et dépendances tels Anguilla, les Bermudes, le bailliage de Guernesey, les îles Vierges britanniques, Montserrat et Turques et Caïques qui ont, eux aussi, leur propre système d'enregistrement de marques de commerce<sup>64</sup> de sorte qu'une demande d'enregistrement effectuée dans ces territoires ne pourrait servir de base à une revendication de priorité conventionnelle à une demande canadienne.

Ironiquement, Anguilla et les îles Vierges britanniques, qui n'ont pas adhéré à l'Union de Paris, acceptent d'accorder cette priorité aux demandes formulées sur leur territoire.

## 2.2 Produits ou services

**Même genre de produits ou services** – La demande de base, dans sa formulation initiale, doit couvrir le même genre de produits ou services (*with the same kind of goods or services*) que ceux mentionnés dans la demande canadienne, sans qu'ils soient nécessairement identiques.

62. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, *Parties contractantes – Convention de Paris – États-Unis*, en ligne : <[http://www.wipo.int/treaties/fr/remarks.jsp?cnty\\_id=334C](http://www.wipo.int/treaties/fr/remarks.jsp?cnty_id=334C)>. Voir aussi John R. Olsen, Spyros M. Maniatis et Cristina Garrigues, *Trade Marks – World Law and Practice* (Londres, Sweet & Maxwell 2015), mise à jour 2015-3 Release 58, *sub verso* « Puerto Rico » [Olsen] ; International Trademark Association, *Country Guide*, en ligne : <[http://applications.inta.org/apps/cgs\\_presentation/full\\_report\\_results/?iso=630](http://applications.inta.org/apps/cgs_presentation/full_report_results/?iso=630)> (mise à jour avril 2015) *sub verso* « Puerto Rico » [INTA].

63. Voir, par analogie, MEMC, *supra* note 43 au §II.7.3.1, en ligne : <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03634.html#ii.7.3.1>> (date de modification 25 novembre 2015).

64. Intellectual Property Office, *Extension of UK intellectual property rights abroad*, en ligne : <<https://www.gov.uk/government/publications/extension-of-uk-intellectual-property-rights-abroad>> (9 février 2015). Voir aussi Olsen, *supra* note 62 *sub verso* « Anguilla », « Bermuda », « Guernsey », « Virgin Islands », « Montserrat » et « Turk and Caicos Islands » ; INTA, *supra* note 62 *sub verso* « Anguilla » (mise à jour avril 2015).

Que doit-on entendre par « avec le même genre de produits ou services » ? Un genre ce n'est pas une classe internationale<sup>65</sup> non plus qu'une catégorie<sup>66</sup>.

L'intitulé de la classe internationale 25, par exemple, couvre « vêtements, chapellerie, chaussures ». Tous les vêtements, même s'ils sont destinés à couvrir le corps, ne sont pas de même nature et il faudra sans doute les respécifier au-delà des termes généraux et les grouper par catégorie. Ainsi, pour le terme « vêtements » qu'il faudrait respécifier en termes ordinaires du commerce<sup>67</sup> cela pourrait donner :

- vêtements, nommément pantalons, capris, bermudas, shorts qui sont différents types de vêtements couvrant le bas du corps à partir des hanches, mais pantalons et shorts ne sont probablement pas du même genre ;
- vêtements, nommément vêtements de pluie, vêtements de nuit, vêtements de plage (*rainwear, sleepwear, beachwear*)<sup>68</sup>, termes qui viseraient chacun une catégorie distincte, mais non du même genre ;
- vêtements, nommément chandails, débardeurs, gilets, vestes, chemises et blouses qui sont différents types de vêtements couvrant le torse et seraient de même catégorie, mais des chemises et des blouses ne sont pas du même genre que des vestes et des chandails.

65. Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, en ligne : <[http://www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/text.jsp?file\\_id=287439](http://www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/text.jsp?file_id=287439)> (modifié le 28 septembre 1979) ; Organisation mondiale de la propriété intellectuelle *Liste des produits et des services avec intitulés des classes et notes explicatives*, 10<sup>e</sup> éd, version 2015, en ligne : <[http://www.wipo.int/nice/its4nice/ITSupport\\_and\\_download\\_area/20150101/gs\\_in\\_pdf/nice\\_fr\\_flat\\_nice\\_20150101.pdf](http://www.wipo.int/nice/its4nice/ITSupport_and_download_area/20150101/gs_in_pdf/nice_fr_flat_nice_20150101.pdf)> (date de modification 16 octobre 2015), Jessie N. Roberts, *International Trademark Classification – A Guide to the Nice Agreement*, 4<sup>e</sup> éd. (New York, Oxford University Press, 2012).

66. Comme le mentionne, par exemple, l'al 30b) Lmc qui permet de donner une date d'emploi au Canada par catégorie de produits ou services.

67. Al 30a) Lmc ; MEMC, *supra* note 43 au §II.5.4, en ligne : <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03635.html#ii.5.4>> (date de modification 25 novembre 2015).

68. Voir Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Manuel des marchandises et services*, en ligne : <<http://web.archive.org/web/20140805205241/http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00061.html>> (date de modification 2 septembre 2014 ; archivé), maintenant remplacé par *Produits et services de l'OPIC*, en ligne : <<https://www.ic.gc.ca/app/scr/ic/cgs/ext/accueil.html?lang=fra>> (date de modification 3 décembre 2015).

Le simple fait que des produits ou services appartiennent à une même catégorie générale ne signifie pas que ces produits ou services sont semblables<sup>69</sup> ou du même genre. Donc, pour les fins de la priorité, pas exactement les mêmes produits ou services mais quand même avec suffisamment de caractères communs pour être du même « genre », ce terme devant être entendu dans sa signification commune.

Contrairement à la base fondée sur les enregistrement et emploi étrangers<sup>70</sup>, les produits ou services n'ont donc pas à être les mêmes, pourvu qu'ils soient du même genre.

**Priorité sélective** – Dans une demande couvrant plusieurs produits et services, la priorité peut n'être demandée que pour certains d'entre eux. Il n'est pas requis de produire une demande canadienne où la priorité est réclamée et une autre pour les produits ou services où cette priorité ne l'est pas : tout peut être fait dans le même document.

Si la demande de base ne couvre que certains des produits ou services visés par la demande réflexe canadienne, seuls ceux-ci pourront faire l'objet d'une revendication de priorité à la demande réflexe canadienne.

Si la demande de base couvre plus de produits ou services que la demande réflexe canadienne, la priorité ne pourra s'attacher qu'aux produits ou services couverts par la demande de base qui ont été repris dans la demande réflexe canadienne.

**Libellé d'origine** – Comme le droit à la priorité naît du fait de la demande de base, c'est le libellé des produits ou services de cette demande de base, dans sa forme initiale, qui devrait être le facteur contrôlant quant aux produits ou services que peut couvrir la revendication de priorité à la demande réflexe canadienne.

Les modifications subséquentes à ce libellé, pour le réduire, le préciser ou l'élargir, devraient être sans effet sur cette couverture qui demeure figée au libellé initial de la demande de base.

---

69. *4072430 Canada Inc c Roberto Cavalli S.p.A.*, 2015 COMC 189 (Comm opp ; 2015-10-26) C. Tremblay au para 52.

70. Para 16(2) et al 30d) Lmc.



### 2.3 Môme marque

**Sensiblement la môme marque** – La demande de base doit viser la môme marque de commerce, ou sensiblement la môme (*the same or substantially the same*) que la demande canadienne mais pas nécessairement une marque identique<sup>71</sup>.

En l'absence de jurisprudence sur le sujet, référence pourrait être faite soit aux critères de variation autorisée pour déterminer si une marque de commerce a été employée dans la forme enregistrée ou dont on demande l'enregistrement<sup>72</sup> soit encore à celui de la modification permise à une marque de commerce dont on demande l'enregistrement lorsque cette modification n'en change pas le caractère distinctif ni n'influe sur son identité<sup>73</sup>. Interprétée de façon libérale, cette disposition devrait donc permettre des variations mineures qui n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque de commerce qui fait l'objet de la demande réflexe canadienne<sup>74</sup>. À cet égard la loi canadienne est beaucoup moins stricte que la Convention qui exige,

71. *Keele-Wilson Supermarket Ltd v Tops Inc*, 76 CPR (2d) 182 (CFPI ; 1983-10-01) le juge Cattanach au para 34.

72. *Nightingale Interloc Ltd v Prodesign Ltd*, 2 CPR (3d) 535 (Comm opp ; 1984-06-29) A.M. Troicuk aux pp 538-539 ; *Canada (Registraire des marques de commerce) c Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull*, [1985] 1 CF 406 (CAF ; 1985-05-02), le juge Pratte à la p 525 ; *Promafil Canada Ltée v Munsingwear Inc*, 44 CPR (3d) 59 (CAF ; 1992-07-08) le juge MacGuigan aux pp 71-72 [infirmant 29 CPR (3d) 391 (CFPI ; 1990-02-07) ; requête pour permission d'appeler à la Cour suprême du Canada refusée [1983] 2 RCS x (CSC ; 1993-05-27)] ; *Tasty Burger Corporation c Maple Leaf Foods Inc/ Les Aliments Maple Leaf Inc*, 2014 COMC 160 (Registraire ; 2014-07-29) J. Carrière au para 30. Voir généralement Barry Gamache, « L'enregistrement de marque de commerce, un outil important d'attaque et de défense... à ne pas perdre en raison d'un *revamping* ou d'une mise à jour de la présentation de la marque protégée », dans Laurent Carrière, dir, *Développements récents en propriété intellectuelle 2009*, coll Service de la Formation continue du Barreau du Québec (Cowansville, Blais, 2009) pp 95-341.

73. Al 31b) Rmc.

74. *Ralston Purina Canada Inc c H.J. Heinz Co of Canada Ltd*, 2003 CanLII 68805 (Comm opp ; 2003-08-08) J. Carrière au para 19 ; *Unilever Canada Inc v Red Rose Canada Inc*, 47 CPR (4th) 421 (Comm opp ; 2005-05-03) C.R. Folz à la p 432 ; *R. Griggs Group Ltd c 359603 Canada Inc*, 2005 CanLII 78220 (Comm opp ; 2005-06-09) C. Tremblay au para 20 ; *Industries Lasonde Inc c Olivia's Oasis Inc*, 2010 COMC 107 (Comm opp ; 2010-07-26) P.H. Sprung au para 40 ; *Bennett Jones LLP c Pirelli Tyre SpA*, 2013 COMC 37 (Registraire ; 2013-02-27) K. Barnett aux para 13 et 14 ; *Winners Merchants International LP c Groupe Atallah Inc*, 2014 COMC 24 (Comm opp ; 2014-02-05) A. Robitaille aux para 16 et 21 ; *Bennett Jones LLP c Phoenix Footwear Group, Inc*, 2014 COMC 202 (Registraire ; 2014-09-23) J. Carrière au para 21 ; *FGL Sports Ltd c Soccer Experts Inc*, 2015 COMC 46 (Comm opp ; 2015-03-17) A. Robitaille au para 18. Voir aussi Carrière, *supra* note \* au §25.

dans le texte du moins, une identité entre la marque décrite à la demande de base et celle décrite à la demande réflexe canadienne.

**Différences mineures** – Ainsi, dans le cadre d’une demande canadienne revendiquant des couleurs comme caractéristiques de la marque de commerce, on ne pourrait vraisemblablement pas revendiquer la priorité conventionnelle d’un dépôt de base sans revendication de couleurs ; par contre si les variations entre les couleurs revendiquées dans le dépôt de base et celles revendiquées dans la demande canadienne sont insignifiantes, la priorité pourrait alors être valablement revendiquée<sup>75</sup>.

**Maintien du caractère distinctif** – Seront acceptées, du moins en vertu du paragraphe 34(1) Lmc, les différences mineures entre la marque de commerce de base et la marque de commerce réflexe qui n’en altèrent pas le caractère distinctif, soit des différences légères dont l’impact est insignifiant, voire nul. Le paragraphe 34(1) Lmc semble moins restrictif que ce que prévoit l’article 4 de la Convention.

**Marque officielle** – Il est par ailleurs probable qu’une marque officielle ou interdite canadienne<sup>76</sup> ne saurait valablement servir de base à une revendication de priorité conventionnelle pour une demande d’enregistrement produite hors Canada car une telle marque n’a pas *per se* fonction de distinguer les produits ou services de cette autorité de ceux des tiers comme l’est une marque de commerce ou de fabrique<sup>77</sup>.

**Modification à la demande de base** – Qu’en est-il des pays dont la législation permet la modification de la marque de commerce en cours de poursuite ? Ou dont le droit interne permet qu’une marque de commerce soit, après le dépôt, remplacée ou modifiée d’une manière qui va au-delà de la simple variation mineure ? En

75. Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, *Communication commune sur la pratique commune du champ de protection des marques en noir et blanc* (European Trade Mark and Design Network ; 15 avril 2014) au §5.2, en ligne : <[https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_ohim/who\\_we\\_are/common\\_communication/common\\_communication\\_4/common\\_communication4\\_fr.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_4/common_communication4_fr.pdf)>. Sur la question des variations permises à une marque de commerce, voir généralement Carrière, *supra* note \* au §25 de même que la jurisprudence et la doctrine y citée.

76. Para 9(1) Lmc, que la prohibition soit absolue ou contingente.

77. C’est depuis la révision de Lisbonne (1958) que la Convention de Paris s’applique également aux marques de service, ce qui était déjà le cas au Canada depuis l’entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 1954 de la *Loi sur les marques de commerce*, SC 1953, c 49.

pareils cas, la date de la demande de base est-elle celle du jour où ces modifications sont déposées ou celle de la demande de base dans sa forme d'origine ? En d'autres mots, la marque de commerce à la demande réflexe canadienne correspond à la marque de commerce dans la demande de base, mais l'enregistrement étranger qui résulte de cette dernière, lui, ne correspond plus à la marque de commerce qui faisait l'objet de la demande de base que reprend la demande réflexe canadienne. Puisque l'aboutissement de la demande de base en un enregistrement n'est pas une obligation pour bénéficier de la priorité, cette modification subséquente à la marque de commerce dans la demande de base devrait être sans impact sur la demande canadienne, qui couvrirait alors la marque de commerce telle que décrite dans la demande de base, au moment où la priorité conventionnelle en résultant est revendiquée à la demande canadienne.

## 2.4 Délai

**Délai de rigueur** – La demande de priorité à une demande réflexe canadienne doit être faite dans les six mois<sup>78</sup> de la production de la demande de base correspondante (et non de son indexation ou de son accessibilité au public). Ce délai de priorité n'est pas prorogeable<sup>79</sup>

78. La *Loi modifiant la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, SC 1923, c 28, art 3 permettait à une personne dont le pays, par traité, convention ou législation, procurait un privilège identique aux citoyens du Canada, de réclamer une priorité de quatre mois à partir d'un dépôt national. Ce délai a été porté à six mois par la *Loi modifiant la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, SC 1928, c 10, art 6, mettant ainsi en œuvre la Conférence de révision de La Haye (1925) qui portait de quatre à six mois ce délai de priorité de la Convention. La Convention d'origine, en 1883, prévoyait que le délai était de trois mois plus un mois supplémentaire pour les demandes provenant des pays d'outre-mer ; la Conférence de révision de Bruxelles (1900) a uniformisé le délai à quatre mois.

79. Al 34(1)a *in fine* Lmc ; *McDonald's Corp c Le sous-procureur général du Canada*, [1977] 2 CF 177 (CFPI ; 1977-01-05) le juge Addy au para 7. Une prolongation de délai en vertu de l'art 47 Lmc n'est donc pas permise sous le régime actuel. Le para 340(1) du *Plan d'action économique n° 1*, LC 2014, c 20, prévoit toutefois que, ce délai expiré, un requérant pourra demander la prolongation pour une période d'au plus 7 jours de cette période de six mois. Le para 33(5) de la *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*, LC 2014, c 32 prévoit la même chose. *Stricto sensu*, la nouvelle disposition que créera le para 340(1) pourrait être lue comme permettant à un requérant de produire sa demande sans réclamer cette priorité, produire une demande révisée dans les 7 jours suivant l'expiration du délai de priorité pour l'inclure, et demander, dans ce délai de 7 jours, une permission de prolongation de délai rétroactive en vertu du para 47(2) Lmc pour valider cette revendication. Voir également le Traité de Singapour sur le droit des marques, adopté à Singapour le 27 mars 2006, art 14 [Traité de Singapour] et son Règlement d'application, art 9 relativement aux mesures de sursis en cas d'inobservation des délais, en ligne : <[http://www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/text.jsp?file\\_id=290015](http://www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/text.jsp?file_id=290015)> (textes en vigueur le 1<sup>er</sup> novembre 2011), en notant toutefois que pour la correction ou l'adjonction d'une revendication de

même pour cas de force majeure<sup>80</sup>. Le délai pour restaurer le droit de priorité ne peut pas être prolongé<sup>81</sup>. Ne pas avoir réclamé la priorité dans les délais ne sera pas considéré comme une erreur d'écriture que le registraire pourrait corriger<sup>82</sup>. Une priorité peut être demandée lors de la production de la demande réflexe canadienne, subséquemment supprimée, puis ré-introduite pourvu en ce cas qu'elle le soit dans les six mois de la demande de base.

Le délai de six mois vise à établir, diront certains, un équilibre entre les droits des déposants qui veulent protéger l'expansion de leur marque de commerce et les tiers qui veulent développer la leur<sup>83</sup>.

---

priorité le para 14(3) du Traité de Singapour et l'al 9(4) viii) de son Règlement d'application créent exception en vertu de laquelle une partie contractante n'est pas obligée de créer une mesure de rétablissement.

80. Cette nouvelle disposition qu'introduit le para 340(1) du *Plan d'action économique n° 1*, LC 2014, c 20, permettra aussi de contrebalancer les effets de situations exceptionnelles telles les inondations albertaines de juin 2013, le dérèglement de juillet 2013 à Lac-Mégantic et, peut-être même, certains des *Toronto Power Outages* : voir Laurent Carrière, « Le projet de loi C-31 et ses implications sur la pratique en matière de marques de commerce – Un survol et quelques réflexions très préliminaires », (2014) 25:2 *Cahiers de propriété intellectuelle* 655 à la p 673, n 85.
81. Voir toutefois, la *Loi de réparation consécutive à une interruption des services postaux*, LRC 1985, c P-16 et la jurisprudence en matière de brevets, par exemple *Knapsak AG v. Canada (Deputy Attorney General)*, 54 CPR 89 (C d'Éch ; 1968-02-01) le juge Jackett aux pp 91-94 ; *Van Dale, Inc v Canada (Deputy Attorney General)*, [1978] 2 CF 317 (CAF ; 1978-02-16), le juge Jackett au para 4 [infirmant 54 CPR (2d) 236 (CFPI ; 1977-09-26) le juge Walsh à la p 244 ; *Re Procter & Gamble Co*, 29 CPR (2d) 269 (CFPI ; 1979-01-18) le juge Mahoney aux pp 271-272. La livraison par le service de courrier recommandé de Postes Canada demeure l'un des moyens de communication, au sens du para 3(4) Rmc avec le registraire des marques de commerce : Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Procédure de correspondance*, Énoncé de pratique, 20 novembre 2015 au §2, en ligne : <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html>> (date de modification 20 novembre 2015) et *Procédures de correspondance*, (2015-12-02) 62:3188 *Journal des marques de commerce* pp 1200-1208, en ligne : <[http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/tmj/fra/02Dec2015\\_fr.pdf?year=2015&edition=12-02](http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/tmj/fra/02Dec2015_fr.pdf?year=2015&edition=12-02)>.
82. Para 38(1) Rmc ; *Bristol-Myers Squibb Co c Canada (Commissioner of Patents)*, 1998 CanLII 17652 (CAF ; 1998-06-26) la juge Desjardins aux para 18-20 et 30 et qui reprend la décision *a quo* du commissaire au para 10 [confirmant 1997 CanLII 5598 (CFPI ; 1997-10-24)], une affaire de brevets.
83. Bodenhausen, *supra* note 55 à la p 46 :  
Les délais de priorité doivent établir un équilibre entre, d'une part, les intérêts des déposants qui demandent un droit de propriété industrielle et qui devraient pouvoir organiser l'extension internationale de ce droit pendant un délai adéquat, en bénéficiant d'une priorité à compter de la date de premier dépôt et, d'autre part, les intérêts des tiers qui ne devraient pas se heurter à des délais de priorité trop longs pendant lesquels les droits qu'ils pourraient désirer acquérir pour les mêmes objets ne peuvent être valablement obtenus. Les délais figurant dans la disposition à l'examen [art 4C de la Convention] peuvent être considérés

Pour un requérant « Le délai de priorité lui laissera un temps de répit »<sup>84</sup>.

Le droit à la priorité demeure un droit temporaire, évanescent, éphémère : s'il n'est pas réclamé en temps, il s'éteint, il est perdu<sup>85</sup>.

## 2.5 Première demande

**Demande la plus ancienne**– La demande de base doit être la plus ancienne demande produite par le requérant dans ou pour un pays de l'Union.

Cette demande doit être la « première », c'est-à-dire qu'il ne doit pas en exister d'autres qui ont été effectuées auparavant par ce requérant pour la « même » marque de commerce et pour les « mêmes » produits ou services. Il semblerait que ne feraient pas obstacle à la réclamation d'une priorité :

- une demande antérieure couvrant la même marque de commerce mais pas les mêmes produits ou services<sup>86</sup> ;
- une demande antérieure pour les mêmes produits ou services mais pour une marque de commerce légèrement différente (même si le paragraphe 34(1) Lmc réfère à une marque de base qui est sensiblement la même, plutôt que nécessairement identique) ;
- une demande antérieure couvrant la même marque de commerce et les mêmes produits ou services qui aurait été produite par un prédécesseur en titre du requérant à la demande réflexe canadienne qui fonderait, lui, la revendication de priorité sur sa propre demande de base subséquente à celle de son prédécesseur en titre (le paragraphe 34(1) introductif Lmc fait référence à ce que le suc-

---

comme établissant un tel équilibre, puisqu'ils n'ont pas été modifiés depuis 1925.

Au Canada, entre 1923 et 1928, le délai de priorité était de quatre mois, *supra* note 78.

84. Paul Roubier, *Le droit de la propriété industrielle* (Paris, Sirey, 1952) tome 1 à la p 284.

85. *Haberman v Comptroller General of the Patent Office* [2003] EWHC 430 (UK Ch Pat ; 2003-03-05) le juge suppléant Prescott au para 11 [Haberman], une affaire de brevets.

86. Voir par exemple *FSS (Trade Mark : Opposition) (Financial Softwares Systems Inc v FNX Limited)*, [1999] UKIntelP o31499 (Comptroller ; 1999-09-08) A. James au para 49 où un dépôt de la même marque mais dans une autre classe n'a pas été considéré comme une demande antérieurement produite [FSS].

cesseur en titre en titre d'un requérant à la demande de base puisse utiliser celle-ci pour revendiquer la priorité à la demande canadienne réflexe et l'alinéa 34(1)b) Lmc fait référence à l'éligibilité du prédécesseur en titre lors de sa demande de base ; toutefois, rien ne semble interdire que le requérant ne se fonde sur sa propre première demande pour revendiquer cette priorité).

La production d'une demande faite par des copropriétaires pour une marque de commerce donnée ne fera pas échec à ce qu'une demande subséquente faite par un des copropriétaires pour l'enregistrement de la même marque de commerce soit considérée comme la première demande de ce copropriétaire et donne ouverture à cette revendication de priorité.

**Dans un pays de l'Union** – Cette demande doit avoir été la première dans un « pays de l'Union », mais rien n'interdit que le requérant ait produit une demande antérieure dans un autre pays qu'un pays de l'Union<sup>87</sup>. Il n'est pas requis que cette demande d'enregistrement sur laquelle se fonde la priorité soit toujours en vigueur au moment de la production de la demande canadienne qui la revendique, mais cette revendication doit être faite dans les six mois de la demande de base sur laquelle elle se fonde.

**Questions en suspens** – Est-ce qu'une demande antérieure pour une marque de commerce sensiblement la même que celle couverte par une « première demande » ferait obstacle à la revendication de priorité ? Dans la mesure où l'article 34 Lmc permet de fonder la priorité sur une marque sensiblement la même que celle d'origine, la demande subséquente pour une marque de commerce sensiblement la même pourrait arguendo ne pas se qualifier comme « première demande ».

Quid de la demande produite la même journée dans plusieurs pays : pour fins de priorité, peut-on déterminer qu'une demande est plus ancienne qu'une autre ?

Quaere : la demande de base doit-elle être la demande la plus ancienne du requérant lui-même ou cela vise-t-il aussi un prédécesseur en titre du requérant ?

---

87. Le texte même du para 34(1) fait référence à « une demande d'enregistrement, dans un pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union », tout comme celui de l'al 34(1)b). Il est vrai que peu de pays ne sont pas des « pays de l'Union » au sens de la Lmc (voir *supra* §2.1).

**Demande de base retirée** – Au sens de la Convention<sup>88</sup>, une demande antérieure qui a été retirée sans avoir été accessible au public ne constitue plus une première demande<sup>89</sup>, mais ce n'est probablement pas le cas au Canada puisque cette nuance n'a pas été incorporée dans la *Loi sur les marques de commerce*<sup>90</sup>.

## 2.6 Qualité du requérant

**Éligibilité** – L'alinéa 34(1)b Lmc fait référence à l'éligibilité du requérant non pas en utilisant une référence à son « pays d'origine » (et à la hiérarchisation que comprend cette définition<sup>91</sup>) mais plutôt en reprenant, à la suite et dans l'ordre inverse, les critères mentionnés à l'article 2 Lmc.

Selon cet alinéa 34(1)b Lmc, si, au moment de la production de la demande de base, le requérant (ou son ayant-cause) était

- citoyen (ce qui, *stricto sensu*, ne comprend pas un sujet) d'un des « pays de l'Union » ;

88. Art 4C4 de la Convention.

89. Bodenhausen, *supra* note 55 à la p 48 :

Pour que la demande ultérieure puisse être considérée comme première demande, les conditions suivantes doivent être remplies à l'égard de la première demande antérieure déposée *pour le même objet* dans :

la demande antérieure doit, *avant* le dépôt de la demande ultérieure, avoir été *retirée, abandonnée ou refusée* ;

la demande antérieure *ne doit pas* avoir été *soumise à l'inspection publique* ;

la demande antérieure *ne doit pas laisser subsister de droits* ;

la demande antérieure *ne doit pas encore* avoir servi de *base pour la revendication du droit de priorité*, soit dans le même pays soit dans un autre. [Les italiennes sont dans le texte.]

Voir aussi Paul Mathély, « Convention de Paris – Questions particulières concernant les brevets et les marques », dans *Cours des BIRPI de propriété industrielle* (Genève, BIRPI, 1965) à la p 24, en ligne : <[http://www.wipo.int/mdocsarchives/Pub\\_633\\_GE\\_1965/Cours%20des%20BIRPI%20de%20P%20I\\_1965\\_E\\_F.pdf](http://www.wipo.int/mdocsarchives/Pub_633_GE_1965/Cours%20des%20BIRPI%20de%20P%20I_1965_E_F.pdf)> [Mathély – Questions particulières].

90. En fait, selon l'al 4C4 de la Convention, le premier dépôt doit avoir été retiré avant que le second ne soit effectué pour permettre cette « régénération » du droit de priorité : Haberman, *supra* note 85 aux para 13-19.

91. L'art 2 Lmc, définit ainsi « pays d'origine » :

a) Le pays de l'Union où l'auteur d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce avait, à la date de la demande, un établissement industriel ou commercial réel et effectif ;

b) si l'auteur de la demande, à la date de la demande, n'avait aucun établissement décrit à l'alinéa a) dans un pays de l'Union, le pays de celle-ci où il avait son domicile à la date en question ;

c) si l'auteur de la demande, à la date de la demande, n'avait aucun établissement décrit à l'alinéa a) ni aucun domicile décrit à l'alinéa b) dans un pays de l'Union, le pays de celle-ci dont il était alors citoyen ou ressortissant.

- ressortissant d'un des « pays de l'Union » ;
- domicilié dans un des « pays de l'Union » ;
- avait un établissement industriel ou commercial réel et effectif<sup>92</sup> dans un des « pays de l'Union » ;

il peut se prévaloir de la priorité qui se rattache à cette demande. Une personne qui n'est que de passage dans un pays de l'Union n'a pas cette qualité. Ce serait le cas, par exemple, d'un Canadien qui, lors d'un séjour en France, y déposerait une marque : ce Canadien (ou son successeur en titre, même d'un pays de l'Union) ne pourrait pas se servir de cette demande française pour fonder valablement une revendication de priorité à une demande réflexe canadienne.

**EICRE** – Ce qui constitue un « établissement réel et effectif » (EICRE) est laissé au droit national<sup>93</sup>. Exploiter par l'entremise d'une filiale<sup>94</sup> (par opposition à une division comme unité administrative sans personnalité juridique distincte<sup>95</sup>), un distributeur ou un licencié<sup>96</sup> dans un pays de l'Union ne fait pas en sorte que la maison-mère, le distribué ou le concédant qui demande l'enregistrement au Canada a lui-même un « établissement industriel ou commercial réel et effectif » dans ce pays de l'Union<sup>97</sup>.

- 
92. L'article 40 de la *Loi sur la concurrence déloyale*, SC 1932, c 38 visait « un établissement commercial ou industriel effectif et sérieux » et calquait ainsi le « établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux » de l'article 3 de la Convention de Paris ; le qualificatif est brièvement devenu « véritable et solide »/ « *real and substantial* » dans la consolidation de 1952 (RSC 1952, c 274, al 40b) et, depuis la *Loi sur les marques de commerce* de 1954, référence est faite à un établissement « réel et effectif »/ « *real and effective* », SC 1953, c 49, al 33b). Le para 340(1) du *Plan d'action économique n° 1*, LC 2014, c 20 modifiera l'al 34(1)c Lmc pour un retour à « établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ».
93. « La question de savoir si un établissement est effectif et sérieux, et non fallacieux ou éphémère, devra être tranchée par les autorités administratives ou judiciaires du pays dans lequel l'application de la Convention est revendiquée. » Bodenhausen, *supra* note 55 à la p 36. Il faudra donc se méfier, du moins pour la question du droit à la priorité, de l'interprétation que ferait le droit canadien des domiciliations de papier utilisées pour des fins fiscales, sans réelle activité.
94. Voir, par exemple, en droit américain : *In re Aktiebolaget Electrolux*, 182 USPQ 255 (TTAB ; 1974-02-25) H. Waldstreicher à la p 235.
95. Voir, par exemple, en droit américain : *In re International Barriere Corp*, 231 USPQ 310 (TTAB ; 1986-07-25) D.B. Allen aux pp 311-312.
96. Voir, par exemple, en droit américain : *Ex parte Blum*, 138 USPQ 316 (US Comm Pat ; 1963-05-21) H.B. Fay à la p 317 ; *Karsten Manufacturing Corp v Editoy AG*, 79 USPQ2d 1783 (TTAB ; 2006-05-04) le juge Walters à la p 1788.
97. *Porcelaine Haviland S.A. v Porzellanfabrik Waldershof GmbH*, 40 CPR (2d) 197 (Registraire (opposition) ; 1978-03-23) R. Carson à la p 207.



La *Loi sur les marques de commerce* contient plus d'une trentaine de définitions mais pas celle de « établissement industriel ou commercial réel et effectif » : il faut donc s'en référer au sens ordinaire des mots, savoir sans doute une installation fixe d'affaire par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce elle-même tout ou partie de son activité. Ce terme pourrait être assimilé à celui « d'établissement stable » auquel il est fait référence dans les diverses conventions fiscales auxquelles le Canada est partie<sup>98</sup> ou encore dans les pratiques étrangères<sup>99</sup> :

#### 4.2. Qu'est-ce qu'un « établissement industriel ou commercial effectif et sérieux » ?

L'expression « établissement industriel ou commercial effectif et sérieux » est tirée de l'article 3 de la Convention de Paris, à laquelle il a été ajouté lors de la première conférence de révision de la Convention qui s'est tenue à Bruxelles de 1897 à 1900. La disposition initiale, qui faisait simplement référence à un « établissement », était considérée trop large et devait être restreinte. L'utilisation du terme français « sérieux » avait pour

98. C'est généralement l'article 5 des diverses conventions fiscales auxquelles le Canada est partie qui régit ce qui constitue un « établissement stable » (*permanent establishment*) : un état de ces conventions fiscales est disponible sur le site Internet du ministère des Finances du Canada, en ligne : <<http://www.cra-arc.gc.ca/conventionsfiscales>> (dernière modification 29 septembre 2015). Selon ces articles « 5 » : pourrait être considéré comme établissement stable un siège de direction, une succursale, un bureau, une fabrique, un atelier, un lieu d'extraction de ressources naturelles (mine, carrière...) ainsi qu'un lieu de construction où la durée dépasse douze mois pourvu que le requérant y exerce en partie son activité ; ne serait pas considéré comme un établissement stable, les installations aux fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant au requérant, le maintien d'un stock de marchandise aux seules fins de transformation par une autre entreprise, le maintien d'un lieu fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des marchandises ou de recueillir des informations ou bien à des fins de publicité, de fourniture, d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire pour l'entreprise du requérant. Le contexte fiscal est sans doute bien différent de celui du droit des marques mais ces conventions et leurs commentaires peuvent aider à mieux cerner ce qui, en droit canadien, pourrait être considéré comme un « établissement commercial sérieux et effectif », ce qui réfère à une situation de fait qui a une certaine permanence ou stabilité.

99. Voir, par exemple Organisation for Economic Co-operation and Development, *Model Tax Convention on Income and Capital 2014*, au §5, en ligne : <<http://www.oecd.org/ctp/treaties/2014-model-tax-convention-articles.pdf>> et Organisation for Economic Co-operation and Development *OECD Model Tax Convention : Revised Proposals concerning the Interpretation and Application of Article 5 (Permanent Establishment)*, en ligne : <<http://www.oecd.org/ctp/treaties/PermanentEstablishment.pdf>> (19 octobre 2012).

objet d'exclure les établissements frauduleux ou fictifs. Le terme « effectif » implique que si l'établissement doit être celui dans lequel une certaine activité industrielle ou commerciale est exercée (par opposition à un simple entrepôt), il ne doit pas nécessairement s'agir du siège. [...] <sup>100</sup>

**Adresse du requérant** – Si l'adresse du requérant révèle un pays différent de celui de la demande fondant la revendication de priorité, l'examineur pourra demander de confirmer que le requérant y possède un établissement « industriel ou commercial réel et effectif ». Aucun justificatif n'est requis : cela peut se faire par une simple lettre de couverture ou de réponse à une question de l'examineur, ou dans le corps de la demande, ou dans un commentaire sur le formulaire de dépôt, mais la demande doit indiquer que le requérant possède bien cet établissement (ou est un ressortissant ou un citoyen de ce « pays de l'Union » où il est domicilié).

**Question** – Et qu'en serait-il d'un Canadien qui a son siège social au Canada mais qui a également, par lui-même, un établissement commercial ou industriel réel et effectif aux États-Unis ? Pourrait-il produire une première demande d'enregistrement de marque de commerce aux États-Unis et, à l'intérieur du délai de priorité, demander l'enregistrement de cette même marque de commerce au Canada, sous priorité de la demande américaine ? Pourquoi pas ? En effet, rien n'interdit qu'un déposant ait plusieurs établissements industriels ou commerciaux réels et effectifs.

**Adhésion et dénonciation** – Les mots « à la date de cette demande » (*was at the date of the application*) <sup>101</sup> font en sorte que l'adhésion d'un pays, après le dépôt d'une marque nationale, à la Convention de Paris ou à l'Organisation mondiale du commerce <sup>102</sup> ne permettrait pas à ce nouveau venu de bénéficier de la priorité conventionnelle ; par contre, la dénonciation de l'un ou l'autre de ces traités, subséquente à ce dépôt national, n'empêcherait pas la revendication de cette priorité.

100. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, *FAQ – Marques* au §4.2 en ligne : <<https://oami.europa.eu/ohimportal/fr/representation-before-ohim#4.2>> (Mise à jour 8 janvier 2016) ; voir aussi le MPEP, *supra* note 34 aux §1002 et 1003, en ligne : <[http://www.uspto.gov/trademarks/resources/TMEP\\_archives.jsp](http://www.uspto.gov/trademarks/resources/TMEP_archives.jsp)> (date de modification 30 octobre 2015).

101. Al 34(1)b Lmc.

102. Art 2 Lmc, définitions de « membre de l'OMC », « pays de l'Union » et « pays d'origine ».

**Identité du requérant** – Les mots « par le même requérant » du paragraphe 34(1) Lmc semblent indiquer une identité entre le requérant à la demande de base (ou son successeur) et le requérant à la demande réflexe. Qu'en serait-il du changement de nom ou de forme juridique intercalaire ? Cela ne devrait pas produire d'effet puisqu'il s'agirait, somme toute, de la même personne, et donc ne pas modifier l'identité du propriétaire du dépôt de base<sup>103</sup>.

**Demande de base conjointe** – Un dépôt de base détenu conjointement par deux individus dont l'un n'aurait pas la qualité requise ne serait pas conforme au paragraphe 34(1) Lmc. De surcroît, la demande canadienne ne pourrait pas, sauf en cas de coparticipation ou de société, être formulée au nom de plus d'une personne<sup>104</sup>.

## 2.7 *Emploi non requis*

**Pas d'emploi** – Celui qui revendique la priorité n'a pas à attester de quelque emploi en quelque temps ou en quelque endroit que ce soit<sup>105</sup>.

L'emploi de la marque de commerce, au Canada ou ailleurs, par le requérant, pendant ou avant la date de priorité, n'aura pas d'incidence sur la validité de la priorité revendiquée.

## 2.8 *Cessibilité de la demande étrangère*

**Conséquence de la cession de la demande de base** – La demande d'enregistrement de base est cessible, mais celui qui réclame la priorité doit être propriétaire de la demande de base au moment de la revendication de la priorité dans la demande canadienne, et non subséquent<sup>106</sup>. L'ayant cause doit avoir la qualité d'« éligibilité » au moment de la production de la demande réflexe canadienne.

103. Carrière, *supra* note \* au §46.

104. MEMC, *supra* note 43 au §II.5.1.4, en ligne : <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03634.html#ii.5.1.4>> (date de modification 25 novembre 2015).

105. *A. Lassonde Inc c Citrus World, Inc*, 2004 CanLII 71710 (Comm opp ; 2004-09-21) J. Carrière au para 20. La base dite d'« enregistrement et emploi étrangers » 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 généralement hors du Canada : voir Carrière, *supra* note \* aux §85-113.

106. *Edwards Lifesciences AG v Cook Biotech Inc*, 2009 EWHC 1304 (Eng Ch Pat ; 2009-09-12) le juge Kitchin aux para 93 et 95, une affaire de brevet.

Quatre cas de figure :

- au moment de la demande de base, le requérant doit être un « ressortissant » d'un pays où elle a été produite ;
- au moment de la production de la demande réflexe canadienne, le requérant à la demande de base n'a plus à être un « ressortissant » du pays où elle a été produite ni même être un « ressortissant » d'un pays de l'Union ;
- au moment de la production de la demande de base, le successeur en titre du requérant à cette demande de base n'avait pas à être un « ressortissant » du pays où elle a été produite ni même être un « ressortissant » d'un « pays de l'Union » ;
- au moment de la production de la demande réflexe canadienne, le successeur en titre du requérant à la demande de base n'a pas à être un « ressortissant » du pays où elle a été produite ni même être un ressortissant d'un « pays de l'Union ».

Aucune disposition n'impose la rédaction d'un écrit aux fins de validité du transfert d'une demande d'enregistrement ou du droit de priorité ; la validité de cette cession sera soumise à la législation du lieu de son exécution<sup>107</sup>. La cession de la demande de base, une fois que la priorité conventionnelle aura été revendiquée à la demande réflexe canadienne, n'a pas d'impact sur la validité de cette priorité.

*Quid* d'une revendication de priorité postérieure à la date de la demande canadienne ? Prenons le cas de figure où : A produit au Canada une première demande pour l'enregistrement de la marque de commerce Z ; subséquemment à la demande canadienne de A, B produit dans son pays d'origine une première demande pour l'enregistrement de cette même marque de commerce Z ; A acquiert cette demande de B ; A, pourvu que la demande acquise de B soit toujours dans le délai de priorité (calculé à compter de cette demande de B), pourrait-il réviser sa demande canadienne pour revendiquer, comme successeur en titre, la priorité résultant de la demande de B ? Pourquoi pas, même si l'effet pratique serait douteux.

**Conséquence de la cession de droit de priorité** – Que doit-on penser de la cessibilité du droit à la priorité sans cession de la

107. *Locus regit actum* ; Code civil du Québec, RLRQ c C-1991, art 3112 ; Ladas, *supra*, note 55 au §260.

demande correspondante ? Le droit de priorité, droit éphémère s'il en est, a-t-il une existence propre ? Peut-il être cédé territorialement ? Par exemple, le titulaire d'une demande de base française pourrait-il céder son droit à la priorité pour une demande réflexe au Canada à X et son droit à la priorité pour une demande réflexe aux États-Unis à Y ?

**Existence propre ou pas ?** – Sous la Convention, le droit de priorité a une existence propre. « Dès qu'il est né, il [le droit de priorité] se détache de la demande qui l'a engendré. Le droit de priorité n'est pas l'accessoire de la première demande. Il s'ensuit que la cession de la première demande n'entraîne pas, à défaut de stipulation expresse, la cession du droit de priorité »<sup>108</sup>. Au Canada, pour les fins de la *Loi sur les marques de commerce*, le droit à la priorité est indissociable de la demande de base ; dès lors, la cession de la demande devrait impliquer la cession du droit de priorité – total ou partiel –, sauf réserve au contraire.

Au Canada, le droit de priorité n'est pas reconnu comme ayant une existence propre, indépendante de la demande de base. Une priorité conventionnelle fondée non pas sur une demande, mais sur une cession des droits de priorité dans cette demande de base ne sera donc pas reconnue comme valable, puisque le paragraphe 34(1) Lmc fait référence à une demande étrangère.

**Revendication sur revendication** – Qu'en serait-il de la cession, à l'intérieur du délai de priorité, d'une demande de base ayant déjà servi à une revendication de priorité au Canada par le cédant : le cessionnaire pourrait-il, à l'intérieur du délai de priorité, demander lui aussi l'enregistrement de la même marque de commerce pour les mêmes produits et services au Canada avec revendication de la même priorité ? Pour séduisante que soit l'hypothèse, probablement pas car le cessionnaire aurait acquis la demande étrangère sous réserve des droits déjà exercés<sup>109</sup> ; par contre d'autres opineraient

108. Paul Mathély, *Le droit français des signes distinctifs* (Paris, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1984) à la p 745 [Mathély] ; voir également Braun-Novelles, *supra* note 9 aux §425-428 ; Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5<sup>e</sup> éd (Bruxelles, Larcier, 2009) au §717 [Braun-Cornu] ; Michel Pelletier et Édouard Vidal-Naquet, *La Convention d'Union pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et les conférences de révision postérieures* (Paris, Larose, 1902), au §60 [Pelletier-Vidal] ; Braun-Capitaine, *supra* note 35 au §421 ; Pollaud-Dulian, *supra* note 9 au §2005.

109. Il pourrait aussi être argumenté que rien à l'art 34 Lmc ne l'interdit nommément, les para 34(1) et 34(1)b Lmc faisant eux-mêmes référence, quoique dans un autre contexte, à la possibilité d'un prédécesseur en titre. Pourquoi pas,

qu'en l'absence d'épuisement exprès du droit de priorité celui-ci demeure indissociable de la demande de base et celui qui devient propriétaire de celle-ci peut en retirer tous les avantages. Il pourrait aussi être argumenté que rien à l'article 34 Lmc ne l'interdit nommément, les paragraphes 34(1) et 34(1)b Lmc faisant eux-mêmes référence, quoique dans un autre contexte, à la possibilité d'un prédécesseur en titre. Pourquoi pas, pourvu que soit indiqué le prédécesseur en titre. En ce cas, au sens de l'alinéa 37(1)c) et des alinéas 16(1)b), 16(2)b) et 16(3)b) Lmc, aucune des demandes ne serait alors considérée comme antérieurement produite et les enregistrements seraient émis même si les marques de commerce causent entre elles de la confusion.

## **2.9 Pluri-priorités**

**Plusieurs priorités peuvent être revendiquées** – Il est possible de réclamer plus d'une priorité dans la même demande canadienne. Ce serait le cas, par exemple :

- s'il existait plusieurs demandes de base dans le même pays, mais pour des classes différentes ;
- s'il existait plusieurs demandes de base dans plusieurs pays pour différentes classes, sous réserve de la qualité du requérant ;
- s'il existait plusieurs demandes de base dans le même pays pour la même classe, sous réserve de la qualité du requérant et de la simultanéité de dépôt des demandes de base ;
- s'il existait plusieurs demandes de base dans plusieurs pays pour la même classe, sous réserve de la qualité du requérant et de la simultanéité de dépôt des demandes de base.

Rien n'empêcherait que plusieurs demandes canadiennes se fondent sur une même priorité, si cela était approprié.

**Priorité partielle** – S'il est possible d'invoquer plusieurs priorités dans une même demande canadienne, il est également permis de revendiquer des priorités partielles. Ce serait le cas, par exemple,

---

pourvu que soit indiqué le prédécesseur en titre. En ce cas, au sens de l'al 37(1)c) et des al 16(1)b), 16(2)b) et 16(3)b) Lmc, aucune des demandes ne serait alors considérée comme antérieurement produite et les enregistrements seraient émis même si les marques causent entre elles de la confusion.

si la demande de base n'était pas la première demande pour tous les produits ou services mais seulement pour certains d'entre eux. En ce cas la revendication de priorité ne devrait porter que sur les produits ou services visés par la demande de base (et non un dépôt antérieur sauf si sous priorité mais alors c'est la priorité résultant de cette demande pour les produits ou services y visés qui devrait être réclamée) ou encore si la demande de base ne couvrirait pas tous les produits ou services visés par la demande réflexe canadienne.

### 2.10 *Substance de la demande prioritaire*

**Demande de base** – La demande de base doit-elle exister au moment de la revendication de la priorité conventionnelle sur laquelle elle se fonde ? Il semblerait que non puisque le droit naît du simple fait d'une première demande<sup>110</sup> : elle n'a pas à exister par la suite, ou engendrer un enregistrement<sup>111</sup>. Cette demande de base pourrait même avoir été abandonnée ou refusée au moment où la priorité est revendiquée dans la demande réflexe canadienne car c'est de la production de cette demande la plus ancienne que naît le droit de priorité<sup>112</sup>. « C'est le dépôt dans sa matérialité qui fait naître le droit de priorité. »<sup>113</sup>

**Dépôt régulier** – Il doit s'agir d'un dépôt régulier, c'est-à-dire d'un dépôt conforme à la loi du pays où il a été effectué. Le sort ultérieur de cette demande n'a pas non plus à être pris en considération pour l'appréciation du « dépôt national régulier » au sens de la Convention<sup>114</sup>. Si la première demande est retirée ou abandonnée par son titulaire, ou encore si elle est rejetée ou refusée par l'administration nationale, cela ne peut avoir d'incidence sur la priorité revendiquée dans un autre pays de l'Union<sup>115</sup>, dont le Canada. L'article 34

110. Para 34(1) Lmc « est subséquentment présentée au Canada » (*is subsequently made in Canada*).

111. Mathély, *supra* note 108 à la p 744. Voir *K (Trade Mark : Opposition) (Brandid Ltd v Inline Management Ltd)*, [2001] UKIntelP o49901 (Comptroller ; 2001-11-12) M. Reynolds au para 12 « that the priority claim is not dependent on the outcome of the underlying UK application [...] The fact that the UK application has been allowed to lapse does not therefore, affect the position. »

112. Par interprétation de l'art 4A(3) de la Convention de Paris qui se lit : « Par dépôt national régulier on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande ».

113. Mathély – Questions particulières, *supra* note 85 à la p 22.

114. *Ibid* à la p 27 sur le caractère imparfait du texte de la disposition conventionnelle et des questions qu'il a soulevées.

115. Thrierr 7235, *supra* note 7 au §27.

Lmc n'emploie toutefois pas la terminologie « dépôt régulier » mais plutôt les termes « plus ancienne demande » (*earliest application*).

**Régularité de forme** – Cette régularité vise la forme plutôt que la substance : le dépôt n'a pas nécessairement à être valable quant au fond et il peut même être manifestement voué à l'échec ; autrement dit, « il n'est pas nécessaire que le dépôt porte sur un objet qui est valablement protégeable dans le fond »<sup>116</sup>. Et la mauvaise foi du requérant à la demande de base n'est pas pertinente dans la détermination du dépôt régulier<sup>117</sup>.

La régularité doit être déterminée par la loi du lieu où cette demande de base a été faite et non par le droit canadien<sup>118</sup>.

Dès lors, pourvu qu'une date puisse être attribuée par l'Administration à cette demande de base, le dépôt sera vraisemblablement considéré comme « régulier »<sup>119</sup> et devrait constituer une première demande au sens de l'article 34 Lmc.

### 2.11 Cession de la demande canadienne

**Conséquences de la cession** – Qu'en est-il de la cession d'une marque canadienne pour laquelle une priorité a été revendiquée ?

S'il s'agit d'une cession totale de l'enregistrement ou de la demande d'enregistrement, la priorité correctement revendiquée bénéficiera au cessionnaire, comme accessoire à ce qui fait l'objet de la cession et ce, selon ce que mentionné à l'enregistrement ou à la demande cédée.

S'il s'agit d'une cession partielle d'une demande d'enregistrement chacune des parties de la demande réflexe est traitée comme

116. Braun-Cornu, *supra* note 108 au §703 ; Pelletier-Vidal, *supra* note 108 à la p 213 ; Paul Mathély, *Le nouveau droit français des marques* (Vélizy, J.N.A., 1994) à la p 401.

117. FSS, *supra* note 86 au para 50.

118. À titre confirmatif de cette approche prudente, référence peut être faite à l'art 4A2 de la Convention qui précise sur ce point « ayant valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale ».

119. Même si la détermination de ce qui constitue un « dépôt régulier » est laissée aux administrations nationales, par analogie, référence à l'art 25 Rmc peut être faite. Cet article indique ce qui est nécessaire pour obtenir une date de production pour une demande canadienne ; en cas de non-respect de cet article, un numéro de dossier est donné mais non un reçu de dépôt qui confirmerait la date effective de production.



une modification à cette demande et comme une continuation de cette demande de base aux fins du maintien de l'avantage de la date de production résultant de celle-ci<sup>120</sup> : la priorité suivra les produits ou services visés par la portion cédée de la demande canadienne pour laquelle elle a été revendiquée.

S'il s'agit de la cession partielle d'une marque de commerce enregistrée<sup>121</sup>, il n'y aura qu'un seul numéro d'enregistrement (quoique deux numéros de demande ou dossier) et chacune des parties de l'enregistrement sera traitée comme un enregistrement distinct : l'accessoire suivant le principal, la priorité suivra les produits ou services visés par la portion cédée de l'enregistrement pour laquelle elle a été revendiquée.

**Conséquences de la division** – Qu'en sera-t-il de la demande divisionnaire<sup>122</sup> ? En pareil cas, la date de production de la demande divisionnaire (ou de la division de la demande divisionnaire) sera réputée être celle de la demande réflexe d'origine : la priorité devrait suivre les produits ou services visés par la division pour laquelle elle a été revendiquée<sup>123</sup>.

### 3. Mécanique

#### 3.1 Contenu de la demande

**Pas de formulation particulière** – La priorité n'est pas automatiquement accordée à la demande produite au Canada du seul fait de l'existence d'une demande antérieurement produite : il faut la réclamer de façon expresse.

La demande de priorité peut être faite<sup>124</sup> :

120. Para 49(2) Rmc.

121. Al 50b) Rmc.

122. L'art 36 de la *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*, LC 2014, c 32, par un nouvel art 39.1 Lmc, introduit le concept de demande divisionnaire, savoir la division au même requérant d'une demande ; la cession partielle, elle, ne peut se faire qu'entre des parties distinctes.

123. Les para 39.1(4) et (5) Lmc – lorsqu'ils entreront en vigueur – y pourvoiront nommément.

124. Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Revendications de priorité*, Énoncé de pratique, 2 septembre 2010 au 2<sup>e</sup> al, en ligne : <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02805.html>> (date de modification 1<sup>er</sup> juin 2015) [Revendications de priorité] ; MEMC, *supra* note 43 au §II.7.3.3, au 2<sup>e</sup> al, en ligne : <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03634.html#ii.7.3.3>> (date de modification 25 novembre 2015).

- dans la demande d'enregistrement canadienne initiale ;
- dans une demande d'enregistrement canadienne amendée ;
- par voie de déclaration distincte de la demande.

S'il n'y a pas de formule particulière pour revendiquer la priorité au Canada<sup>125</sup>, la demande doit comprendre :

- la demande de priorité elle-même ;
- la date de la demande de base ;
- le pays dans lequel ou pour<sup>126</sup> lequel la demande de base a été produite ;
- le numéro de la demande n'est pas nécessaire<sup>127</sup> au moment de la revendication, mais s'il n'est pas fourni, il pourra être demandé via le paragraphe 34(2) Lmc<sup>128</sup>.

**Prédécesseurs** – Si la demande de base a été faite par un prédécesseur en titre, cela doit être indiqué dans la demande réflexe canadienne. Par analogie aux modifications permises à une demande d'enregistrement pour ajouter un prédécesseur en titre dans l'emploi de la marque de commerce ou dans un enregistrement

125. MEMC, *supra* note 43 au §II.7.3.3, en ligne : <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03634.html#ii.7.3.3>> (date de modification 25 novembre 2015). Cela est d'ailleurs conforme à l'art 4D1 de la Convention qui indique que pour se prévaloir de la priorité, il faut faire une déclaration indiquant la date et le pays du dépôt de base.

126. L'al 34(1)a) Lmc demande d'indiquer « le pays de l'Union » pour lequel ce dépôt de base a été produit ce qui, techniquement, n'est pas possible dans le cas d'organisations supranationales comme le Benelux, l'Union européenne, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) ou l'African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO). Le para 340(1) du *Plan d'action économique n° 1*, LC 2014, c 20 corrigera cette situation en demandant une indication « du pays ou du bureau » où a été produit ce dépôt de base.

127. Para 34(1) Lmc ; MEMC, *supra* note 43 au §II.7.3.3 au 4<sup>e</sup> al, en ligne : <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03634.html#ii.7.3.3>> (date de modification 25 novembre 2015). Cela est aussi prévu par l'art 4D5 de la Convention qui indique que celui qui veut se prévaloir de la priorité devra indiquer le numéro de ce dépôt de base.

128. Voir aussi Revendications de priorité, *supra* note 124 aux 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> al ; MEMC, *supra* note 43 au §II.7.3.3, en ligne : <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03634.html#ii.7.3.3>> (date de modification 25 novembre 2015).

dans un pays de l'Union, rien n'interdit<sup>129</sup> d'amender une demande canadienne pour ajouter un prédécesseur en titre<sup>130</sup> à cette demande de base, que ce soit avant ou après annonce<sup>131</sup> et même en cours d'audience<sup>132</sup> pour ajouter un prédécesseur en titre.

**Antérieurement produite** – Une priorité de même date que la demande de production de la demande canadienne ne sera pas acceptée car la demande étrangère n'est alors pas considérée comme « antérieurement produite »<sup>133</sup>. Et la priorité peut être revendiquée même si la date de premier emploi ou de révélation au Canada lui est antérieure<sup>134</sup>.

Sauf si la priorité n'est pas revendiquée pour tous les produits ou services visés par la demande canadienne, il n'est pas requis de

- 
129. Une telle modification n'est pas interdite par les articles 30 ou 31 Rmc.
130. *John Haig & Co v Haig Beverages Ltd*, 21 CPR (2d) 261 (Registraire (opposition); 1974-12-30) N. Thurm à la p 274 [infirmé pour d'autres motifs 24 CPR (2d) 66 (CFPI; 1975-09-30)]; *Maison des 100,000 Chemises SA v Centmil Chemises Inc*, 1991 CanLII 6797 (Comm opp; 1001-05-31) G.W. Partington au para 5; *Lancôme Parfums et Beauté & Cie v House of Devonshire Ltd*, 38 CPR (3d) 432 (Comm opp; 1991-08-30) D. Savard aux pp 435-436; *Ritz Hotel Ltd v Shen Manufacturing Co*, 47 CPR (3d) 106 (Comm opp; 1992-12-23) D.J. Martin à la p 112; *Empire Comfort Systems, Inc v Onward Multi-Corp Inc*, 2010 TMOB 30 (Comm opp; 2010-03-19) C. Tremblay aux para 17-18; *Athletic Club Group Inc c Ottawa Athletic Club Inc*, 2012 COMC 217 (Comm opp; 2011-11-28) M. Herzig au para 16; *Tritap Food Broker c Bob's Jerky Inc*, 2012 COMC 40 (Comm opp; 2012-02-23) N. de Paulsen au para 11; *YM Inc c Jacques Vert Group Limited*, 2014 COMC 42 (Comm opp; 2014-02-25) C.R. Folz aux para 17-19 [infirmé sur preuve nouvelle 2014 CF 1242 (CF; 2014-12-19)].
131. *Hardee's Food Systems, Inc c Registraire des marques de commerce*, [1983] 1 CF 591 (CFPI; 1983-01-20) le juge Cattanach au para 65 [écarté sur d'autres motifs *McDonald's Corporation c Registraire des marques de commerce*, [1989] 3 CF 367 (CAF; 1989-05-01) le juge Mahoney aux pp 270-271]; *Arc'Teryx Equipment Inc c Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (Kawasaki Heavy Industries, Ltd)*, 2015 COMC 60 (Comm opp; 2015-03-31) C.R. Folz au para 20; *Ubermédia Inc c Uber Publicité Inc*, 2015 COMC 104 (Comm opp; 2015-06-05) J. Carrière au para 15.
132. *Lancôme Parfums et Beauté & Cie v House of Devonshire Ltd*, 38 CPR (3d) 432 (Comm opp; 1991-08-30) D. Savard aux pp 435-436; *Empire Comfort Systems, Inc v Onward Multi-Corp Inc*, 2010 TMOB 30 (Comm opp; 2010-03-19) C. Tremblay au para 17.
133. Al 34a) Lmc; voir *Cantine Giacomo Montresor S.p.A. (Re)*, une décision non rapportée de la Section de l'examen, demande 1609363 (Registraire; 2014-11-12) O. Akindes au para 4.
134. *Roca Sanitario, SA c Porcellana Di Rocca SpA*, 2012 COMC 26 (Comm opp; 2002-02-14) J. Carrière au para 3; *Equinox Entertainment Ltd c 54th Street Holdings Sarl*, 2012 COMC 130 (Comm opp; 2012-07-13) J. Carrière aux para 1 et 3; *Lockheed Martin Corp c Raytheon Company*, 2013 COMC 146 (Comm opp; 2013-09-03) M. Herzig au para 51.

reprendre dans la demande canadienne les produits ou services mentionnés dans la demande de base<sup>135</sup>.

**Dépôt en ligne** – La barre déroulante du service de dépôt en ligne du Bureau des marques de commerce<sup>136</sup> prévoit que l'enregistrement ou demande d'enregistrement de base doit être celui par :

- le requérant ;
- le(s) prédécesseur(s) en titre du requérant.

S'il y a indication d'un prédécesseur en titre et que celui-ci n'est pas désigné, la demande électronique ne sera pas validée.

La barre déroulante du service de dépôt en ligne du Bureau des marques de commerce offre, en ce qui a trait au lieu d'origine de ce requérant ou de(s) prédécesseurs en titre du requérant le choix :

- étai(en)t domicilié(s) ;
- étai(en)t citoyen (s) ;
- étai(en)t ressortissant(s) ;
- avai(en)t un établissement industriel ou commercial réel et effectif.

La barre déroulante du service de dépôt en ligne du Bureau des marques de commerce<sup>137</sup> prévoit comme champs obligatoires l'indication du pays du dépôt de base et la date de celui-ci ; le numéro du dépôt peut être indiqué mais ce champ n'est pas obligatoire pour valider la demande canadienne qui revendique cette priorité<sup>138</sup>.

135. Revendications de priorité, *supra* note 124 ; MEMC, *supra* note 43 au §II.7.3.3 au 6<sup>e</sup> al, en ligne : <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03634.html#ii.7.3.3>> (date de modification 25 novembre 2015).

136. Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Dépôt électronique des demandes de marques de commerce*, Énoncé de pratique, 25 septembre 2015, en ligne : <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03966.html#dmc>> (date de modification 25 septembre 2015).

137. *Ibid.*

138. Un bogue informatique, toujours présent lors de l'écriture de cet article, a toutefois pour conséquence que lorsqu'une priorité est revendiquée sur la base d'un dépôt communautaire, le reçu de dépôt inverse les champs et indique comme pays du requérant le « bureau » de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHIM) et le bureau comme le nom du pays.

### 3.2. Pas de justificatif

**Droit à la priorité tenu pour avéré** – Depuis le 28 février 1992<sup>139</sup>, il n'est plus nécessaire de produire une copie certifiée de la demande de base pour justifier de la revendication de priorité conventionnelle. À cet égard, il ne faut donc pas confondre une demande canadienne fondée sur les enregistrements et emplois étrangers et une revendication de priorité d'une demande de base dans cette demande canadienne : ce n'est que dans le premier cas qu'il faudra produire une copie certifiée de cet enregistrement pour compléter la demande canadienne et ce n'est que dans ce premier cas que l'enregistrement devra avoir été obtenu et toujours en existence au moment de la certification de la copie de cet enregistrement.

**Preuve peut être requise**– Toutefois, en vertu des paragraphes 34(2) et 34(3) Lmc<sup>140</sup>, le registraire peut requérir, avant l'admission à l'enregistrement<sup>141</sup>, une preuve de cette demande prioritaire ou des autres conditions se rapportant à la priorité<sup>142</sup>. Contrai-

139. LC 1992, c 1, art 133 qui abrogeait l'al 34c) Lmc et l'obligation de fournir, dans les trois mois de la demande canadienne, une copie certifiée de la demande sur laquelle se fondait la priorité.

140. LC 1994, c 47, art 199.

141. Selon le nouveau paragraphe 34(2), le registraire peut demander une preuve de la priorité en tout temps avant l'enregistrement [donc, même après l'annonce, pendant ou après une opposition] alors que dans la version précédente de ce paragraphe, ce pouvoir du registraire s'éteignait à l'admission à l'enregistrement. Voir aussi le Traité de Singapour, *supra* note 79 au sous-al 3(1)a)vii). Pour une liste des pays qui requièrent cette preuve, voir Olsen, *supra* note 62 au §7.1(2)(d).

142. Ce que permet l'art 4D3 de la Convention. Voir également le Traité de Singapour, *supra* note 79 au sous-al 3(1)a)vii) :

[Indications ou éléments figurant dans la demande ou accompagnant celle-ci ; taxe]

a) Toute Partie contractante peut exiger qu'une demande contienne l'ensemble ou une partie des indications ou éléments suivants : [...]

vii) lorsque le déposant souhaite bénéficier de la priorité d'une demande antérieure, une déclaration revendiquant la priorité de cette demande antérieure, accompagnée des indications et des justifications à l'appui de la déclaration de priorité qui peuvent être exigées conformément à l'article 4 de la Convention de Paris ; [...]

Par contre cette exigence semble contraire au para 4(2) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, en ligne : <[http://www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/text.jsp?file\\_id=283485](http://www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/text.jsp?file_id=283485)> (date de modification 12 novembre 2007) qui prévoit :

Tout enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prévues à la lettre D dudit article.

Cet art 4D3 de la Convention permettant une demande de justificatif documentaire de ce droit de priorité. Le sous-al 9(4)a)iv) du Règlement d'exécution com-

rement à la preuve d'un enregistrement étranger qui nécessite la production d'une copie certifiée par le bureau d'origine de cet enregistrement<sup>143</sup>, cette preuve établissant le droit de priorité n'est pas astreinte à une forme particulière et, en l'absence de disposition législative ou réglementaire, sera fonction de la demande qui en sera faite par le Bureau canadien des marques de commerce<sup>144</sup>.

Le Bureau canadien des marques de commerce n'exige pas la preuve du transfert de propriété de la demande de base pour octroyer la priorité ; par contre, si le Bureau des marques de commerce demande preuve pour établir ce droit de priorité<sup>145</sup>, le justificatif devra concorder à la demande réflexe canadienne, notamment quant à l'identité du requérant. Si la demande réflexe canadienne indique un prédécesseur en titre nommé, le justificatif de la demande de base pourrait être au nom du prédécesseur en titre plutôt qu'au nom du requérant canadien à titre de successeur en titre<sup>146</sup>.

---

mun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement, en ligne : <[http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/fr/legal\\_texts/pdf/common\\_regulations.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/fr/legal_texts/pdf/common_regulations.pdf)> (texte en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2013) qui ne prévoit pas l'exigence de quelque document outre le formulaire :

4) [Contenu de la demande internationale] a) La demande internationale doit contenir ou indiquer

iv) que le déposant souhaite, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, bénéficier de la priorité d'un dépôt antérieur, une déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l'indication du nom de l'Office auprès duquel ce dépôt a été effectué ainsi que de la date et, s'il est disponible, du numéro de ce dépôt et, lorsque le dépôt antérieur ne couvre pas l'ensemble des produits et services énumérés dans la demande internationale, de l'indication des produits et services couverts par le dépôt antérieur,

Voir Troicuk, *supra* note 54 au §12.

143. Para 31(1) Lmc.

144. Le para 340(1) du *Plan d'action économique n° 1*, LC 2014, c 20, tout comme le para 33(1) de la *Loi visant à combattre les produits de contrefaçon*, LC 2014, c 32 maintiennent, sans davantage l'encadrer, cette obligation qui peut être faite à un requérant de justifier son droit à la priorité et ce, en conformité au Traité de Singapour, *supra* note 79, para 3(5) :

[*Preuves*] Toute Partie contractante peut exiger qu'au cours de l'examen de la demande des preuves soient fournies à l'office lorsque l'office peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication ou d'un élément quelconque figurant dans la demande.

145. 34(1)c) Lmc.

146. Par analogie au MEMC, *supra*, note 43 au §II.7.3.2, 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> al, en ligne <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03634.html#ii.7.3.2>> (dernière mise à jour 25 novembre 2015) qui traite de la copie certifiée qui doit être fournie en vertu du paragraphe 31(1) Lmc. Le registraire a toutefois discrétion quant au type de justificatif requis pour étayer ce droit à la priorité.

La conséquence de ne pas fournir cette preuve n'est pas spécifiquement prévue : s'agirait-il d'un défaut dans la poursuite de la demande, auquel cas, après avis de ce défaut, la demande serait traitée comme abandonnée par le registraire<sup>147</sup> ? Ou la sanction serait-elle tout simplement la perte de la priorité revendiquée<sup>148</sup> ?

### 3.3 Délai

**Délai de six mois** – Dans tous les cas, la demande de priorité doit être faite dans les six mois de la production de la demande de base correspondante<sup>149</sup>. Lorsque le délai pour revendiquer une priorité expire un jour férié, le délai est prorogé au jour ouvrable suivant<sup>150</sup> ; lorsqu'il tombe un jour où le Bureau des marques de commerce est fermé, ce délai est prorogé au jour suivant lequel le Bureau des marques est ouvert<sup>151</sup>.

Dans le calcul du délai, le jour de production de la demande de base (*dies a quo*) n'est pas compté, mais le jour d'expiration du délai l'est<sup>152</sup> (*dies a quo non computatur in termino*)<sup>153</sup>. Le délai se compte en mois et non en jours. Le jour qui, dans le mois d'expiration du délai correspond par son quantième au jour de production de la

147. Art 36 Lmc.

148. Ce qui serait sans doute plus conforme au caractère accessoire à la demande d'enregistrement d'une revendication de priorité. On notera que l'art 4D4 de la Convention est à l'effet que l'omission de formalités relatives à la déclaration de priorité ne peut avoir plus de conséquence que la perte de ce droit de priorité.

149. MEMC, *supra* note 43 au §II.7.3.3, en ligne : <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03634.html#ii.7.3.3>> (date de modification 25 novembre 2015). Dans certains pays, la demande de priorité doit être faite au moment de la production de la demande réflexe, dans d'autres, dans un délai d'un à trois mois de la demande réflexe et dans d'autres, comme au Canada, elle peut l'être en tout temps avant l'expiration du délai de 6 mois de la demande de base : voir Olsen, *supra* note 62 au §7.1(2)(e)(i).

150. *Loi d'interprétation*, LRC 1985, c I-21, art 26 : « Tout acte ou formalité peut être accompli le premier jour ouvrable suivant lorsque le délai fixé pour son accomplissement expire un jour férié. » Voir, au même effet, l'art 4C3 de la Convention.

151. Para 66(1) Lmc ; MEMC, *supra* note 43 au §II.7.3.3 aux al 7-10, en ligne : <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03634.html#ii.7.3.3>> (date de modification 25 novembre 2015). Voir aussi para 66(2) Lmc et Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Jours fériés*, Énoncé de pratique, 21 janvier 2010, en ligne : <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00823.html>> (date de modification 1<sup>er</sup> juin 2015). L'art 4C3 de la Convention est d'ailleurs au même effet.

152. LRC 1985, c I-21, al 28a). L'art 4C2 de la Convention est d'ailleurs au même effet.

153. Ce que confirme également le libellé de l'alinéa 34(1)a) Lmc : « dans les six mois à compter de » (*within a period of six months from that date*). Voir aussi Braun-Nevelles, *supra* note 9 aux §413-414.

demande de base est le délai d'expiration ; si ce jour n'existe pas dans ce mois, ce délai sera celui du dernier jour du mois<sup>154</sup>.

La *Loi sur les marques de commerce* fait référence à une « date » de priorité : il ne sera donc pas tenu compte de l'heure du dépôt de la demande de base<sup>155</sup>.

### 3.4 Modification

**Modifications possibles** – Le Bureau des marques de commerce accepte les modifications suivantes à une revendication de priorité :

- corriger le nom du pays de la demande correspondante, pourvu que cela soit fait dans les six mois de la demande de base<sup>156</sup> ;
- corriger la date de la demande correspondante, pourvu que cela soit fait dans les six mois de la date de base ;
- corriger le numéro de la demande d'origine en tout temps avant enregistrement<sup>157</sup>.

**Prédécesseurs en titre** – L'ajout, à l'extérieur du délai de priorité, d'un prédécesseur en titre non nommé dans la demande initiale serait permis tout comme la correction du nom de celui qui revendique cette priorité.

154. LRC 1985, c I-21, al 28c).

155. Para 34(1) Lmc « la date de production de la demande dans l'autre pays est réputée la date de production au Canada ». La date est, au sens usuel, une indication de temps visant à définir un jour unique (jour, mois, année) : voir *Le Grand Larousse illustré 2016* et *Le Petit Robert 2016*. Voir aussi *STAIGER (Trade Mark Opposition) (XTB Limited v Ferdinand International Marketing Limited)*, [2003] UKIntelP 040703 (Comptroller ; 2003-12-17). W.J. Trott au para 51 « I noted that the Act refers to the 'date' and added that this is the significant factor and not the time. » Au même effet, voir les oppositions américaines *3PMC, LLC v Huggins*, 115 USPQ2d 1488 (TTAB ; 2015-07-24) le juge Richey à la p 1490 « a day is an indivisible period of time » et *In re First National Bank of Boston* et 199 USPQ 296 (TTAB, 1978-03-13) la Commission à la p 301 « we shall not take cognizance of fractions of day ».

156. *Baroux (Re)*, une décision non rapportée de la Section de l'examen, demande 1655065 (Registraire ; 2016-01-04) S. Côté aux para 2-3.

157. Revendications de priorité, *supra* note 124 aux 5<sup>e</sup> et 7<sup>e</sup> al ; MEMC, *supra* note 43 au §II.7.3.5, 3<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> al., en ligne : <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointer-net-internetopic.nsf/fra/wr03634.html#ii.7.3.5>> (date de modification 18 novembre 2015).



**Numéro de la demande de base** – Le Bureau des marques de commerce a pour pratique de permettre d’insérer le numéro de la demande de base dans une revendication de priorité et ce, par appel téléphonique et sans confirmation écrite<sup>158</sup>.

**Retrait** – Le Bureau des marques de commerce a également pour pratique de permettre, tant avant<sup>159</sup> qu’après<sup>160</sup> l’annonce, le retrait volontaire, total ou partiel, d’une priorité revendiquée et ce, même si cela pourrait avoir eu un impact sur l’évaluation des droits antérieurs d’un tiers qui aurait voulu s’opposer.

**Date fondée sur dépôt irrégulier** – Et si une priorité était revendiquée avec une indication d’une date qui est celle du premier dépôt mais que celle-ci se révèle n’être pas celle du dépôt régulier<sup>161</sup> : serait-il possible de la modifier après l’expiration du délai de priorité calculé à compter de la date de premier dépôt erroné mais avant l’expiration de la date d’expiration calculée à partir de la date de dépôt effectif ou régulier ? Même si rien ne semble l’interdire, il faut noter que le paragraphe 34(1) Lmc ne fait pas référence, comme tel, à un « dépôt régulier » mais plutôt à une « première demande », régulière ou non.

**Modification des produits ou services** – Une mauvaise désignation de classe ne devrait pas avoir d’impact, l’état déclaratif des produits et services primant. Rien n’interdit de limiter la portée de la revendication de priorité après l’expiration du délai imparti pour la réclamer.

158. Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Modifications aux demandes de marques de commerce*, Énoncé de pratique, 15 mars 1995, au §2g), en ligne : <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00173.html>> (date de modification 1<sup>er</sup> juin 2015).

159. *Advance Magazine Publishers Inc c Safilo Società Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali SpA*, 2012 COMC 79 (Comm opp ; 2012-04-04) J.W. Bradbury au para 2.

160. *Buddha Foodha, Inc c George V Eatertainment*, 2012 COMC 50 (Comm opp ; 2012-02-28) A. Robitaille aux para 10-12 ; *Lockheed Martin Corp c Raytheon Company*, 2013 COMC 146 (Comm opp ; 2013-09-03) M. Herzig au para 2 ; *Les promotions Atlantiques inc c Warimex Waren-Import Export Handels GmbH*, une décision interlocutoire non rapportée, demande 1633492 (Comm opp ; 2015-09-12) J. Carrière au para 2. La pratique sera officialisée par le para 340(1) du *Plan d’action économique n° 1*, LC 2014, c 20, qui permettra expressément à un requérant de retirer sa demande de priorité selon les modalités qui seront prescrites. Une question demeure : après l’enregistrement est-il possible au propriétaire de renoncer à la priorité qui lui a été accordée ? Probablement pas, car il ne s’agit pas d’un des cas de modifications au registre prévu par le para 41(1) Lmc.

161. Par analogie avec l’article 25 Rmc et discussion *supra*, note 119.

Une modification de l'état déclaratif des produits et services demeure permise en tout temps pourvu que, ce faisant, la portée de celui-ci ne soit pas étendue par rapport à la demande de base et que les produits ou services ainsi modifiés demeurent couverts par la revendication de priorité (autrement, il faudra renoncer à la priorité pour ceux-ci).

### 3.5 Annonce

**Contenu** – L'annonce d'une demande publiée dans le Journal des marques de commerce en application du paragraphe 37(1) Lmc doit contenir, entre autres, la date de la production de la demande canadienne et, le cas échéant, la date de priorité réclamée<sup>162</sup>.

Les renseignements que doit contenir l'annonce d'une marque de commerce sont obligatoires<sup>163</sup>. L'omission d'indication de la date de priorité lors de l'annonce de la demande ferait de cette annonce une nullité qui forcerait re-publication<sup>164</sup>.

### 3.6 Question procédurale

**Rapidité de l'examen** – Qu'en serait-il d'une demande canadienne traitée très rapidement et annoncée endéans six mois ? Un tel traitement par le Bureau des marques de commerce<sup>165</sup> pourrait alors

162. Al 16e) Rmc. Selon l'art 4D2 de la Convention, la date et le pays du dépôt de base devraient être indiqués dans la publication et, selon l'art 4D5 de la Convention, le numéro du dépôt de base doit aussi être mentionné. En pratique, au Canada, dans l'annonce de la marque de commerce qui est faite dans le *Journal des marques de commerce*, sous la rubrique « Revendications » le pays, la date et le numéro du dépôt de base sont indiqués dans les termes suivants « Date de priorité de production : PAYS JJ-MM-AAAA, demande n° : XXXXX en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services » (*CLAIMS Priority Filing Date : COUNTRY MM-DD-YYYY, Application No : XXXXX in association with the same kind of goods and in association with the same kind of services*), suivi de la base de la demande.
163. Art 16 Rmc « contient » (*shall set out*) ; *Enterprise Car & Truck Rentals Ltd v Enterprise Rent-A-Car Co*, 2000 CanLII 28607 (Comm opp ; 2000-05-26) C.R. Folz au para 7.
164. *BFE, Inc c Broadcast Designs Limited*, 1993 CanLII 8073 (Comm opp ; 1993-03-31) G.W. Partington au para 4.
165. Même si le Bureau des marques de commerce ne tient plus compte des demandes de traitement accéléré des demandes d'enregistrement [Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Demandes d'examen accéléré*, Énoncé de pratique, 14 juin 2013 en ligne : <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03665.html>> (date de modification 1<sup>er</sup> juin 2015)], il n'en demeure pas moins que les hasards administratifs ou les projets spéciaux (telle l'initiative LEAN de février-août 2015) font en sorte qu'une marque de commerce peut parfois être annoncée deux mois après la production de la demande.

rendre plus difficile l'opération effective d'une priorité revendiquée<sup>166</sup> :

- si la demande canadienne n'était pas encore annoncée, celui qui voudrait intervenir devra sans doute d'abord produire une demande réflexe au Canada et, sur la base de celle-ci s'opposer en temps opportun<sup>167</sup> à moins que la demande réflexe, portée à l'attention de l'administration, ne bloque l'annonce de cette autre demande d'enregistrement ;
- si la demande canadienne était annoncée mais encore dans le délai d'opposition, celui qui voudrait s'opposer sur la base de sa priorité nationale antérieure devra sans doute d'abord produire une demande réflexe au Canada et, sur la base de celle-ci ou autrement<sup>168</sup>, former opposition en temps opportun<sup>169</sup> ;
- si la demande canadienne était admise à l'enregistrement, celui qui aurait voulu s'opposer sur la base de sa priorité nationale antérieure devra sans doute d'abord produire une demande réflexe au Canada puis, la demande canadienne enregistrée, demander en temps opportun la radiation judiciaire de cet enregistrement<sup>170</sup> ;

166. IP Australia, *A guide to applying for your trade mark* (2014) à la p 12, en ligne : <[http://www.ipaustralia.gov.au/uploaded-files/publications/TM\\_application\\_guide.pdf](http://www.ipaustralia.gov.au/uploaded-files/publications/TM_application_guide.pdf)>

The earliest date your trade mark can be registered is seven and a half months after an application is filed. This fulfils our international obligations to allow six months for applicants to claim a priority date based on an overseas filing.

167. Ou « brûler un cerje » pour que lors de la vérification prépublication le Bureau des marques de commerce saisisse cette demande sous priorité car, dans les faits, le Bureau des marques de commerce ne tiendra pas compte de l'intervention d'un tiers qui, avant annonce, attirerait l'attention du registraire sur sa demande prioritaire bénéficiant de droits antérieurs : Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Intervention d'un tiers avant l'annonce*, Énoncé de pratique, 17 octobre 1984, en ligne : <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00209.html>> (date de modification 1<sup>er</sup> juin 2015).

168. Sur le motif de l'alinéa 38(2)c) Lmc savoir que le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, sa marque créant de la confusion, au sens des al 16(1)b), 16(2)b) ou 16(3)b) Lmc avec la marque déposée avec une priorité antérieure à la demande sous opposition. Par contre, même si, par la fiction de l'art 34 Lmc, la date de production de cette demande réflexe canadienne rétroagit à la date de production de la demande de base, est-ce à dire que la demande réflexe canadienne était « pendante » au sens du para 16(4) Lmc au moment de l'annonce de la marque de commerce à laquelle on veut s'opposer ?

169. Para 38(1) Lmc.

170. Al 18(1)d) Lmc.

- de surcroît, si la demande canadienne était admise, le registraire serait *funcus officio* quant à celle-ci mais il pourrait toutefois continuer à traiter la demande réflexe canadienne<sup>171</sup>, du moins tant que la demande canadienne ne serait pas enregistrée<sup>172</sup>. Il pourrait, par exemple, accepter des prolongations de délai dans le traitement de la demande réflexe s'il y avait opposition ou procédure judiciaire en radiation de l'enregistrement canadien.

#### 4. Pratiques exemplaires

**Revendiquer lorsque disponible** – Lorsqu'une priorité conventionnelle est disponible, il faut la réclamer. Au Canada, les demandes d'enregistrement sont examinées en tenant compte de leur date de production, réelle ou présumée, et ce, indépendamment de leur contenu. Même si la date de premier emploi au Canada antécédente priorise la date de priorité, la date de priorité sera utile pour déterminer l'ordre d'examen de même que, advenant opposition, l'examen de la conformité de la demande et celui du droit à l'enregistrement.

**Complètement proactif** – Si le numéro de priorité n'a pas été indiqué au moment de la production de la demande réflexe canadienne, l'indiquer dès que disponible pour éviter une communication du Bureau des marques de commerce qui retarderait l'annonce. La date de dépôt de la demande de base qui est fournie doit être vérifiée car la présentation des dates sous forme JJ-MM-AAAA, MM-JJ-AAAA ou AAAA-MM-JJ, varie selon la pratique étrangère.

**Vérification de qualité** – Vérifier l'éligibilité de celui qui réclame la priorité et confirmer qu'il s'agit bien de la première demande. De façon générale, vérifier l'exactitude de l'information transmise et de sa saisie par le Bureau des marques de commerce car les modifications à une demande de priorité sont limitées.

**Recherches et réserves** – Lors de l'évaluation de la disponibilité d'une marque de commerce, il faut également émettre des réserves sur la date de mise à jour du registre. En effet, subséquent à la date de la recherche, des priorités conventionnelles non men-

171. La demande réflexe ne serait pas contraire à l'al 37(1)c) Lmc et tant que la demande canadienne ne serait pas enregistrée, la demande réflexe ne serait pas contraire à l'al 37(1)b) Lmc

172. Al 37(1)b) Lmc. Pour une approche contraire, voir IPONZ – Guide, *supra* note 28 au §3.5.3.

tionnées lors de la production de la demande canadienne peuvent apparaître dans des demandes d'enregistrement produites postérieurement à la recherche mais avec une revendication de priorité conventionnelle qui antécédente la date de mise à jour du registre.

Effectuer une recherche complémentaire dans les 6 mois de la date de production de la demande canadienne permettra de devancer les mauvaises surprises qui pourraient résulter d'une demande d'enregistrement subséquentement produite au Canada par un tiers mais sous une priorité antérieure à la date de production de la demande canadienne.

**Contrôle des droits « adverses »** – Lorsqu'une demande est annoncée avec revendication de priorité, pour fins de déterminer du droit du requérant à l'enregistrement, il ne faut pas tenir pour avérée cette priorité. Devraient être vérifiés, i) l'éligibilité du requérant à cette priorité, ii) les registres étrangers (incluant les demandes abandonnées, pour s'assurer que la demande de base est bien la première), iii) l'existence d'un prédécesseur en titre, iv) les produits et services couverts par la demande de base dans sa forme initiale.

Il faut également s'assurer que la demande de base a été effectuée alors que le pays de cette demande se qualifiait comme « pays de l'Union ».

**Stratégie de libellé initial** – Si une demande d'enregistrement, qu'elle soit canadienne ou « unioniste », est destinée à servir de demande de base pour une revendication de priorité, il serait opportun d'envisager un libellé initial de produits ou services large, quitte à le préciser par la suite selon les exigences nationales car le droit à la priorité s'évalue selon le contenu de la première demande au moment de sa production.

## CONCLUSION

Au Canada, la question de la priorité conventionnelle en matière de marques de commerce a fait l'objet de bien peu de décisions, judiciaires ou administratives, et encore moins de commentaires doctrinaux. Cela est bien malheureux car cette question est d'importance dans l'élaboration de stratégie de protection, surtout lorsque le dépôt devient attributif de droits.

## ANNEXES

**Annexe A – Historique des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* traitant de la priorité**

*Loi modifiant la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique, SC 1923, c 28, art 3*      *An Act to amend the Trade Mark and Design Act, SC 1923, c 28, s 3*

3. Sont ajoutés les articles suivants à la fin de ladite loi :

3. The following sections are added at the end of said Act :

*Déposition de la demande déjà déposée dans un autre pays.*

*Filing of application already filed in another country.*

« 49. Une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ou d'un dessin de fabrique déposée dans ce pays par une personne ayant auparavant déposé régulièrement une demande d'enregistrement de la même marque de commerce ou du même dessin de fabrique dans un pays étranger qui, par traité, convention ou législation, procure un privilège identique aux citoyens du Canada, a les mêmes force et effet que cette demande aurait si elle était déposée dans ce pays à la date où la demande d'enregistrement de ces mêmes marques de commerce ou dessin de fabrique a été en premier lieu déposée dans ledit pays étranger ; toutefois, la demande dans ce pays doit être déposée dans les quatre mois à compter de l'adoption de la présente loi ou qui suivent la première date à laquelle toute pareille demande à l'étranger a été déposée. »

“49. An application for the registration of a trade mark or industrial design filed in this country by any person who has previously, regularly filed an application for the registration of the same trade mark or industrial design in a foreign country which by treaty, convention or law affords similar privilege to citizens of Canada, shall have the same force and effect as the same application would have if filed in this country on the date on which the application for the registration of the same trade mark or industrial design was first filed in such foreign country ; provided the application in this country is filed within four months from the earliest date on which any such foreign application was filed.”

*Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, SR 1927, c 201, art 52

*An Act respecting Trade Marks and Industrial Designs*, RS 1927, c 201, s 52

*Déposition de la demande déjà déposée dans un autre pays.*

*Filing of application already filed in another country*

52. La demande d'enregistrement d'une marque de commerce ou d'un dessin de fabrique déposée au Canada par une personne qui a auparavant déposé régulièrement une demande d'enregistrement de la même marque de commerce ou du même dessin de fabrique dans un pays étranger qui, par traité, convention ou législation, procure un privilège identique aux citoyens du Canada, a la même force et le même effet que cette demande aurait si elle était déposée au Canada à la date à laquelle la demande d'enregistrement de ces mêmes marque de commerce ou dessin de fabrique a été en premier lieu déposée dans ledit pays étranger ; toutefois, la demande au Canada doit être déposée dans les quatre mois de la date la plus éloignée à laquelle toute pareille demande a été déposée à l'étranger.

52. An application for the registration of a trade mark or industrial design filed in Canada by any person who has previously, regularly filed an application for the registration of the same trade mark or industrial design in a foreign country which by treaty, convention or law affords similar privilege to citizens of Canada, shall have the same force and effect as the same application would have if filed in Canada on the date on which the application for the registration of the same trade mark or industrial design was first filed in such foreign country : Provided the application in Canada is filed within four months from the earliest date on which any such foreign application was filed.

*Loi modifiant la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, SC 1928, c 10, art 6

*An Act to amend the Trade Mark and Design Act*, SC 1928, c 10, s 6

6. Est abrogé l'article cinquante-deux de ladite loi, et remplacé par le suivant :

6. Section fifty-two of the said Act, is repealed and the following is substituted therefor :

*Déposition de la demande déjà déposée dans un autre pays.*

« 52. La demande d'enregistrement d'une marque de commerce ou d'un dessin de fabrique déposée au Canada par une personne qui a auparavant déposé régulièrement une demande d'enregistrement de la même marque de commerce ou du même dessin de fabrique dans un pays étranger qui, par traité, convention ou législation, procure un privilège identique aux citoyens du Canada, a la même force et le même effet que cette demande aurait si elle était déposée au Canada à la date à laquelle la demande d'enregistrement de ces mêmes marque de commerce ou dessin de fabrique a été en premier lieu déposée dans ledit pays étranger ; toutefois, la demande au Canada doit être déposée dans les six mois de la date la plus éloignée à laquelle toute pareille demande a été déposée à l'étranger. »

*Loi sur la concurrence déloyale, 1932, SC 1932, c 38, art 40*

*Priorité pour enregistrement à l'étranger.*

40. (1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce a été faite dans un pays de l'Union autre que le Canada, la date de cette demande est censée la date de la demande au Canada pour l'enregistrement en vue de l'emploi

*Filing of application already filed in another country*

“52. An application for the registration of a trade mark or industrial design filed in this country by any person who has previously, regularly filed an application for the registration of the same trade mark or industrial design in a foreign country which by treaty, convention or law affords similar privilege to citizens of Canada, shall have the same force and effect as the same application would have if filed in this country on the date on which the application for the registration of the same trade mark or industrial design was first filed in such foreign country ; provided the application in this country is filed within six months from the earliest date on which any such foreign application was filed.”

*Unfair Competition Act, 1932, SC 1932, c 38, s 40*

*Priority by foreign registration.*

40. (1) When an application for the registration of a trade mark has been made in any country of the Union other than Canada, the date of such application shall be deemed to be the date of the application in Canada for theregistration for use in association



pour la même espèce de produits de la même ou sensiblement la même marque par le même demandeur ou successeur en titre, lequel a un droit de priorité au Canada nonobstant tout usage ou enregistrement qui peut survenir ; toutefois,

a) La demande au Canada doit être faite dans les six mois de la date de la demande initiale dans tout pays de l'Union ; et

b) Le demandeur ou, si le demandeur est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par lequel une demande antérieure a été faite dans un pays de l'Union, doit avoir été, à la date de cette demande, un ressortissant de ce pays ou y avoir été domicilié ou y avoir possédé un établissement commercial ou industriel effectif et sérieux.

*Comment le droit de priorité est obtenu.*

(2) Pour les fins de la priorité conférée par le présent article, il suffit que le demandeur dépose au bureau du Registraire dans le délai ci-dessus prescrit une demande par écrit de l'enregistrement, comprenant une déclaration ou accompagnée d'une déclaration énonçant la date à laquelle et le pays de l'Union dans lequel la demande initiale d'enregistrement a été faite de la même ou sensiblement la même

with the same kind of wares of the same or substantially the same mark by the same applicant or his successor in title, who shall be entitled to such priority in Canada notwithstanding any intervening use or registration, provided

(a) that the application in Canada is made within six months from the date of the earliest application in any country of the Union ; and

(b) that the applicant or, if the applicant is an assignee, his predecessor in title by whom any earlier application was made in any country of the Union, was at the date of such application a national of or domiciled in such country or had therein a real and substantial commercial or industrial establishment.

*How right of priority obtained.*

(2) For the purpose of the priority given by this section it shall suffice if the applicant deposits with the Registrar within the period hereinbefore limited a written request for the registration including or accompanied by a declaration setting out the date upon which and the country of the Union in which the earliest application was made for the registration of the same or substantially the same mark for use in

marque pour servir sur le même genre de produits.

association with the same kind of wares.

*Sauvegarde du droit de priorité.*

*How right of priority preserved.*

(3) Toutefois, pour sauvegarder son droit de priorité, il doit, dans les trois mois qui suivent ce dépôt ou dans un délai prorogé que le Registraire peut accorder pour une raison valable au moyen d'un ordre rendu dans ces trois mois, fournir une copie de toute demande antérieure qui fait foi, certifiée par le bureau dans lequel elle a été faite, ainsi qu'un certificat de ce bureau mentionnant la date à laquelle elle y a été déposée, des traductions de ces pièces si elles ne sont pas en anglais ou en français et tous autres documents nécessaires pour établir pleinement son droit ou qu'en vertu des dispositions précédentes il est requis de fournir à l'appui d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce.

(3) To preserve his right of priority, however, he shall within three months after such deposit, or within such further period as the Registrar may, by order made within such three months, for good cause allow, furnish a copy of every prior application relied upon, certified by the office in which it was made, together with a certificate by such office of the date upon which it was deposited therein, translations of these documents if not in English or French, and any other papers necessary fully to establish his right, or required, as hereinbefore provided, to be furnished in support of an application for the registration of a trade mark.

*Loi sur la concurrence déloyale, SRC 1952, c 274, art 40*

*Unfair Competition Act, RSC 1952, c 274, s 40*

*Priorité pour enregistrement à l'étranger.*

*Priority by foreign registration.*

40. (1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce a été faite dans un pays de l'Union autre que le Canada, la date de cette demande est censée la date de la demande au Canada pour l'enregistrement en vue de l'emploi pour la même espèce de produits

40. (1) When an application for the registration of a trade mark has been made in any country of the Union other than Canada, the date of such application shall be deemed to be the date of the application in Canada for the registration for use in association with the same kind of wares

de la même ou sensiblement la même marque par le même demandeur ou successeur en titre, lequel a un droit de priorité au Canada nonobstant tout usage ou enregistrement qui peut survenir, si ;

a) la demande au Canada est faite dans les six mois de la date de la demande la plus ancienne dans tout pays de l'Union ; et

b) le demandeur ou, si le demandeur est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par lequel une demande antérieure a été faite dans un pays de l'Union, était, à la date de cette demande, un ressortissant de ce pays ou y était domicilié ou y avait un établissement commercial ou industriel véritable et solide.

*Comment le droit de priorité est obtenu.*

(2) Pour les fins de la priorité conférée par le présent article, il suffit que le demandeur dépose au bureau du registraire dans le délai ci-dessus prescrit une demande par écrit de l'enregistrement, comprenant une déclaration, ou accompagnée d'une déclaration, énonçant la date à laquelle, et le pays de l'Union dans lequel, la demande la plus ancienne d'enregistrement a été faite de la même, ou sensiblement la même, marque pour servir sur le même genre de produits.

of the same or substantially the same mark by the same applicant or his successor in title, who is entitled to such priority in Canada notwithstanding any intervening use or registration, if

(a) the application in Canada is made within six months from the date of the earliest application in any country of the Union ; and

(b) the applicant or, if the applicant is an assignee, his predecessor in title by whom any earlier application was made in any country of the Union, was at the date of such application a national of or domiciled in such country or had therein a real and substantial commercial or industrial establishment.

*How right of priority obtained.*

(2) For the purpose of the priority given by this section, it shall suffice if the applicant deposits with the Registrar within the period hereinbefore limited a written request for the registration including or accompanied by a declaration setting out the date upon which and the country of the Union in which the earliest application was made for the registration of the same or substantially the same mark for use in association with the same kind of wares.

*Sauvegarde du droit de priorité. How right of priority preserved.*

(3) Toutefois, pour sauvegarder son droit de priorité, il doit, dans les trois mois qui suivent ce dépôt ou dans un délai prorogé que le registraire peut accorder pour une raison valable au moyen d'un ordre rendu dans ces trois mois, fournir une copie de toute demande antérieure qui fait foi, certifiée par le bureau dans lequel elle a été faite, ainsi qu'un certificat de ce bureau mentionnant la date à laquelle elle y a été déposée, des traductions de ces pièces si elles ne sont pas en anglais ou en français et tous autres documents qui sont nécessaires pour établir pleinement son droit ou qu'en vertu des dispositions précédentes il est requis de fournir à l'appui d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce.

*Loi sur les marques de commerce, SC 1953, c 49, art 33*

*La date de demande à l'extérieur est censée être la date de demande au Canada.*

33. Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce a été faite dans un pays de l'Union autre que le Canada, et qu'une demande est subséquemment présentée au Canada pour l'enregistrement, aux fins de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même,

(3) To preserve his right of priority, however, he shall within three months after such deposit, or within such further period as the Registrar may, by order made within such three months, for good cause allow, furnish a copy of every prior application relied upon, certified by the office in which it was made, together with a certificate by such office of the date upon which it was deposited therein, translations of these documents if not in English or French, and any other papers necessary fully to establish his right, or required, as hereinbefore provided, to be furnished in support of an application for the registration of a trade mark.

*Trade Marks Act, SC 1953, c 49, s 33*

*Date of application abroad deemed date of application in Canada.*

33. When an application for the registration of a trade mark has been made in any country of the Union other than Canada, and an application is subsequently made in Canada for the registration for use in association with the same kind of wares or services of the same or substantially the same trade mark by the same applicant or his successor in title, the date

par le même requérant ou son successeur en titre, la date de production de la demande dans l'autre pays est censée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante nonobstant tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l'intervalle, si

*a)* La demande au Canada, comprenant une déclaration de la date et du pays de l'Union où a été produite la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, ou accompagnée d'une telle déclaration, est produite dans les six mois à compter de cette date, laquelle période ne doit pas être prolongée ;

*b)* Le requérant ou, lorsque le requérant est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par qui une demande antérieure a été produite dans un pays de l'Union, était à la date de cette demande un citoyen ou ressortissant de ce pays, ou y était domicilié, ou y avait un établissement industriel ou commercial réel et effectif ; et si

*c)* Le requérant, dans les trois mois qui suivent la production de la demande au Canada, fournit une copie de chaque demande antérieure sur laquelle on

of filing of the application in the other country is deemed to be the date of filing of the application in Canada, and the applicant is entitled to priority in Canada accordingly notwithstanding any intervening use in Canada or making known in Canada or any intervening application or registration, if

*(a)* the application in Canada, including or accompanied by a declaration setting out the date upon which and the country of the Union in which the earliest application was filed for the registration of the same or substantially the same trade mark for use in association with the same kind of wares or services, is filed within six months from that date which period shall not be extended,

*(b)* the applicant or, if the applicant is a transferee, his predecessor in title by whom any earlier application was filed in any country of the Union, was at the date of such application a citizen or national of or domiciled in such country or had therein a real and effective industrial or commercial establishment, and

*(c)* the applicant, within three months after filing the application in Canada, furnishes a copy of every prior application relied upon, certified by the office in

s'appuie, certifiée par le bureau où elle a été produite, avec un certificat par ce bureau établissant la date où on l'y a produite, les traductions de ces documents en anglais ou en français, s'ils sont en une autre langue, et fournit subséquemment, selon que l'exige le registraire, toute autre preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

*Loi sur les marques de commerce,*  
SRC 1970, c T-10, art 33

*La date de demande à l'extérieur  
est censée la date de demande au  
Canada*

33. Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce a été faite dans un pays de l'Union autre que le Canada, et qu'une demande est subséquemment présentée au Canada pour l'enregistrement, aux fins de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, par le même requérant ou son successeur en titre, la date de production de la demande dans l'autre pays est censée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante nonobstant tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l'intervalle, si

which it was filed, together with a certificate by such office of the date upon which it was filed therein, translations of these documents into English or French, if they are in any other language, and subsequently furnishes as required by the Registrar any other evidence necessary fully to establish his right to priority.

*Trade Marks Act,* RSC 1970, c T-10, s 33

*Date of application abroad  
deemed date of application in  
Canada*

33. When an application for the registration of a trade mark has been made in any country of the Union other than Canada, and an application is subsequently made in Canada for the registration for use in association with the same kind of wares or services of the same or substantially the same trade mark by the same applicant or his successor in title, the date of filing of the application in the other country is deemed to be the date of filing of the application in Canada, and the applicant is entitled to priority in Canada accordingly notwithstanding any intervening use in Canada or making known in Canada or any intervening application or registration, if

a) la demande au Canada, comprenant une déclaration de la date et du pays de l'Union où a été produite la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, ou accompagnée d'une telle déclaration, est produite dans les six mois à compter de cette date, laquelle période ne doit pas être prolongée ;

b) le requérant ou, lorsque le requérant est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par qui une demande antérieure a été produite dans un pays de l'Union, était à la date de cette demande un citoyen ou ressortissant de ce pays, ou y était domicilié, ou y avait un établissement industriel ou commercial réel et effectif ; et si

c) le requérant, dans les trois mois qui suivent la production de la demande au Canada, fournit une copie de chaque demande antérieure sur laquelle on s'appuie, certifiée par le bureau où elle a été produite, avec un certificat par ce bureau établissant la date où on l'y a produite, les traductions de ces documents en anglais ou en français, s'ils sont en une autre langue, et fournit subséquemment, selon que l'exige le registraire, toute autre preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

(a) the application in Canada, including or accompanied by a declaration setting out the date upon which and the country of the Union in which the earliest application was filed for the registration of the same or substantially the same trade mark for use in association with the same kind of wares or services, is filed within six months from that date which period shall not be extended ;

(b) the applicant or, if the applicant is a transferee, his predecessor in title by whom any earlier application was filed in any country of the Union, was at the date of such application a citizen or national of or domiciled in such country or had therein a real and effective industrial or commercial establishment ; and

(c) the applicant, within three months after filing the application in Canada, furnishes a copy of every prior application relied upon, certified by the office in which it was filed, together with a certificate by such office of the date upon which it was filed therein, translations of these documents into English or French, if they are in any other language, and subsequently furnishes as required by the Registrar any other evidence necessary fully to establish his right to priority.

*Loi sur les marques de commerce,*  
LRC 1985, c T-13, art 34

*Trade Marks Act,* RSC 1985, c  
T-13, s 34

*La date de demande à l'étranger  
est réputée être la date de  
demande au Canada*

*Date of application abroad deem-  
ed date of application in Canada*

34. Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce a été faite dans un pays de l'Union autre que le Canada, et qu'une demande est subséquemment présentée au Canada pour l'enregistrement, aux fins de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, par le même requérant ou son successeur en titre, la date de production de la demande dans l'autre pays est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante nonobstant tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l'intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :

*a)* la demande au Canada, comprenant une déclaration de la date et du pays de l'Union où a été produite la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, ou accompagnée d'une telle déclaration, est produite

34. When an application for the registration of a trade mark has been made in any country of the Union other than Canada and an application is subsequently made in Canada for the registration for use in association with the same kind of wares or services of the same or substantially the same trade mark by the same applicant or his successor in title, the date of filing of the application in the other country is deemed to be the date of filing of the application in Canada, and the applicant is entitled to priority in Canada accordingly notwithstanding any intervening use in Canada or making known in Canada or any intervening application or registration, if

*(a)* the application in Canada, including or accompanied by a declaration setting out the date on which and the country of the Union in which the earliest application was filed for the registration of the same or substantially the same trade-mark for use in association with the same kind of wares or services, is filed within a period of six months



dans les six mois à compter de cette date, cette période ne pouvant être prolongée ;

b) le requérant ou, lorsque le requérant est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par qui une demande antérieure a été produite dans un pays de l'Union, était à la date de cette demande un citoyen ou ressortissant de ce pays, ou y était domicilié, ou y avait un établissement industriel ou commercial réel et effectif ;

c) le requérant, dans les trois mois qui suivent la production de la demande au Canada, fournit une copie de chaque demande antérieure sur laquelle on s'appuie, certifiée par le bureau où elle a été produite, avec un certificat par ce bureau établissant la date où on l'y a produite, les traductions de ces documents en français ou en anglais, s'ils sont en une autre langue, et fournit subséquemment, selon que l'exige le registraire, toute autre preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

*Loi corrective de 1991*, LC 1991, c 1, art 133

133. L'alinéa 34c) de la *Loi sur les marques de commerce* est abrogé.

from that date, which period shall not be extended ;

(b) the applicant or, if the applicant is a transferee, his predecessor in title by whom any earlier application was filed in any country of the Union was at the date of the application a citizen or national of or domiciled in that country or had therein a real and effective industrial or commercial establishment ; and

(c) the applicant, within three months after filing the application in Canada, furnishes a copy of every prior application relied on, certified by the office in which it was filed, together with a certificate by that office of the date on which it was filed therein, translations of these documents into English or French, if they are in any other language, and subsequently furnishes as required by the Registrar any other evidence necessary to establish fully his right to priority.

*Loi corrective de 1991*, SC 1991, c 1, s 133

133. Section 34 of the *Trade-marks Act* is amended by striking out the word "and" at the end of paragraph (b) thereof, by adding the word "and" at the end of paragraph (a) thereof and by repealing paragraph (c) thereof.

*Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce*, LC 1994, c 47, art 199

*An Act to implement the Agreement Establishing the World Trade Organization*, SC 1994, c 47, s 199

1993, ch. 15, par. 65(1)

1993, c. 15, s. 65(1)

199. Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

199. Subsection 34(1) of the Act is replaced by the following :

*La date de demande à l'étranger est réputée être la date de demande au Canada*

*Date of application abroad deemed date of application in Canada*

34. (1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce a été faite dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union, autre que le Canada, et qu'une demande est subséquemment présentée au Canada pour l'enregistrement, aux fins de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, par le même requérant ou son successeur en titre, la date de production de la demande dans l'autre pays, ou pour l'autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante nonobstant tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l'intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :

34.(1) When an application for the registration of a trade mark has been made in any country of the Union other than Canada and an application is subsequently made in Canada for the registration for use in association with the same kind of wares or services of the same or substantially the same trade-mark by the same applicant or the applicant's successor in title, the date of filing of the application in or for the other country is deemed to be the date of filing of the application in Canada, and the applicant is entitled to priority in Canada accordingly notwithstanding any intervening use in Canada or making known in Canada or any intervening application or registration if

a) la demande au Canada, comprenant une déclaration de la date et du pays de l'Union où a été produite, ou pour lequel a été produite, la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, ou accompagnée d'une telle déclaration, est produite dans les six mois à compter de cette date, cette période ne pouvant être prolongée ;

b) le requérant ou, lorsque le requérant est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par qui une demande antérieure a été produite dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union, était à la date de cette demande un citoyen ou ressortissant de ce pays, ou y était domicilié, ou y avait un établissement industriel ou commercial réel et effectif ;

c) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

*Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle*, LC 1993, c 15, art 65

*1992, ch. 1, art. 133*

65. (1) L'article 34 de la même loi devient le paragraphe 34(1).

(a) the application in Canada, including or accompanied by a declaration setting out the date on which and the country of the Union in or for which the earliest application was filed for the registration of the same or substantially the same trade-mark for use in association with the same kind of wares or services, is filed within a period of six months after that date, which period shall not be extended ;

(b) the applicant or, if the applicant is a transferee, the applicant's predecessor in title by whom any earlier application was filed in or for any country of the Union was at the date of the application a citizen or national of or domiciled in that country or had therein a real and effective industrial or commercial establishment ; and

(c) the applicant furnishes, in accordance with any request under subsections (2) and (3), evidence necessary to establish fully the applicant's right to priority.

*Intellectual Property Law Improvement Act*, SC 1993, c 15, s 65

*1992, c. 1, s. 133*

65. (1) Section 34 of the said Act is renumbered as subsection 34(1).

(2) Le paragraphe 34(1) de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

*c)* le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

(4) En cas de non-sanction du projet de loi C-93, intitulé *Loi de mise en œuvre de dispositions du budget déposé à la Chambre des communes le 25 février 1992 visant certains organismes gouvernementaux*, déposé au cours de la troisième session de la trente-quatrième législature, le paragraphe (3) est abrogé et l'article 34 de la *Loi sur les marques de commerce* est modifié par adjonction de ce qui suit :

#### *Preuve*

(2) Le registraire peut requérir cette preuve avant que la demande d'enregistrement ne soit admise aux termes de l'article 39.

#### *Modalités*

(3) Le registraire peut, dans sa demande, préciser les modalités, notamment le délai, de transmission de cette preuve.

(2) Subsection 34(1) of the said Act is further amended by striking out the word "and" at the end of paragraph (a) thereof, by adding the word "and" at the end of paragraph (b) thereof and by adding thereto the following paragraph :

(c) the applicant furnishes, in accordance with any request under subsections (2) and (3), evidence necessary to establish fully the applicant's right to priority.

(4) If Bill C-93, introduced in the third session of the thirty-fourth Parliament and entitled *An Act to implement certain government organization provisions of the budget tabled in the House of Commons on February 25, 1992*, is not assented to, then subsection (3) is repealed and section 34 of the *Trade-marks Act* is further amended by adding thereto the following subsections :

#### *Evidence requests*

(2) The Registrar may request the evidence before the day on which the application is allowed pursuant to section 39.

#### *How and when evidence must be furnished*

(3) The Registrar may specify in the request the manner in which the evidence must be furnished and the period within which it must be furnished.

**Annexe B – Dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* traitant de la priorité qui ne sont pas encore en vigueur**

*Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle*, LC 1993, c 15, art 65

*Intellectual Property Law Improvement Act*, SC 1993, c 15, s 65

1992, ch. 1, art. 133

1992, c. 1, s. 133

65. (3) L'article 34 de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

65. (3) Section 34 of the said Act is further amended by adding thereto the following subsections :

*Renseignements*

*Evidence requests*

(2) Le registraire peut, avant le jour de l'annonce visée à l'article 37, requérir cette preuve ; le Tribunal le peut après la production d'une déclaration d'opposition, mais non après que l'opposition a été retirée, accueillie ou rejetée.

(2) The Registrar may request the evidence before the day on which the application is advertised pursuant to section 37 and the Tribunal may request the evidence after the filing of a statement of opposition, but before the withdrawal, allowance or rejection of the opposition.

*Modalités*

*How and when evidence must be furnished*

(3) Le registraire ou le Tribunal, selon le cas, peut, dans la demande, préciser les modalités, notamment le délai, de transmission de cette preuve.

(3) The Registrar or the Tribunal may specify in the request the manner in which the evidence must be furnished and the period within which it must be furnished.

*Plan d'action économique n° 1*, LC 2014, c 20, para 340(1)

*Economic Action Plan 2014*, SC 2014, c 20, para 340(1)

1994, ch. 47, art. 199

1994, c. 47, s. 199

340.(1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

340.(1) Subsection 34(1) of the Act is replaced by the following :

*La date de demande à l'étranger est réputée être la date de demande au Canada*

*Date of application abroad deemed date of application in Canada*

34.(1) Malgré le paragraphe 33(1), lorsqu'un requérant produit une demande pour l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada après que lui ou son prédecesseur en titre a produit une demande d'enregistrement, dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la date de production de la demande dans l'autre pays, ou pour l'autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l'intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :

*a)* la date de production de la demande d'enregistrement ne dépasse pas de plus de six mois la production, dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union, de la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services ;

*b)* le requérant produit une demande de priorité selon les modalités prescrites et informe le registraire du nom du pays ou

34.(1) Despite subsection 33(1), when an applicant files an application for the registration of a trademark in Canada after the applicant or the applicant's predecessor in title has applied, in or for any country of the Union other than Canada, for the registration of the same or substantially the same trademark in association with the same kind of goods or services, the filing date of the application in or for the other country is deemed to be the filing date of the application in Canada and the applicant is entitled to priority in Canada accordingly despite any intervening use in Canada or making known in Canada or any intervening application or registration, if

*(a)* the filing date of the application in Canada is within a period of six months after the date on which the earliest application was filed in or for any country of the Union for the registration of the same or substantially the same trademark in association with the same kind of goods or services ;

*(b)* the applicant files a request for priority in the prescribed time and manner and informs the Registrar of the filing date and

du bureau où a été produite la demande d'enregistrement sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de production de cette demande d'enregistrement ;

*c)* à la date de production de la demande d'enregistrement au Canada, le requérant est un citoyen ou ressortissant d'un pays de l'Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ;

*d)* le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

(2) Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

*Preuve*

(2) Le registraire peut requérir cette preuve avant l'enregistrement de la marque de commerce aux termes de l'article 40.

(3) L'article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

*Retrait*

(4) Le requérant peut, selon les modalités prescrites, retirer sa demande de priorité.

country or office of filing of the application on which the request is based ;

*(c)* the applicant, at the filing date of the application in Canada, is a citizen or national of or domiciled in a country of the Union or has a real and effective industrial or commercial establishment in a country of the Union ; and

*(d)* the applicant furnishes, in accordance with any request under subsections (2) and (3), evidence necessary to fully establish the applicant's right to priority.

(2) Subsection 34(2) is replaced by the following :

*Evidence requests*

(2) The Registrar may request the evidence before the day on which the trademark is registered under section 40.

(3) Section 34 of the Act is amended by adding the following after subsection (3) :

*Withdrawal of request*

(4) An applicant may, in the prescribed time and manner, withdraw a request for priority.

*Prolongation*

(5) Le requérant ne peut demander la prolongation, au titre de l'article 47, de la période de six mois prévue à l'alinéa (1)(a) qu'après l'expiration de celle-ci. Le registraire ne peut la prolonger que d'au plus sept jours.

*Dispositions transitoires*

367.

(50) Si le paragraphe 340(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 33(2) de l'autre loi, ce paragraphe 33(2) est abrogé.

(51) Si le paragraphe 33(2) de l'autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 340(3) de la présente loi, ce paragraphe 340(3) est remplacé par ce qui suit :

(3) La version française du paragraphe 34(5) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

*Prolongation*

(5) Le requérant ne peut demander la prolongation, au titre de l'article 47, de la période de six mois prévue à l'alinéa (1)(a) qu'après l'expiration de celle-ci. Le registraire ne peut la prolonger que d'au plus sept jours.

(52) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 340(3) de la présente loi et celle du paragraphe 33(2) de l'autre soit sont concomitantes, ce paragraphe 340(3) est réputé être entré en vigueur

*Extension*

(5) An applicant is not permitted to apply under section 47 for an extension of the six-month period referred to in paragraph (1)(a) until that period has ended, and the Registrar is not permitted to extend the period by more than seven days.

*Transitional provisions*

367.

(50) If subsection 340(3) of this Act comes into force before subsection 33(2) of the other Act, then that subsection 33(2) is repealed.

(51) If subsection 33(2) of the other Act comes into force before subsection 340(3) of this Act, then that subsection 340(3) is replaced by the following :

(3) Subsection 34(5) of the French version of the Act is replaced by the following :

*Prolongation*

(5) Le requérant ne peut demander la prolongation, au titre de l'article 47, de la période de six mois prévue à l'alinéa (1)(a) qu'après l'expiration de celle-ci. Le registraire ne peut la prolonger que d'au plus sept jours.

(52) If subsection 340(3) of this Act comes into force on the same day as subsection 33(2) of the other Act, then that subsection 340(3) is deemed to have come into force before that subsection



avant ce paragraphe 33(2), le paragraphe (50) s'appliquant en conséquence.

33(2), and subsection (50) applies as a consequence.

*Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*, LC 2014, c 32, para 33(1)

*Combating Counterfeit Products Act*, SC 2014, c 32, para 33(1)

33. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33. (1) Subsection 34(1) of the Act is replaced by the following :

*La date de demande à l'étranger est réputée être la date de demande au Canada*

*Date of application abroad deemed date of application in Canada*

34. (1) Malgré le paragraphe 33(1), lorsqu'un requérant produit une demande pour l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada après que lui ou son prédécesseur en titre a produit une demande d'enregistrement, dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la date de production de la demande dans l'autre pays, ou pour l'autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l'intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :

34.(1) Despite subsection 33(1), when an applicant files an application for the registration of a trademark in Canada after the applicant or the applicant's predecessor in title has applied, in or for any country of the Union other than Canada, for the registration of the same or substantially the same trade-mark in association with the same kind of goods or services, the filing date of the application in or for the other country is deemed to be the filing date of the application in Canada and the applicant is entitled to priority in Canada accordingly despite any intervening use in Canada or making known in Canada or any intervening application or registration, if

a) la date de production de la demande d'enregistrement au Canada ne dépasse pas de plus

(a) the filing date of the application in Canada is within a period of six months after the date on

de six mois la production, dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union, de la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services ;

*b)* le requérant produit une demande de priorité selon les modalités prescrites et informe le registraire du nom du pays ou du bureau où a été produite la demande d'enregistrement sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de production de cette demande d'enregistrement ;

*c)* à la date de production de la demande d'enregistrement au Canada, le requérant est un citoyen ou ressortissant d'un pays de l'Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ;

*d)* le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

(2) L'article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

*Retrait*

(4) Le requérant peut, selon les modalités prescrites, retirer sa demande de priorité.

which the earliest application was filed in or for any country of the Union for the registration of the same or substantially the same trade-mark in association with the same kind of goods or services ;

*(b)* the applicant files a request for priority in the prescribed time and manner and informs the Registrar of the filing date and country or office of filing of the application on which the request is based ;

*(c)* the applicant, at the filing date of the application in Canada, is a citizen or national of or domiciled in a country of the Union or has a real and effective industrial or commercial establishment in a country of the Union ; and

*(d)* the applicant furnishes, in accordance with any request under subsections (2) and (3), evidence necessary to fully establish the applicant's right to priority.

(2) Section 34 of the Act is amended by adding the following after subsection (3) :

*Withdrawal of request*

(4) An applicant may, in the prescribed time and manner, withdraw a request for priority.

---

*Prolongation*

(5) Le requérant ne peut demander la prolongation, sous le régime de l'article 47, de la période de six mois prévue à l'alinéa (1)a) qu'après l'expiration de celle-ci. Le registraire peut la prolonger d'au plus sept jours.

*Extension*

(5) An applicant is not permitted to apply under section 47 for an extension of the six-month period referred to in paragraph (1)(a) until that period has ended, and the Registrar is not permitted to extend the period by more than seven days.

**Annexe C – Convention de Paris, article 4****Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle**

du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979

**Article 4**

A. à I. Brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles industriels, marques, certificats d'auteur d'invention : droit de priorité G. Brevets : division de la demande

**A.**

1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l'Union ou de traités bilatéraux ou multilatéraux

**Paris Convention for the Protection of Industrial Property**

of March 20, 1883, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979

**Article 4**

A to I. Patents, Utility Models, Industrial Designs, Marks, Inventors' Certificates : *Right of Priority* G. Patents : *Division of the Application*

**A.**

(1) Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration of a utility model, or of an industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed.

(2) Any filing that is equivalent to a regular national filing under the domestic legislation of any country of the Union or under bilateral or multilateral treaties concluded between countries of the Union shall be recognized as

raux conclus entre des pays de l'Union.

3) Par dépôt national régulier on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

**B.**

En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle. Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l'effet de la législation intérieure de chaque pays de l'Union.

**C.**

1) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce.

2) Ces délais commencent à courir de la date du dépôt de la pre-

giving rise to the right of priority.

(3) By a regular national filing is meant any filing that is adequate to establish the date on which the application was filed in the country concerned, whatever may be the subsequent fate of the application.

**B.**

Consequently, any subsequent filing in any of the other countries of the Union before the expiration of the periods referred to above shall not be invalidated by reason of any acts accomplished in the interval, in particular, another filing, the publication or exploitation of the invention, the putting on sale of copies of the design, or the use of the mark, and such acts cannot give rise to any third-party right or any right of personal possession. Rights acquired by third parties before the date of the first application that serves as the basis for the right of priority are reserved in accordance with the domestic legislation of each country of the Union.

**C.**

(1) The periods of priority referred to above shall be twelve months for patents and utility models, and six months for industrial designs and trademarks.

(2) These periods shall start from the date of filing of the first appli-

mière demande ; le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai.

3) Si le dernier jour du délai est un jour férié légal, ou un jour où le Bureau n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des demandes dans le pays où la protection est réclamée, le délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

4) Doit être considérée comme première demande dont la date de dépôt sera le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens de l'alinéa 2 ci-dessus, déposée dans le même pays de l'Union, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée, ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne pourra plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

#### **D.**

1) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée.

cation ; the day of filing shall not be included in the period.

(3) If the last day of the period is an official holiday, or a day when the Office is not open for the filing of applications in the country where protection is claimed, the period shall be extended until the first following working day.

(4) A subsequent application concerning the same subject as a previous first application within the meaning of paragraph (2), above, filed in the same country of the Union shall be considered as the first application, of which the filing date shall be the starting point of the period of priority, if, at the time of filing the subsequent application, the said previous application has been withdrawn, abandoned, or refused, without having been laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and if it has not yet served as a basis for claiming a right of priority. The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.

#### **D.**

(1) Any person desiring to take advantage of the priority of a previous filing shall be required to make a declaration indicating the date of such filing and the country in which it was made. Each country shall determine the latest date

on which such declaration must be made.

2) Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l'Administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives.

(2) These particulars shall be mentioned in the publications issued by the competent authority, and in particular in the patents and the specifications relating thereto.

3) Les pays de l'Union pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement. La copie, certifiée conforme par l'Administration qui aura reçu cette demande, sera dispensée de toute légalisation et elle pourra en tout cas être déposée, exempte de frais, à n'importe quel moment dans le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration et d'une traduction.

(3) The countries of the Union may require any person making a declaration of priority to produce a copy of the application (description, drawings, etc.) previously filed. The copy, certified as correct by the authority which received such application, shall not require any authentication, and may in any case be filed, without fee, at any time within three months of the filing of the subsequent application. They may require it to be accompanied by a certificate from the same authority showing the date of filing, and by a translation.

4) D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays de l'Union déterminera les conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent article, sans que ses conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité.

(4) No other formalities may be required for the declaration of priority at the time of filing the application. Each country of the Union shall determine the consequences of failure to comply with the formalities prescribed by this Article, but such consequences shall in no case go beyond the loss of the right of priority.

5) Ultérieurement, d'autres justifications pourront être demandées.

Celui qui se prévaut de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu d'indiquer le numéro de ce dépôt ; cette indication sera publiée dans les conditions prévues par l'alinéa 2) ci-dessus.

(5) Subsequently, further proof may be required.

Any person who avails himself of the priority of a previous application shall be required to specify the number of that application ; this number shall be published as provided for by paragraph (2), above.



**Annexe D – Tableau statistique**

Le Bureau canadien des marques de commerce ne semble pas en mesure de fournir des statistiques sur les demandes d’enregistrement qui comportent une revendication de priorité<sup>173</sup>. Pour les dix derniers exercices, on peut estimer ce nombre en se fondant sur les données mentionnées aux rapports annuels de l’OPIC et l’information disponible sur des bases de données telle Saegis.

Année fiscale	Nb total de dem. OPIC	Nb total de dem. Saegis	Nb de dem. du Canada	% des dem. d'origine Canada	Nb de dem. d'origine étrangère	% des dem. d'origine étrangère	Nb de priorité	% sur total	% sur dem. d'origine étrangère
2004-04-01/ 2005-03-31	40687	41887	18304	45 %	22383	55,0 %	9074	21,7 %	40,5 %
2005-04-01/ 2006-03-31	43616	44636	19266	44,2 %	24350	55,8 %	9972	21,9 %	41,0 %
2006-04-01/ 2007-03-31	45374	47761	19924	44 %	25450	56,0 %	10513	22,0 %	41,3 %
2007-04-01/ 2008-03-31	47586	48682	20841	43,8 %	26745	56,2 %	11365	23,3 %	42,5 %
2008-04-01/ 2009-03-31	43526	44782	19371	44,6 %	24155	55,4 %	10290	23,0 %	42,6 %
2009-04-01/ 2010-03-31	42213	43448	19253	45,6 %	22960	54,4 %	9385	21,6 %	40,9 %
2010-04-01/ 2011-03-31	46480	47532	20949	46 %	25531	54,0 %	10,395	21,9 %	40,7 %
2011-04-01/ 2012-03-31	49484	50461	21727	44 %	27757	56,0 %	11,547	22,9 %	41,6 %
2012-04-01/ 2013-03-31	49125	49943	21144	43,1 %	27981	56,9 %	11,676	23,3 %	41,7 %
2013-04-01/ 2014-03-31	50132	51098	21518	43 %	28614	57,0 %	12,040	23,6 %	42,1 %
Total ou moyenne	458223	470230	202297	44,1 %	255926	55,9 %	106257	22,6 %	41,5 %

173. Les rapports annuels de l’OPIC sont disponibles sur le site de l’OPIC pour les seuls exercices 2012-2013 et 2013-2014. Les exercices antérieurs sont archivés mais demeurent accessibles en ligne : <<http://publications.gc.ca/site/eng/356429/publication.html>> ; toutefois certains des rapports (2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012) plutôt que de reprendre toutes les statistiques d’opération font référence à une « Liste des tableaux et figures supplémentaires disponibles en ligne » mais dont l’adresse d’hyperlien réfère au rapport annuel courant... ce qui n’est pas « d’avance » ! Sur le sujet, voir Laurence Bich-Carrière, « Le détissage juridique : étude de l’obsolescence des citations électroniques dans les décisions de la Cour suprême du Canada (1998-2014) », (2015) 68 *Supreme Court Law Review* 455. « C’est toujours délicat d’effacer ce qui est dans la pierre. » Manu Larcenet, *Le rapport de Brodeck – Tome 1 L’autre* (Paris, Dargaud, 2015) à la p 65.

Les chiffres de la base de données Saegis (ThomsonCompu-mark) sont légèrement différents de ceux donnés par l'OPIC dans ses rapports annuels. Vu les options de recherche disponibles ce sont les chiffres de l'OPIC qui ont été utilisés pour les colonnes 1, 2, 4, 5, 6 et 7, ceux de Saegis pour les colonnes 3 et 8, une proportion de la colonne 8 sur la colonne 3 pour le résultat de la colonne 9 et une proportion de la colonne 8 sur la colonne 6 pour le résultat de la colonne 10. Les résultats relèvent de l'approximation, on en conviendra.

### Bibliographie sommaire

BODENHAUSEN (Georg H.C.), *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que révisée à Stockholm en 1967* (Genève, BIRPI, 1969) spéc aux pp 35-53, en ligne : <[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/int-property/611/wipo\\_pub\\_611.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/int-property/611/wipo_pub_611.pdf)>.

BRAUN (Antoine) et CORNU (Emmanuel), *Précis des marques*, 5<sup>e</sup> éd (Bruxelles, Larcier, 2009) §699-713.

LADAS (Stephen P.), *Patents, Trademarks, and Related Rights – National and International Protection* (Cambridge, Harvard University Press, 1975) c 10, 13 et 31.

MATHÉLY (Paul), « Convention de Paris – Questions particulières concernant les brevets et les marques », dans *Cours des BIRPI de propriété industrielle* (Genève, BIRPI, 1965) pp 22-30, en ligne : <[http://www.wipo.int/mdocsarchives/Pub\\_633\\_GE\\_1965/Cours%20des%20BIRPI%20de%20P%20I\\_1965\\_E\\_F.pdf](http://www.wipo.int/mdocsarchives/Pub_633_GE_1965/Cours%20des%20BIRPI%20de%20P%20I_1965_E_F.pdf)>.

MATHÉLY (Paul), *Le droit français du signe distinctif* (Paris, Librairie du Journal des notaires et des avocats, 1984) pp 742-746.

PLAISANT (Michel), *Traité de droit conventionnel international concernant la propriété intellectuelle* (Paris, Sirey, 1966) pp 203-205.

THRIERR (Alain) et THRIERR (Olivier), « Droit de priorité », dans *Jurisclassseurs Marques, dessins et modèles* (Paris, LexisNexis, 2014) fascicule 7720.