

Capsule

**La fraude comme motif
d'invalidation d'un enregistrement
de marque de commerce –
Bref commentaire sur l'affaire
*Parfums de Cœur***

Laurent Carrière*

Fraus omnia corrumpit ? Pas toujours en droit des marques !

On le sait maintenant, aux États-Unis, une déclaration fausse, même faite en toute innocence ou ignorance, sans intention de frauder, du titulaire d'une marque de commerce vicie irrémédiablement l'enregistrement obtenu.

Qu'en est-il au Canada ?

Les motifs statutaires d'invalidation d'un enregistrement sont spécifiquement prévus à l'article 18 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. (1985), ch. T-13) : i) la marque n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement, ii) la marque n'est pas distinctive au moment où les procédures contestant la validité de l'enregistrement sont instituées, iii) la marque a été abandonnée, iv) celui qui a obtenu l'enregistrement de la marque n'était pas la personne ayant droit d'obtenir cet enregistrement. Nulle part ne fait-on référence dans la Loi à la fraude comme motif de radiation.

© CIPS, 2009.

* Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est un des associés principaux de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

Certaines décisions ont abordé le sujet mais toujours dans des contextes particuliers, laissant ici cette zone grise qu'affectionnent certains.

Un jugement rendu le 8 janvier 2009 par la Cour fédérale du Canada dans l'affaire *Parfums de Coeur, Ltd. c. Asta*, (2009 CF 21) clarifie la situation, du moins quant à un aspect de la procédure.

Lorsqu'une demande d'enregistrement est fondée sur un emploi projeté de la marque au Canada (*i.e.*, la marque n'était pas employée au Canada au moment de la production de la demande canadienne), il faut, de façon préalable à l'obtention de l'enregistrement, qu'une déclaration d'emploi soit produite (et la taxe de délivrance acquittée). La déclaration est sous simple signature, sans assermentation ou justificatif documentaire d'exploitation.

Il faut, par contre, que la marque ait été employée en liaison avec toutes les marchandises et tous les services qui sont mentionnés à la demande et non pas uniquement avec l'un d'eux. L'emploi d'une marchandise ou d'un service ne saurait valoir pour l'emploi de toutes les marchandises ou de tous les services de la même catégorie et encore moins pour l'ensemble des marchandises et services couverts par une demande. Si l'un d'eux n'est pas employé, il faut le retirer de la déclaration d'emploi et l'enregistrement ne sera émis que pour ceux des services ou marchandises qui ont été réellement offerts ou employées au Canada.

Dans l'affaire *Parfums de Cœur*, la marque en cause couvrait une longue liste de marchandises relevant de la classe 3 (classe qui couvre, entre autres, savons, parfumerie, cosmétiques, produits de soin pour le corps et les cheveux, dentifrices). La déclaration d'emploi, sans distinction, attestait de l'emploi de la marque au Canada en liaison avec chacune des dites marchandises alors que, dans les faits, elle n'était employée que pour des shampoings et des conditionneurs.

Immédiatement avant l'institution de procédures visant la radiation de cet enregistrement, le titulaire eut la bonne idée de demander la modification de celui-ci pour qu'il soit restreint aux seules marchandises qui, à l'époque de la signature de la déclaration d'emploi, étaient réellement employées au Canada. Bien lui en prit !

Dans son jugement, la Cour indique qu'outre les motifs statutaires d'invalidation prévus à l'article 18 de la loi, un enregistrement peut être invalidé pour deux types de fausses déclarations, savoir celle qui est frauduleuse ou volontairement fausse et celle qui, quoique involontairement fausse, porte sur un aspect substantiel de la demande (par exemple, l'enregistrabilité même de la marque de commerce en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi). L'identification des marchandises dans une déclaration d'emploi, de poursuivre la Cour, constitue un aspect fondamental de la demande.

En l'espèce, la titulaire de l'enregistrement alléguait sa croyance (erronée, sinon négligente) que l'emploi de sa marque pour une des marchandises validait son emploi pour toutes les marchandises visées à la demande. Bien conseillée, la titulaire a rapidement corrigé l'état déclaratif des marchandises en liaison avec lesquelles sa marque était employée.

Or, c'est à la date de l'institution des procédures en radiation qu'il faut se situer pour déterminer si l'enregistrement incriminé reflète correctement les droits d'un titulaire. Dès lors, dans la mesure où cet enregistrement avait été modifié pour ne plus refléter que les marchandises réellement employées, la demande de radiation devait être rejetée puisqu'à telle date l'enregistrement était conforme.

Plus particulièrement, la Cour indique qu'il ne faut pas importer au Canada les principes de jurisprudence américains, la *Loi sur les marques de commerce* canadienne, en l'absence d'une intention à cet effet du législateur, ne s'y prêtant pas.

Ce qu'il faut retenir de cette décision, c'est que si une demande d'enregistrement fondée sur un emploi projeté de la marque au Canada peut couvrir de nombreuses marchandises ou nombreux services, lorsque vient le temps de souscrire la déclaration d'emploi, celle-ci ne peut viser que les marchandises ou services qui, au Canada, sont réellement employées ou offerts en liaison avec la marque en cause. L'emploi de la marque en liaison avec l'un de ces services ou l'une de ces marchandises ne saurait valoir pour un emploi de l'ensemble des services ou marchandises.

Une règle de prudence s'impose, quitte à demander une ou des prolongations de délai pour produire une déclaration d'emploi qui couvrirait davantage de marchandises ou de services, selon l'évolution du marché.