

**Un changement de cap après plus
de 50 ans : un emploi allégué n'est
plus un facteur pertinent lors de
l'examen par le registraire d'une
demande d'enregistrement de marque
de commerce en vertu de l'alinéa
37(1)c) de la *Loi sur les
marques de commerce***

Barry Gamache*

1. Introduction	527
2. La demande de Effigi Inc. devant le Bureau des marques .	528
3. L'appel devant la Cour fédérale	533
3.1 L'analyse historique.	535
3.2 La cohérence interne de la Loi	539

© CIPS, 2005.

* Avocat, Barry Gamache est l'un des associés de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Par souci d'objectivité, l'auteur précise qu'il a représenté Effigi inc. dans l'affaire dont il est question.

3.3	L'importance de l'emploi en matière de marques de commerce.	543
3.4	Les motifs de l'arrêt <i>Unitel International Inc.</i>	545
4.	L'appel devant la Cour d'appel fédérale	546
5.	Conclusion.	547

1. Introduction

Dans une décision importante qui change les règles du jeu en ce qui concerne l'examen de demandes d'enregistrement de marques de commerce au Canada, la Cour d'appel fédérale, dans *Procureur général du Canada c. Effigi Inc.*¹, a confirmé une décision rendue plus tôt par la Cour fédérale (*Effigi Inc. c. Procureur général du Canada*²) qui avait décidé que le registraire des marques de commerce, lorsqu'il exerce le pouvoir conféré par l'alinéa 37(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce*³ (la « Loi »), ne peut refuser une demande d'enregistrement projetée pour le motif que la marque de commerce mentionnée dans cette demande porte à confusion avec une autre marque mentionnée dans une deuxième demande d'enregistrement produite à une date *subséquente* par une autre partie, mais alléguant une date de premier emploi qui est *antérieure* à la date de production de la première demande d'enregistrement ; en d'autres mots, à l'étape de l'examen, un emploi allégué n'est pas un facteur pertinent pour déterminer qui a droit à l'enregistrement.

Depuis l'entrée en vigueur de la Loi le 1^{er} juillet 1954, au niveau de l'examen des demandes d'enregistrement afin de déterminer lesquelles seront publiées pour fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce*, c'était la pratique du registraire des marques de commerce de référer à une date d'emploi alléguée mentionnée dans une demande d'enregistrement (et non à la date de production de cette demande d'enregistrement qui alléguait tel emploi) lorsqu'il s'agissait de comparer deux demandes d'enregistrement en instance concernant deux marques de commerce portant à confusion entre elles. Cette pratique du registraire faisait en sorte qu'un traitement préférentiel était donné à la demande d'enregistrement produite en second qui alléguait une date de premier emploi qui était antérieure

-
1. *Procureur général du Canada c. Effigi Inc.*, 2005 CAF 172 (C.A.F., les juges Décary, Létourneau et Pelletier).
 2. *Effigi Inc. c. Procureur général du Canada* (2004), 35 C.P.R. (4th) 307, 2004 CF 1000 (C.F., le juge Shore).
 3. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13.

à la date de production d'une première demande d'enregistrement qui était produite, par hypothèse, sur la base d'un emploi projeté ; la demande d'enregistrement produite en second était celle qui était admise à publication et publiée pour fins d'opposition, tandis que la première demande était rejetée.

2. La demande de Effigi Inc. devant le Bureau des marques de commerce

C'est dans le contexte de cette pratique quasi-cinquantenaire que, le 19 décembre 2000, la société Effigi Inc. (ci-après : « Effigi ») produisait une demande afin d'enregistrer la marque de commerce MAISON UNGAVA sur la base de l'emploi projeté de cette marque de commerce au Canada en association avec des articles de literie. Exactement dix mois plus tard, le 19 octobre 2001, alors que la demande d'enregistrement de Effigi n'avait toujours pas été examinée par le Bureau des marques de commerce, une autre société, Tricorn Investments Canada Limited (ci-après : « Tricorn »), produisait une demande pour enregistrer la marque de commerce UNGAVA, également en association avec des articles de literie, sur la base d'une allégation d'emploi de cette marque de commerce au Canada depuis au moins octobre 1981.

Le 2 mai 2002, plus de seize mois après la production de sa demande d'enregistrement, Effigi recevait un premier rapport d'examen qui énonçait une objection à l'enregistrement de sa marque MAISON UNGAVA en raison de la demande d'enregistrement subséquentement produite visant la marque de commerce UNGAVA – laquelle aurait été antérieurement employée à la date du 19 décembre 2000 – sur la base de l'effet combiné des articles 37 et 16 de la *Loi sur les marques de commerce*. Ainsi, le rapport d'examen du 2 mai 2002 transmis à Effigi indiquait ce qui suit en ce qui concerne l'application de l'article 16 au niveau de l'examen de sa demande [et était similaire en terme de contenu à une succession d'autres rapports d'examen à l'intention de requérants qui se sont trouvés dans la même situation qu'Effigi depuis 1954] :

Eu égard aux dispositions de l'article 16 de la Loi sur les marques de commerce, le requérant de la présente ne paraît pas être la personne ayant droit à l'enregistrement, étant donné que la date de dépôt nommément, le 19 décembre 2000 est postérieure à la date de premier emploi nommément octobre 1981 révélée dans les renseignements ci-joints relatifs à la demande

n° 1118871 [pour la marque UNGAVA], également en instance et créant de la confusion.⁴

Afin de comprendre la prétendue interaction entre les articles 37 et 16 de la Loi, il convient de reproduire ceux-ci en partie.

L'article 37 qui permet au registraire de rejeter une demande d'enregistrement à l'étape de l'examen prévoit, *inter alia*, ce qui suit :

37. (1) Le registraire rejette une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que, selon le cas :

- a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 ;
- b) la marque de commerce n'est pas enregistrable ;
- c) le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante.

Lorsque le registraire n'est pas ainsi convaincu, il fait annoncer la demande de la manière prescrite.

Pour sa part, l'article 16 décrit dans quelles circonstances une personne est celle qui a droit à l'enregistrement d'une marque de commerce et permet ainsi de départager les droits de deux ou plusieurs parties sur cette marque dans le cadre de procédures contestées, qu'elles soient judiciaires ou administratives ; cette disposition prévoit donc ce qui suit en ce qui concerne une demande fondée sur la base de l'emploi projeté d'une marque, comme celle de Effigi :

16. (3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :

- a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne ;

4. Rapport d'examen du 2 mai 2002 reproduit au dossier d'appel déposé au dossier A-432-04 de la Cour d'appel fédérale (*Procureur général du Canada c. Effigi Inc.*), p. 105.

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne ;

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

Le 12 août 2002, dans sa réponse à l'examineur, Effigi soulignait que le rapport d'examen du 2 mai 2002 du Bureau des marques de commerce ne semblait pas tenir compte de l'arrêt pourtant clair rendu le 28 septembre 2000 par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Unitel International Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*⁵. Dans de courts motifs, le juge Rothstein s'exprimait ainsi au sujet de l'interprétation de l'alinéa 37(1)c) de la Loi⁶ :

[1] The issue in this appeal from the Trial Division is whether the Registrar of Trade-marks erred in refusing the appellant's trade-mark application under paragraph 37(1)(c) of the *Trade-marks Act* [...].

[2] Here, the trade-mark in question is «UNITEL» and the appellant concedes there is confusion between its trade-mark and that of Canadian Pacific Telecommunications Inc. (CP). The application by CP to register its trade-mark preceded the appellant's application and was, therefore, pending when the appellant's application was filed. In the circumstances, the Registrar was obliged to refuse the appellant's trade-mark application under paragraph 37(1)(c).

[3] The Court has been advised that in opposition proceedings in respect of the CP application, the Registrar refused registration of CP's UNITEL trade-mark. The appellant will not be pre-

5. *Unitel International Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 127 (C.A.F., les juges Létourneau, Rothstein et McDonald).

6. Dans cette affaire *Unitel International Inc.*, la société du même nom contestait la décision du registraire qui avait refusé sa demande d'enregistrement 660367 pour la marque UNITEL (produite le 14 juin 1990 sur la base d'une allégation d'emploi depuis le 8 juillet 1985) en raison de la confusion créée entre sa marque de commerce et la marque de commerce mentionnée dans la demande 648456 antérieurement produite (le 10 janvier 1990) et qui alléguait également une date de premier emploi (septembre 1977) qui était antérieure à la date de premier emploi revendiquée par Unitel International Inc. dans sa propre demande d'enregistrement ; Unitel International Inc. plaidait que sa demande d'enregistrement devait être malgré tout acceptée pour publication dans la mesure où elle s'était opposée, sur la base de motifs qu'elle décrivait comme valables, à la demande 648456 citée par le registraire.

judiced by reason of its original application having been refused. The registrability of CP's UNITEL trade-mark has been adjudicated and the appellant was successful in those proceedings. The appellant may now re-file its UNITEL application.

[4] In their reasons, the Registrar and the Trial Judge referred to the alleged dates of first use in the two applications. We would observe that the dates of first use are not a relevant consideration under paragraph 37(1)(c). The only issue is whether there is confusion between an applicant's trade-mark and a trade-mark for which an application for registration is already pending.

[5] The appellant seems to be concerned that the procedure under paragraph 37(1)(c) leads to delay and a multiplicity of proceedings. If this is so, the remedy lies with Parliament and not the Court.

[6] The appeal will be dismissed.⁷

Selon Effigi, il était clair que la Cour d'appel fédérale avait rendu un arrêt aux termes duquel il avait été décidé que les dates alléguées de premier emploi dans deux demandes d'enregistrement en instance n'étaient pas pertinentes lors de l'application de l'alinéa 37(1)c) de la Loi.

Dans un deuxième rapport d'examen, en date du 20 septembre 2002, le registraire écrivait à Effigi qu'il ne voyait pas de contradiction entre la décision de la Cour d'appel fédérale dans *Unitel International Inc.* et sa pratique établie en ce qui concerne l'interprétation de l'alinéa 37(1)c) :

Le Bureau estime que la décision de la Cour d'appel fédérale *Unitel* est conforme à la pratique de longue date du Bureau des marques de commerce en ce qui a trait à l'alinéa 37(1)c). Considérant les faits de l'espèce, la Cour a confirmé la décision selon laquelle, en cas de demandes en coinstance créant de la confusion, celle des deux qui, à la fois, comporte une date de dépôt antérieure et une date de premier emploi antérieur, doit être

7. *Unitel International Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 127 (C.A.F., les juges Létourneau, Rothstein et McDonald), par. 1 à 6.

annoncée, l'autre devant être rejetée conformément à l'alinéa 37(1)c). L'observation faite par le juge selon laquelle « [...] la date à laquelle la marque de commerce a été employée pour la première fois n'est pas pertinente aux fins de l'alinéa 37(1)c) [...] » est considérée comme une opinion incidente qui ne lie pas le Bureau.

Les agents du Bureau des marques de commerce, après avoir étudié l'arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Unitel International Inc. c. le registraire des marques de commerce* (non publiée, A-83-99), ont conclu qu'il n'était pas nécessaire de modifier la pratique actuelle concernant l'article 16 et l'alinéa 37(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce*. [...] ⁸

Dans une réponse du 16 janvier 2003, Effigi réitérait sa position exprimée le 12 août 2002.

Le 14 novembre 2003, par décision motivée rendue en vertu du pouvoir conféré par l'article 37 de la Loi, le registraire rejetait finalement la demande de Effigi pour sa marque de commerce MAISON UNGAVA pour, entre autres, les motifs suivants :

Les dispositions de l'alinéa 37(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce* stipulent que le registraire rejette une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante. Aux fins de l'application de l'alinéa 37(1)c) de la Loi, il faut avoir égard aux dispositions de l'article 16 de la Loi où les dates déterminant l'ayant droit sont prévues.

8. Rapport d'examen du 20 septembre 2002 reproduit au dossier d'appel déposé au dossier A-432-04 de la Cour d'appel fédérale, p. 100. L'arrêt *Unitel International Inc.* du 28 septembre 2000 a d'ailleurs donné lieu à un énoncé de pratique du Bureau des marques de commerce le 7 mars 2001 confirmant, selon le Bureau des marques, qu'il n'y avait pas de contradiction entre sa pratique et ce que la Cour d'appel fédérale avait énoncé dans *Unitel International Inc.* : « Les agents du Bureau des marques de commerce, après avoir étudié l'arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Unitel International Inc. c. le registraire des marques de commerce*, (non publiée, A-83-99), ont conclu qu'il n'était pas nécessaire de modifier la pratique actuelle concernant l'article 16 et l'alinéa 37(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce*. Veuillez consulter la section III.8 du *Manuel d'examen des marques de commerce* pour savoir en quoi consiste la pratique actuelle du Bureau au sujet de l'article 16 de la *Loi sur les marques de commerce* et de la question des demandes en coïncidence. »

Donc, puisque la présente demande est fondée sur l'emploi projeté, il faut avoir égard aux dispositions de l'article 16(3) de la Loi afin de déterminer l'ayant droit. De plus, la marque faisant l'objet de la présente demande porte à confusion avec une marque dont la demande est fondée sur l'emploi au Canada, la date d'emploi étant antérieure à la date de production de la présente demande, conséquemment les dispositions de l'alinéa 16(3)a) de la Loi s'appliquent.

En vertu de ce qui précède et eu égard aux dispositions des alinéas 37(1)c) et 16(3)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, la requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce, parce que cette marque de commerce, MAISON UNGAVA, crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante, soit UNGAVA (demande n° 1,118,871), et parce que la marque de commerce UNGAVA a été antérieurement employée au Canada par une autre personne. Par conséquent, la présente demande est donc rejetée en vertu de l'alinéa 37(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce*.⁹

Ces motifs du registraire permettaient d'apprécier que, selon celui-ci, on doit examiner les dispositions de l'article 16 afin de donner plein effet à l'alinéa 37(1)c) ; ce dernier alinéa ne peut être examiné seul et c'est en faisant référence aux dispositions de l'article 16 qu'on peut déterminer, au stade de l'examen, si une personne qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce est bel et bien celle qui y a droit et dont la marque en question peut être ainsi admise à publication.

3. L'appel devant la Cour fédérale

Le 1^{er} décembre 2003, Effigi en appelait de la décision du registraire devant la Cour fédérale, comme le lui permet l'article 56 de la Loi. L'appel de Effigi soulevait au moins deux questions : d'une part, quelle était la norme de contrôle de la décision du registraire dans les circonstances et, d'autre part, quelle interprétation devait être donnée à l'alinéa 37(1)c) de la Loi.

Sur la question de la norme de contrôle, Effigi argumentait qu'en matière d'appel à l'encontre d'une décision du registraire où est

9. Décision du registraire du 14 novembre 2003 reproduite au dossier d'appel déposé au dossier A-432-04 de la Cour d'appel fédérale, p. 83.

soulevée une question d'interprétation législative, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.¹⁰ Pour sa part, le registraire, représenté en Cour fédérale par le Procureur général du Canada¹¹, argumentait que la norme de contrôle des décisions du registraire, soit sur des questions de faits ou de droit, est celle de la décision raisonnable et qu'en l'occurrence, c'est cette norme qui devrait être appliquée¹².

Sur cette première question, le juge Shore de la Cour fédérale acceptait l'argument de Effigi et décidait qu'en matière d'interprétation législative, la norme de contrôle est celle de la décision correcte. D'ailleurs, adopter la norme de la décision raisonnable ferait en sorte que plusieurs interprétations « raisonnables » d'un même article de la Loi pourraient co-exister entre elles.

En ce qui concerne la question de l'interprétation de l'alinéa 37(1)c) de la Loi, l'argument de Effigi pouvait se résumer en trois points :

- a) Effigi soumettait d'une part que le registraire n'a aucun pouvoir inhérent et que c'est la Loi qui lui confère sa juridiction¹³. Ainsi, le registraire ne peut avoir plus de pouvoir que ceux que le Parlement a bien voulu lui confier ;
- b) De plus, en ce qui concerne les pouvoirs confiés par le Parlement au registraire au niveau de la demande d'examen, ceux-ci sont décrits de manière spécifique et exhaustive à l'article 37 lequel prévoit, entre autres, que le registraire rejette une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu, entre autres, que le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de

10. À ce sujet, Effigi faisait référence aux décisions suivantes : *Sim & McBurney c. Gesco Industries, Inc.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 480 (C.A.F., les juges Rothstein, McDonald et Sharlow), au paragraphe 5 ; *United Grain Growers Limited c. Lang Michener*, [2001] 3 C.F. 102 (C.A.F., les juges Rothstein, Sexton et Malone), aux paragraphes 8 à 10.

11. Voir à ce sujet la Règle 303 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, modifiées par DORS/2002-417 ; DORS/2004-283.

12. Le registraire faisait référence à la décision *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.F., les juges Isaac, Létourneau et Rothstein), au paragraphe 51.

13. *Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd.*, [1983] 2 C.F. 71 (C.A.F., les juges Heald, Le Dain et le juge suppléant Kelly), p. 78.

laquelle une demande est pendante. En lisant l'entièreté de l'article 37, il est clair que le Parlement n'a pas confié au registraire le pouvoir de faire référence aux dispositions de l'article 16 pour rejeter une demande d'enregistrement au niveau de la procédure d'examen ;

- c) Finalement, selon Effigi, la Cour d'appel fédérale s'était déjà penchée sur cette question dans l'arrêt *Unitel International Inc.*¹⁴ où il a été établi que lors de l'application de l'alinéa 37(1)c) de la Loi, la seule question à trancher est de savoir s'il existe de la confusion entre la marque d'un requérant et celle pour laquelle une demande d'enregistrement est déjà en instance ; ainsi, la date à laquelle une marque de commerce a été employée pour la première fois n'est pas pertinente.

Pour sa part, le registraire plaidait que l'interprétation de l'alinéa 37(1)c) qu'il avait privilégiée depuis cinquante ans était la bonne ; à ce sujet, quatre arguments étaient présentés à la Cour : i) un argument fondé sur l'analyse historique ; ii) un argument fondé sur la cohérence interne de la Loi ; iii) un argument fondé sur l'importance de l'emploi en matière de marques de commerce ; et finalement iv) un argument fondé sur la valeur des motifs de l'arrêt *Unitel International Inc.*

3.1 L'analyse historique

En ce qui concerne le premier argument, le registraire plaidait que le libellé de l'alinéa 37(1)c) de la Loi est ambigu dans la mesure où le mot « pendante » qui s'y trouve ne précise pas comment le registraire doit choisir entre deux demandes en coïncidence. Selon le registraire, puisque la disposition est silencieuse à ce sujet, il était donc approprié de faire référence aux travaux parlementaires qui ont mené à l'adoption de l'actuelle *Loi sur les marques de commerce* afin de confirmer que l'interprétation privilégiée par le registraire était la bonne : suite au rapport du *Trade Mark Law Revision Committee*¹⁵ le 20 janvier 1953, certains membres de ce comité, dont monsieur John Osborne¹⁶, furent invités à témoigner devant le *Standing Com-*

14. *Unitel International Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 127 (C.A.F., les juges Létourneau, Rothstein et McDonald).

15. Canada, *Report of Trade Mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada* (1953), 18 C.P.R. 2.

16. Monsieur Osborne représentait le *Patent Institute of Canada* au sein du *Trade Mark Law Revision Committee*. Harold G. Fox, c.r., était président de ce comité dont les autres membres étaient Willis George qui représentait la *Canadian*

mittee on Banking and Commerce de la Chambre des communes, le 28 avril 1953. Monsieur Osborne a ainsi pu répondre aux questions des parlementaires au sujet des dispositions de la nouvelle *Loi sur les marques de commerce* qui entrerait en vigueur l'année suivante, dont l'actuel alinéa 37(1)c). Une lecture des transcriptions des témoignages devant le *Standing Committee on Banking and Commerce*¹⁷ lors de la séance du 28 avril 1953 fait état de l'échange suivant entre le député Richard¹⁸ et monsieur Osborne :

Mr. RICHARD : But under your proposed Act the procedure in section 38¹⁹ will remain ?

Mr. OSBORNE : The procedure in section 38 of the present Act will remain. If I may refer back to clause 36²⁰ which immediately precedes the clause we are considering : it will be found to deal with the right of the registrar to refuse an application in what I have described as the initial investigation. A ground on which he may refuse is that the application does not meet the

Manufacturers' Association, Henri Gerin-Lajoie, c.r., le registraire des marques de commerce J.P. McCaffrey, le sous-secrétaire d'État adjoint W.P.J. O'Meara, c.r., Christopher Robinson, c.r., qui, avec monsieur Osborne, représentait le *Patent Institute of Canada*, Colville Sinclair, c.r., qui représentait la *Canadian Chamber of Commerce* et Charles Stein, c.r., sous-secrétaire d'État.

17. Canada, *Standing Committee on Banking and Commerce, Minutes of Proceedings and Evidence*, No. 3 (28 avril 1953).
18. Élu pour la première fois à la Chambre des communes le 11 juin 1945 pour le parti Libéral, le député d'Ottawa-Est (Ontario), Jean-Thomas Richard, fut réélu aux élections générales tenues respectivement les 27 juin 1949, 10 août 1953, 10 juin 1957, 31 mars 1958, 18 juin 1962, 8 avril 1963, 8 novembre 1965 et 25 juin 1968.
19. L'article 38 dont il est fait mention dans l'intervention du député Richard concerne une disposition de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, 22-23 George V, c. 38 (alors en vigueur) relativement aux pouvoirs du registraire de refuser une demande d'enregistrement. Cet article 38 se lisait ainsi :
 38. (1) Lorsque le Registraire ne sait pas s'il doit accorder ou non une demande d'enregistrement par suite d'enregistrements faits auparavant, il doit, par lettre recommandée, requérir les propriétaires des marques enregistrées antérieurement sur lesquelles il éprouve un doute de déclarer, dans un délai fixé par lui, s'ils s'opposent à l'enregistrement projeté et, dans l'affirmative, les motifs de cette opposition.
 38. (2) Si l'un d'entre eux s'oppose pour des motifs qui, de l'avis du Registraire, ne sont pas futiles, il doit, subordonnément aux dispositions qui suivent, refuser la demande et avertir le demandeur en conséquence, fournissant les détails complets des enregistrements ou des demandes sur lesquelles reposent les oppositions, ainsi que les raisons apportées à l'appui de ces oppositions.
20. La « clause » 36 à laquelle il est fait référence par monsieur Osborne deviendra l'actuel article 37 de la *Loi sur les marques de commerce* suite à la refonte des lois du Canada le 12 décembre 1988 en vertu de la *Loi sur les Lois révisées du Canada (1985)*, L.R.C. (1985), c. 40 (3^e suppl.). Voir le Décret fixant au 12 décembre 1988 la date d'entrée en vigueur des *Lois révisées du Canada (1985)*, TR/88-227.

requirements of clause 29²¹ which contains formal provisions. He may refuse registration on the ground that the trade mark is not registrable under clause 12 which I have already explained. It defines what a registrable trade mark is, and provides that some marks cannot be regarded as being registrable. *Finally, the registrar may refuse on the ground that the applicant for registration is not the person entitled to registration if a co-pending application discloses an earlier date of first use.*

Now, clause 36 says that where the registrar is not satisfied that the application should be rejected, he shall cause the application to be advertised in the manner prescribed. It leaves it entirely open as to what manner will be prescribed.²² [Les italiques sont nôtres.]

Ainsi, selon le témoin Osborne, le registraire, lorsqu'il exercerait les pouvoirs conférés par ce qui est aujourd'hui l'alinéa 37(1)c) de la Loi, pourrait refuser une demande d'enregistrement si son requérant n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir en raison d'une demande en coïncidence qui révèle une date antérieure de premier emploi.

Quelle était donc la valeur de ce témoignage devant les parlementaires plus d'une année avant l'entrée en vigueur de la Loi ? Ces témoignages peuvent-ils aider (ou même lier ?) les tribunaux des décennies plus tard lorsqu'il s'agit d'interpréter une disposition de la Loi ? Il est raisonnable de soutenir qu'en vue de favoriser un échange complet, franc et exhaustif d'idées entre les parlementaires et les témoins devant eux, chacun devait pouvoir s'exprimer librement, sans crainte de jouer un rôle d'interprète législatif dont les opinions spontanées, sur un article de loi, lieraient plus tard les tribunaux. D'ailleurs, les parlementaires semblaient conscients que chacun pouvait (et devait) s'exprimer librement devant le *Standing Committee on Banking and Commerce* puisque son président, le député Cleaver²³, indiquait, le même jour, ce qui suit au sujet d'échanges relatifs à l'interprétation d'une autre disposition de la Loi :

21. La « clause » 29 à laquelle il est fait référence par monsieur Osborne deviendra l'actuel article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* suite à la refonte des lois du Canada le 12 décembre 1988 en vertu de la *Loi sur les Lois révisées du Canada (1985)*, L.R.C. (1985), c. 40 (3^e suppl.). Voir le Décret fixant au 12 décembre 1988 la date d'entrée en vigueur des *Lois révisées du Canada (1985)*, TR/88-227.

22. Canada, *Standing Committee on Banking and Commerce, Minutes of Proceedings and Evidence, No. 3* (28 avril 1953), p. 192.

23. Élu pour la première fois à la Chambre des communes le 14 octobre 1935 pour le parti Libéral, le député de Halton (Ontario), Hughes Cleaver, fut réélu aux élections générales tenues respectivement les 26 mars 1940, 11 juin 1945 et 27 juin 1949.

The CHAIRMAN : Time and again the courts have declined to even look at discussions in committees when they are construing a statute, and I rather think that if overnight you would have a look at that, you could come back to the committee with a few added words that would leave no doubt that subclause (2) means what you say it means.²⁴

Ainsi, même le 28 avril 1953, la journée du témoignage de monsieur Osborne, tous ceux qui participaient à cette rencontre du *Standing Committee on Banking and Commerce* ont pu entendre la mise en garde du député Cleaver à l'effet que leurs propos seraient d'un secours très limité pour interpréter, à une date future, l'une ou l'autre des dispositions de la nouvelle Loi.

Plus de cinquante ans plus tard, le juge Shore était du même avis ; il notait de plus que la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Cory, dans l'arrêt *R. c. Heywood*²⁵ accordait peu de poids à la preuve historique dans le contexte de l'interprétation législative :

[...] Il est douteux que l'on puisse admettre les débats législatifs pour déterminer l'intention du législateur dans l'interprétation d'une loi [...] Notre Cour a, à maintes reprises, statué que l'historique législatif n'est pas admissible comme preuve de l'intention du législateur dans le cadre de l'interprétation des lois [...]

Il est évident que l'historique législatif peut être admissible dans le but plus général de démontrer le méfait auquel le législateur tentait de remédier [...]

On a néanmoins avancé des motifs convaincants pour soutenir que l'historique législatif ou les débats ne sont pas admissibles comme preuve de l'intention du législateur en matière d'interprétation des lois. On invoque également un grand nombre de ces mêmes motifs pour établir qu'il faudrait accorder peu d'importance à ces documents même dans les cas où ils sont admis. Le principal problème de l'utilisation de l'historique législatif est sa fiabilité. Premièrement, l'intention de certains

24. Canada, *Standing Committee on Banking and Commerce, Minutes of Proceedings and Evidence, No. 3* (28 avril 1953), p. 216.

25. *R. c. Heywood*, [1994] 3 R.C.S. 761.

députés n'est pas toujours la même que celle de l'ensemble du Parlement. En conséquence, on peut affirmer que la volonté générale du législateur ne peut se dégager qu'à partir du libellé même des dispositions adoptées. [...] ²⁶

Les débats législatifs ne pouvaient donc pas fournir une clé d'interprétation fiable en ce qui concerne l'alinéa 37(1)c) de la Loi.

3.2 La cohérence interne de la Loi

Le registraire plaidait également que celui-ci devait nécessairement référer à l'article 16 de la Loi pour interpréter l'alinéa 37(1)c) dans la mesure où l'expression « le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement » est une invitation à examiner l'article 16 pour déterminer justement si ce requérant est ou n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement sollicité.

Selon le registraire, d'autres dispositions de la Loi qui évoquent la notion de « personne ayant droit à l'enregistrement » requièrent un examen de l'article 16 qui permet de déterminer, en toutes circonstances, quand une personne a droit à un enregistrement. Cet article se lit ainsi :

16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne ;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne ;

26. *R. c. Heywood*, [1994] 3 R.C.S. 761, pages 787-788.

c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

(2) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a dûment déposée dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, et qu'il a employée en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est déposée dans ce pays et a été employée, à moins que, à la date de la production de la demande, en conformité avec l'article 30, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne ;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne ;

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne ;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne ;

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

(4) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par la production antérieure d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce créant de la confusion, par une autre personne, à moins que la demande d'enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n'ait été pendante à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 37.

(5) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par l'emploi antérieur ou la révélation antérieure d'une marque de commerce ou d'un nom commercial créant de la confusion, par une autre personne, si cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 37.

L'article 38 de la Loi qui régit la procédure d'opposition est un cas qui requiert un examen de l'article 16 de la Loi : ainsi, le paragraphe 38(2) qui décrit les différents motifs d'opposition mentionne qu'une opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce peut être fondée sur le fait qu'un requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement :

38. (2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants :

- a)* la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 ;
- b)* la marque de commerce n'est pas enregistrable ;
- c)* le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement ;
- d)* la marque de commerce n'est pas distinctive.

Dans le cadre d'une opposition, afin de déterminer si un requérant est ou n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, il faut nécessairement référer à l'article 16 pour résoudre cette question et départager les droits des parties.

Il en va de même au sujet de l'article 18 de la Loi qui concerne la procédure judiciaire en radiation et qui requiert pour sa compréhension un examen de l'article 16 de la Loi. Cet article 18 se lit ainsi :

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement ;

b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement ;

c) la marque de commerce a été abandonnée.

Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.

(2) Nul enregistrement d'une marque de commerce qui était employée au Canada par l'inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d'être devenue distinctive à la date d'enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n'a pas été soumise à l'autorité ou au tribunal compétent avant l'octroi de cet enregistrement.

Le paragraphe 18(1) *in fine* prévoit expressément que l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit à l'obtenir. Comme pour le paragraphe 38(2), il faut nécessairement référer à l'article 16 pour résoudre cette question et déterminer si l'auteur d'une demande peut ou non conserver son enregistrement dans le cadre d'une demande en radiation fondée sur le paragraphe 18(1) *in fine*.

Toutefois, qu'en est-il de l'alinéa 37(1)c) ? Comme pour les articles 38 et 18 de la Loi, un examen de l'article 16 était-il nécessaire pour répondre à la question posée par l'alinéa 37(1)c) ? Le juge Shore a répondu par la négative en soulignant que le terme employé à l'alinéa 37(1)c) (« le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de

l'enregistrement de laquelle une demande est pendante ») est différent de celui utilisé pour les articles 38 et 18. Selon le juge Shore, il est possible de comprendre l'alinéa 37(1)c) sans pour autant faire référence à l'article 16 ; toutefois, les articles 18 et 38 ne sont pas complets sans faire référence à l'article 16.

Finalement, toujours selon le juge Shore, une lecture de l'article 16 confirme que cette disposition est applicable seulement après que le registraire ait complété la procédure d'examen. En effet, une lecture des paragraphes 16(4) et 16(5) de la Loi confirme clairement l'existence, dans ces dispositions, de dates pertinentes qui se situent à la date de l'annonce de la demande d'un requérant, soit *après* l'étape de l'examen en vertu de l'article 37. Il est donc clair que l'article 16 trouve application dans le cadre de procédures de nature contentieuse (soit la procédure d'opposition en vertu de l'article 38 ou encore la demande de radiation judiciaire en vertu de l'article 18) qui ont lieu *après* l'étape de l'examen.

3.3 L'importance de l'emploi en matière de marques de commerce

Le registraire argumentait également qu'au Canada, l'emploi est un pivot central dans l'acquisition, le maintien et l'exécution des droits en matière de marques de commerce. Selon le registraire, aucun droit dans une marque de commerce ne naît spontanément ; c'est par l'entremise du temps et de l'emploi qu'une marque prend une valeur suffisante pour donner lieu à certains droits²⁷. Ainsi, puisque le concept d'« emploi » est important tant en common law qu'en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire doit avoir la juridiction de rejeter une demande sur la base d'un emploi antérieur.

Le registraire n'a toutefois pas pu convaincre le juge Shore. S'il est vrai que l'emploi est un pivot central dans l'acquisition, le maintien et l'exécution de droits en matière de marques de commerce, la jurisprudence a toujours exigé que cet emploi soit démontré afin qu'on puisse reconnaître des droits dans une marque de commerce²⁸. La notion d'« emploi » est d'ailleurs si importante que la Cour d'appel

27. *Effigi Inc. c. Procureur général du Canada* (2004), 35 C.P.R. (4th) 307, 2004 CF 1000 (C.F., le juge Shore), où l'argument du registraire est présenté au paragraphe 36.

28. La notion d'« emploi » est définie aux articles 2 et 4 de la *Loi sur les marques de commerce*.

fédérale, dans l'arrêt *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*²⁹, a exigé d'une entité qui allègue un emploi de marque qu'elle apporte des éléments factuels afin de permettre à la Cour de décider si l'emploi allégué est conforme aux exigences de la définition d'« emploi » mentionnée aux articles 2 et 4 de la Loi. Dans les circonstances, il était donc pour le moins surprenant que le registraire plaide que d'une part, la notion d'« emploi » était très importante (ce qui est vrai) mais que, d'autre part, cette importance [de la notion d'« emploi »] permettrait ainsi au registraire de rejeter au niveau de la procédure d'examen, une demande d'enregistrement (comme la demande de Effigi pour sa marque MAISON UNGAVA) sur la base d'un prétendu emploi antérieur, alors que rien ne permettait de vérifier la réalité de cet emploi antérieur à cette étape de la procédure. D'ailleurs, celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce sur la base du paragraphe 30*b*) de la Loi doit simplement indiquer la date à compter de laquelle il emploie la marque dont il demande l'enregistrement. Puisque le registraire n'a pas autorité pour demander plus de renseignements au niveau de l'examen, le juge Shore en est venu à la conclusion que le registraire ne peut, au niveau de la procédure d'examen, rendre une décision complète sur la question d'un emploi antérieur allégué. Le juge Shore ajoutait :

[41] Le Registraire lui-même reconnaît ceci. Dans l'affaire *Unitel International Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*³⁰, la demanderesse a produit une demande d'enregistrement le 14 juin 1990, fondant sa demande sur un emploi remontant au moins au 8 juillet 1985. Le Registraire a rejeté cette demande parce qu'une autre compagnie a produit une demande d'enregistrement pour une marque de commerce très similaire fondant sa demande sur un emploi remontant au 19 septembre 1977. La demanderesse, en communiquant avec le Registraire, a soumis que l'autre compagnie n'avait pas employé la marque de commerce depuis le 19 septembre 1977. Le Registraire a rejeté cette prétention, énonçant :

[...] Toutefois, au cours de la procédure d'examen, la pratique est de traiter une date de premier emploi reven-

29. *Plough Canada Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 C.F. 679 (C.A.F.), le juge en chef Thurlow et les juges Heald et Urie).

30. *Unitel International Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1999] A.C.F. n° 46 (QL) ; il s'agit de la décision de la section de première instance de la Cour fédérale qui a été à l'origine de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans *Unitel International Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 127 (C.A.F.), les juges Létourneau, Rothstein et McDonald).

diquée comme exacte. On considère que l'endroit indiqué pour l'examen de contestations de dates revendiquées, c'est la procédure d'opposition ou une procédure judiciaire, qui comportent le cadre procédural et les mécanismes de preuve adaptés à des questions contestées de cette nature. [...] ³¹

La procédure d'examen n'est pas une procédure adéquate pour déterminer si une marque de commerce a été employée antérieurement à une autre. ³²

3.4 Les motifs de l'arrêt *Unitel International Inc.*

Finalement, le registraire plaidait que l'arrêt *Unitel International Inc.* ³³ n'avait pas tranché la question de l'interprétation de l'alinéa 37(1)c) et que, par conséquent, l'analyse de la Cour d'appel à ce sujet ne constituait qu'un *obiter*.

Le juge Shore était aussi d'avis que les commentaires de la Cour d'appel au sujet de l'alinéa 37(1)c) étaient des opinions incidentes ; toutefois, selon le magistrat, les motifs de la Cour étaient clairs et portaient directement sur la question en litige. Ainsi, même si les motifs de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Unitel International Inc.* ne le liaient pas, le juge Shore leur a toutefois trouvé un caractère très persuasif puisqu'en vertu de l'alinéa 37(1)c), « la seule question à trancher est de savoir s'il y a confusion entre la marque de commerce [de Effigi] et celle pour laquelle une demande d'enregistrement est déjà en instance ».

Le juge Shore a donc conclu que les motifs énoncés par le registraire dans sa décision du 14 novembre 2003 ne respectaient pas les dispositions de l'alinéa 37(1)c) : le registraire n'a aucune juridiction pour considérer un emploi allégué afin de rejeter une demande d'enregistrement, comme celle de Effigi pour sa marque MAISON UNGAVA, en vertu de l'alinéa 37(1)c) de la Loi. Le juge Shore accueillait ainsi l'appel de Effigi et ordonnait donc au registraire qu'il approuve la publication et annonce la demande pour la marque

31. *Unitel International Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1999] A.C.F. n° 46 (QL), par. 6 où les propos du registraire sont repris par le juge Pinard.

32. *Effigi Inc. c. Procureur général du Canada* (2004), 35 C.P.R. (4th) 307, 2004 CF 1000 (C.F., le juge Shore), par. 41.

33. *Unitel International Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 127 (C.A.F., les juges Létourneau, Rothstein et McDonald).

de commerce MAISON UNGAVA dans le *Journal des marques de commerce*.

4. L'appel devant la Cour d'appel fédérale

Suite à un appel de la part du registraire devant la Cour d'appel fédérale, cette dernière, par arrêt rendu le 10 mai 2005, a confirmé la décision du juge Shore³⁴.

Écrivant au nom de la Cour, le juge Décary a indiqué que la question soulevée par l'appel du registraire avait bel et bien été tranchée par la Cour presque cinq ans plus tôt dans l'arrêt *Unitel International Inc.*³⁵ quand il a été décidé, au paragraphe 2 de cet arrêt, que le registraire était obligé de rejeter la demande d'enregistrement présentée par la société Unitel International Inc. parce qu'elle créait de la confusion avec la demande d'une autre société, laquelle avait été antérieurement produite et était donc « pendante » au sens de l'alinéa 37(1)c).

Dans ses motifs, le juge Décary a également confirmé que le registraire n'a aucune autorité pour référer à l'article 16 au moment où il procède à l'examen d'une demande d'enregistrement en vertu de l'article 37 : l'article 37 est un « code complet qui régit la procédure d'examen d'une demande d'enregistrement ».

De plus, l'approche cinquantenaire suivie par le registraire pouvait être source d'injustice :

[10] [...] Dans le cours normal des choses, le registraire examine sommairement les demandes dans un ordre chronologique, commençant par celle dont la date de production est la plus ancienne. S'il n'existe pas de confusion avec une marque pendante lorsque la demande est produite et si les autres exigences du paragraphe 37(1) sont rencontrées, la demande est acceptée pour fins d'annonce par le registraire et quiconque se réclame d'un emploi antérieur et de confusion avec sa propre marque peut produire une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38. Or, selon la pratique actuellement suivie par le registraire, des délais administratifs dont la responsabilité ne saurait incomber à un premier requérant auraient pour effet de contraindre celui-ci à se transformer en opposant pour peu

34. *Procureur général du Canada c. Effigi Inc.*, 2005 CAF 172 (C.A.F., les juges Décary, Létourneau et Pelletier).

35. *Unitel International Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 127 (C.A.F., les juges Létourneau, Rothstein et McDonald).

qu'un requérant subséquent se soit manifesté avec une allégation de confusion et d'emploi antérieur. Le procureur du registraire a été incapable, lors de l'audition, de nous citer quelque inconvénient que ce soit auquel une politique de « premier rendu, premier servi » pourrait mener en termes d'administration de la Loi.³⁶

Le juge Décary en est donc venu à la conclusion qu'une politique de « premier rendu, premier servi » serait plus logique et plus facile d'application que celle suivie par le registraire qui accordait un traitement préférentiel aux demandes d'enregistrement subséquentement produites mais qui revendiquaient un emploi antérieur.

Finalement, une politique de « premier rendu, premier servi » ne fait pas violence à l'importance qu'il faut accorder à la notion d'« emploi » en matière de marques : ce n'est pas parce qu'un emploi est *allégué* dans une deuxième demande d'enregistrement qu'on doit rejeter la première qui n'allègue pas un emploi qui est antérieur à l'emploi allégué dans la deuxième demande :

[11] Le procureur du registraire fait grand cas de l'importance qu'il faut accorder à l'emploi antérieur dans la protection des marques de commerce. Ce n'est pas faire ombrage à cette importance que d'imposer au second requérant qui se réclame d'un emploi antérieur sur la foi d'une simple allégation (voir *Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Limited*, [1974] 2 C.F. 558, p. 567, j. Cattanach) l'obligation d'avoir recours à la procédure d'opposition pour établir, sur la foi d'une preuve plus étayée, son droit à l'enregistrement sur la base d'un emploi antérieur.³⁷

5. Conclusion

Un effet immédiat de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale du 10 mai 2005 est la publication par le Bureau des marques de commerce d'un nouvel énoncé de pratique le 19 mai 2005³⁸ :

Le présent énoncé de pratique a pour but de préciser les pratiques actuelles du Bureau des marques de commerce et l'inter-

36. *Procureur général du Canada c. Effigi Inc.*, 2005 CAF 172 (C.A.F., les juges Décary, Létourneau et Pelletier), par. 10.

37. *Procureur général du Canada c. Effigi Inc.*, 2005 CAF 172 (C.A.F., les juges Décary, Létourneau et Pelletier), par. 11.

38. Énoncé de pratique publié dans le *Journal des marques de commerce* le 25 mai 2005 (vol. 52, n° 2639, p. 389).

prétation faite par le Bureau de certaines dispositions de la *Loi*. Toutefois, en cas de divergence entre le présent énoncé et la loi applicable, c'est la loi qui prévaudra.

Aux termes de l'alinéa 37(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire rejette une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante.

Au cours du processus d'examen, le registraire ne tiendra plus compte des dates de premier emploi ou de révélation en tant que considération pertinente en vertu de l'alinéa 37(1)c) de la *Loi* [*Procureur Général du Canada c. Effigi Inc.*, (non publié, Dossier : A-432-04)]. En conséquence, lorsque des marques en instance créent de la confusion, le requérant détenteur de la date de production ou de la date de priorité antérieure sera considéré comme étant la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce.

Lorsque le Bureau des marques de commerce considère que les dispositions de l'alinéa 37(1)c) s'appliquent, un requérant ayant produit une demande à une date ultérieure mais revendiquant une date antérieure de premier emploi ou de révélation, qui désire s'opposer à la demande antérieure, pourra demander des prorogations de délai en attendant la fin des procédures d'opposition.

Un résultat important de l'arrêt *Effigi* et du nouvel énoncé de pratique est que, dorénavant, toutes les demandes d'enregistrement sont traitées sur un pied d'égalité. Aucun traitement préférentiel n'est accordé aux demandes d'enregistrement alléguant un emploi au Canada. Pour les professionnels œuvrant dans le domaine des marques de commerce ainsi que pour leurs clients, la conséquence immédiate est que ceux qui souhaitent protéger cet actif important qu'est une marque de commerce doivent produire une demande d'enregistrement dès que possible puisque le traitement de faveur – qui existait jusqu'à tout récemment – n'est plus accordé aux demandes alléguant un emploi. De plus, le propriétaire d'une marque de commerce employée – mais non enregistrée – devra être vigilant et

surveiller le *Journal des marques de commerce* afin de pouvoir s'opposer, le cas échéant, à l'enregistrement d'une demande produite sur base d'emploi projeté (ou même sur base d'emploi réel) si la date de production de cette demande (ou encore la date de l'emploi allégué) est postérieure à la date de premier emploi de la marque de ce propriétaire.