Qu'apportera le nouveau Code à l'industrie biotechnologique utilisant des tissus humains dans la production de drogues et de méthodes diagnostiques? Permettra-t-on à celle-ci de recourir à des tissus humains, que soit détenu ou non un brevet d'invention?

Lorsque le tissu provient d'une aliénation entre vifs, aucune difficulté ne devrait se présenter si quelqu'un revendique un droit de propriété dans le tissu utilisé pour fabriquer une drogue ou concevoir une méthode diagnostique, car de tels droits sont extra-patrimoniaux. De même, une entreprise en biotechnologie ne pourrait encourir de poursuites judiciaires à cause de l'utilisation d'une telle matière. Sauf si elle est détentrice d'un brevet d'invention valide sur la drogue ou la méthode créée, une entreprise ne pourra pas en empêcher une autre d'utiliser la même matière.

Lorsque la source du tissu humain provient d'un corps après décès, l'industrie biotechnologique se devrait d'être très prudente. En vertu des nouvelles dispositions, il n'est pas sûr si ces tissus seront considérés comme étant du domaine bénéficiant de droits de propriété ou bien comme étant de nature extra-patrimoniale, à l'instar de l'ancien Code.

La validité d'un brevet d'invention incorporant de tels tissus, ou certaines parties de ceux-ci, ne sera probablement pas mise en cause, mais la facilité à pouvoir exploiter ce même brevet pourra être menacée par l'ambiguïté du titre de propriété dans le tissu. Si celui-ci, nécessaire à l'exploitation du brevet, appartient à quelqu'un d'autre, le propriétaire du brevet pourrait se retrouver dans une position où il lui serait impossible d'exercer ses droits détenus sous brevet. Nous souhaitons que les tribunaux clarifient la situation dans un futur rapproché.

De la demande à l'enregistrement: les méandres du Bureau du registraire des marques de commerce

Hugues G. Richard et Barry Gamache*

La *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, c. T-13), ainsi que le Règlement adopté en vertu de celle-ci, décrivent la voie à suivre pour procéder à l'enregistrement d'une marque de commerce. Cependant, au-delà de ces textes dont la lecture peut s'avérer assez ardue pour le non-initié, nous tenterons de faire le tour de tout ce processus afin de saisir, dans les faits, son fonctionnement.

La demande

Dans la préparation de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce, il faut tout d'abord se rappeler que celle-ci peut s'effectuer sur trois bases, lesquelles sont énumérées à l'article 16 de la Loi:

1. L'emploi ou la révélation d'une marque de commerce au Canada par un requérant ou son prédécesseur en titre;

2. Le dépôt à l'étranger et l'emploi à l'étranger d'une marque de commerce par un requérant ou son prédécesseur en titre;

3. L'intention d'emploi d'une marque de commerce au Canada par un requérant.

© Barry Gamache et Hugues G. Richard, LÉGER ROBIC RICHARD/ROBIC, 1992.

* Membres du cabinet d'avocats Léger Robic Richard et du cabinet d'agents de brevets et de marques Robic. Ce document a été préparé pour fins d'information générale; il ne reflète pas nécessairement les opinions de ses auteurs ou des membres de leur cabinet et ne prétend pas non plus exposer l'état complet du droit.

Pour préparer adéquatement la demande d'enregistrement d'un requérant, c'est-à-dire celui qui sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce, il faut obtenir les renseignements suivants:

– *La représentation de la marque de commerce* dont l'enregistrement est sollicité; celle-ci peut être un mot, groupe de mots, signe, dessin, graphisme. Le Bureau des marques, par le règlement le régissant, distingue deux types de marques de commerce: la marque mot ou marque nominale, et la marque graphique ou marque dessin. Essentiellement, toute marque qui n'est pas composée d'un mot dactylographié en lettres majuscules est une marque graphique. Cette distinction est importante puisque, dans le cas d'une demande d'enregistrement d'une marque dessin, il faut inclure avec la demande d'enregistrement trois spécimens de la marque en question telle qu'utilisée dans le commerce lesquels peuvent être des étiquettes ou autres reproductions acceptables, par photographie notamment, de celles-ci montrant la marque de commerce telle qu'employée. De plus, dans le cas d'une marque graphique, doivent être joints à la demande d'enregistrement quatre exemplaires du dessin de la marque de commerce, afin de faciliter la tâche du Bureau des marques lors de la publication de la marque dans le Journal des marques de commerce.

– Lors de la préparation d'une demande d'enregistrement, il faut également inclure *le nom et l'adresse complète du requérant*. Ce requérant peut être un particulier ou une compagnie.

– Pour préparer la demande d'enregistrement, il faut également inclure *la liste complète des marchandises et/ou services* qui seront appelés à être enregistrés en association avec ladite marque de commerce. Cette description des marchandises et services doit être donnée dans ce que le Bureau des marques nomme les termes ordinaires du commerce, ce qui veut dire, dans les faits, une description la plus précise possible. Ainsi, à la place de «vêtements», il faudra mettre la liste complète des vêtements désirés, soit par exemple, jupes, pantalons, blouses.

– De plus, une demande d'enregistrement peut contenir *une ou plusieurs des bases de dépôt* que nous avons mentionnées précédemment. Si un requérant base sa demande d'enregistrement sur l'emploi de sa marque de commerce au Canada, il doit indiquer la date de premier emploi le plus exactement possible. Ainsi, on peut présenter une demande d'enregistrement où il est dit que le requérant déclare s'être servi d'une marque de commerce depuis avril 1982, ce qui est acceptable; mais on ne peut pas présenter une demande alléguant qu'il s'est servi d'une marque depuis le printemps 1982, ce qui n'est pas acceptable. On peut toutefois simplement indiquer qu'il s'est servi d'une marque de commerce depuis 1982 et, en l'absence d'indication plus précise, on devra considérer qu'il s'agit du 31 décembre 1982.

Si un requérant ne s'est pas encore servi de sa marque de commerce, en aucun lieu, il n'a d'autre choix que de baser sa demande d'enregistrement sur l'emploi projeté de ladite marque au Canada.

Si le requérant originaire d'un pays membre de l'Union de Paris bénéficie d'un enregistrement pour la même marque de commerce dans un pays étranger et qu'il a également employé ladite marque à l'étranger (mais pas nécessairement dans le pays de l'enregistrement), il peut alors baser sa demande d'enregistrement au Canada sur tels emploi et enregistrement de la marque à l'étranger. Cette situation se rencontre fréquemment pour des requérants qui ne sont pas canadiens.

Dans le cas d'une demande d'enregistrement présentée par un requérant sur la base de l'emploi ou de la révélation au Canada ou sur la base de l'enregistrement et l'emploi à l'étranger, il est important d'inclure dans la demande d'enregistrement l'emploi, s'il y a lieu, par les prédécesseurs en titre, c'est-à-dire de tous ceux qui ont eu droit à l'emploi de la marque dans le passé, notamment l'ancien propriétaire de la marque qui l'a cédée à son actuel propriétaire.

Il est à remarquer qu'il est possible de combiner les bases de dépôt ci-haut mentionnées dans la mesure où la marque de commerce peut avoir été employée pour certaines marchandises et être projetée pour d'autres.

Lors de la préparation de la demande d'enregistrement, il importe de *bien cerner avec le requérant la notion «d'emploi»* d'une marque de commerce afin de déterminer si l'utilisation faite par celui-ci qui désire, par hypothèse, baser sa demande d'enregistrement sur l'emploi de la marque au Canada, est bel et bien un emploi au sens de la Loi. Cet emploi est défini à l'article 4 de la Loi et fait référence à la présence de la marque sur les marchandises ou sur les emballages lors du transfert de la propriété ou la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce. Il est donc bien important d'indiquer au requérant que la seule publicité ne constitue pas un emploi d'une marque de commerce au sens de la Loi et ne saurait donner lieu à une demande d'enregistrement basée sur l'emploi de celle-ci au Canada.

Lors de la préparation de la demande d'enregistrement, il faut également vérifier si le requérant peut bénéficier d'une *date de priorité*. La possibilité de bénéficier d'une date de priorité est le résultat de l'adhésion du Canada au Traité de l'Union de Paris qui est un traité international relatif à la protection de la propriété industrielle. La date de priorité est la date d'une demande d'enregistrement effectuée dans un pays ayant adhéré à l'Union de Paris. Cette date de priorité peut devenir la date de dépôt pour les fins de la demande d'enregistrement au Canada lorsque le requérant a présenté une demande d'enregistrement pour une marque de commerce identique ou similaire à sa demande présentée au Canada, dans un pays ayant adhéré à l'Union de Paris, et que sa demande d'enregistrement au Canada est faite dans les six mois de la date du dépôt dans ce pays de l'Union, par celui-ci ou son successeur en titre.

De plus, la demande d'enregistrement devra également inclure une *déclaration* portant que le requérant est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises et services décrits dans la demande.

Également, dans la demande d'enregistrement, le requérant peut indiquer les nom et adresse, au Canada, d'une personne ou firme à qui tout avis concernant la demande d'enregistrement peut être envoyé et à qui toute procédure à l'égard de la demande ou de l'enregistrement peut être signifiée avec le même effet que si elle avait été signifiée au requérant lui-même, cette indication devient obligatoire dans le cas de requérants non résidents du Canada. Il s'agit d'une *nomination d'agents* dans le corps même de la demande d'enregistrement.

Finalement, le requérant doit annexer un *chèque de 150,00$* payable au Receveur général du Canada pour compléter sa demande.

Lorsque le registraire reçoit la demande d'enregistrement du requérant, la Division des formalités du Bureau l'indexe et lui assigne un numéro; elle accuse réception de la demande en transmettant un reçu de dépôt au requérant ou à son agent, le cas échéant. Il peut s'écouler entre un mois et un mois et demi entre le dépôt de la demande d'enregistrement et la réception du reçu de dépôt.

L'examen et les objections

Par la suite, la demande d'enregistrement est examinée par un des examinateurs de la Division des examens du Bureau des marques de commerce. Si l'examinateur considère qu'il y a obstacle à l'enregistrement de la marque, celui-ci rédige un rapport d'examen qu'il

transmet au requérant ou à son agent, le cas échéant. Ordinairement, une réponse du requérant doit parvenir à l'examinateur dans les six mois de la date du rapport d'examen. Le rapport d'examen de l'examinateur peut soulever une ou plusieurs objections.

Ainsi, l'examinateur peut être d'avis que la marque n'est principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes et donc non enregistrable eu égard aux dispositions de l'article 12(1)(a) de la Loi. Il peut également être d'avis que la marque de commerce enfreint les dispositions de l'article 12(1)(b) de la Loi en ce qu'elle serait considérée comme une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises et services en liaison avec lesquels la marque est employée ou projetée d'être employée. Ou encore, l'examinateur peut indiquer que la marque ne lui semblerait pas enregistrable en raison de la confusion qu'elle créerait avec une ou des marques de commerce enregistrées, eu égard aux dispositions de l'article 12(1)(d) de la Loi. Celles-ci sont les trois objections de fond rencontrées le plus fréquemment.

En réponse à l'une ou l'autre de ces trois objections, il est possible pour le requérant ou son agent, le cas échéant, de déposer une argumentation écrite afin de convaincre l'examinateur de reconsidérer sa position initiale.

Dans le cas d'une objection relative à une marque de commerce considérée comme n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier ou dans le cas d'une objection relative au caractère descriptif d'une marque de commerce, il est possible de prouver le caractère distinctif de la marque et ainsi surmonter l'objection de l'examinateur par la production d'un affidavit qui établira la distinctivité de la marque au moment de son dépôt.

Quant à une objection relative à un problème de confusion avec une autre marque de commerce enregistrée, il est possible, pour surmonter cette objection, d'effectuer une cession de la marque citée de son propriétaire original au requérant (ou vice-versa). Cette solution est souvent nécessaire dans le cas de compagnies liées. Souvent, l'objection provient du fait qu'une compagnie a changé de nom et ce changement n'a pas été reflété sur le registre des marques, alors il faut faire les modifications qui s'imposent sur le registre. Si le requérant n'a aucun lien avec le propriétaire de la marque citée, il est alors possible de requérir l'émission par le registraire d'un avis en vertu de l'article 45 de la Loi, soit un avis sommant le propriétaire d'une marque enregistrée de prouver l'emploi de celle-ci ou de justi-

fier les raisons de non-emploi, faute de quoi la marque se verra radiée. Si la marque est effectivement radiée suite à cette procédure, l'objection de l'examinateur est retirée. Il importe de noter que les procédures en vertu de l'article 45, de même que celles nécessitées par une cession peuvent prendre plus de six mois et il est donc nécessaire, dans ces cas, de requérir de l'examinateur une prolongation de délai au-delà des six mois accordés. Il est à remarquer que l'octroi de cette prolongation de délai est sans frais.

Le rapport de l'examinateur peut contenir d'autres types d'objection qui sont des objections de forme plutôt que de substance. Ainsi, l'examinateur peut requérir une description plus précise de certaines marchandises ou de certains services qui auraient à être définis de manière spécifique dans les termes ordinaires du commerce. Par exemple, si le mot «vêtements» n'est pas acceptable dans une demande d'enregistrement, il faut alors spécifier les divers types de vêtements qui seront utilisés en association avec la marque de commerce et ce, de façon exhaustive. Ainsi, on peut trouver dans une demande d'enregistrement une énumération semblable à: «vêtements: nommément: jupes, pantalons, vestes, blouses.»

Le requérant peut être tenu de se désister du droit à l'usage exclusif d'un mot formant partie de la marque de commerce puisque ce mot pris isolément ne serait pas autrement enregistrable, soit que le mot pris isolément serait un nom ou un nom de famille, soit que celui-ci serait descriptif. Dans ce cas, lorsque seule une partie de la marque de commerce n'est pas enregistrable pour l'un ou l'autre de ces motifs, l'examinateur ne refusera pas l'enregistrement mais requerra un désistement du droit à l'usage exclusif de ce mot. Cependant, l'examinateur refusera une demande d'enregistrement pour une marque de commerce même si seule une partie de celle-ci est faussement descriptive.

S'ils n'ont pas été produits lors de la demande d'enregistrement, l'examinateur peut requérir trois spécimens de la marque ainsi qu'un droit de 50,00$. Il est à remarquer que ce droit de 50,00$ n'aurait pas à être payé si les spécimens avaient été produits en même temps que la demande d'enregistrement. Cependant ceci n'est pas toujours possible, comme dans le cas d'une demande d'enregistrement basée sur l'emploi projeté d'une marque de commerce, qui est donc non employée au moment de la production de la demande.

L'examinateur peut également requérir une copie certifiée de l'enregistrement étranger allégué au soutien d'une demande basée

sur l'enregistrement et l'emploi de la marque à l'étranger. Là aussi, le paiement d'une taxe de 50,00 $ est requis.

L'admission à publication

Lorsque le requérant a répondu de manière satisfaisante à toutes les objections de l'examinateur, ce dernier admet la marque à publication et envoie au requérant ou à son agent, le cas échéant, un avis l'informant de la publication prochaine de la marque en question dans le Journal des marques de commerce pour fin d'opposition. Lorsqu'il envoie cet avis au requérant, l'examinateur peut indiquer que la marque en question sera liée à un ou plusieurs autres enregistrements appartenant au requérant, et qui sont semblables à la marque de commerce dont l'enregistrement est sollicité.

Le rejet et l'appel en Cour fédérale

Si, au contraire, l'examinateur rejette la demande d'enregistrement du requérant parce que celui-ci ne satisfait pas l'une ou l'autre des exigences posées par la Loi, telles qu'interprétées par l'examinateur, il est alors possible pour le requérant d'en appeler de la décision rendue au nom du registraire devant la section de première instance de la Cour fédérale du Canada. Cet appel doit être formé dans les deux mois qui suivent l'expédition de la décision. Généralement, la date de la décision est concomitante avec la date d'expédition. L'appel est formé par la production, dans les délais prescrits, d'un avis d'appel à la Cour et par la signification de cet avis d'appel auprès du registraire. L'avis d'appel doit indiquer tous les détails des motifs de cet appel.

La publication

Si l'examinateur admet à publication la marque de commerce sollicitée par le requérant, celle-ci sera donc publiée dans le Journal des marques de commerce. Ce journal est publié à toutes les semaines, le mercredi, et contient, sur une centaine de pages, les diverses marques de commerce ayant passé avec succès la phase de l'examen. Le but de cette publication est de permettre à tout tiers de prendre connaissance de l'éventuel enregistrement de la marque publiée et de lui permettre de déposer une déclaration d'opposition à l'encontre de celui-ci, s'il le juge à propos. Jusqu'au 27 février 1992, tout tiers avait un mois de la date de publication dans le Journal des marques de commerce pour déposer une déclaration d'opposition à l'encontre d'une marque de commerce y publiée. Depuis le 28 février 1992, ce délai est maintenant de deux mois depuis l'entrée en vigueur, à pareille date, de la Loi corrective de 1991. Ainsi, si une marque de

commerce est publiée dans le Journal des marques de commerce le 6 mai 1992, toute personne a jusqu'au 6 juillet 1992 pour déposer sa déclaration d'opposition. Il s'agit d'un délai de deux mois et non pas de soixante jours comme il en apparaît souvent dans d'autres législations.

La déclaration d'opposition

Une opposition se forme par le dépôt, auprès de la Commission des oppositions du Bureau des marques de commerce, d'une déclaration d'opposition en double exemplaire à laquelle est annexé le droit prescrit de 250,00 $. Le Bureau des marques de commerce se chargera de signifier ou transmettre par courrier recommandé un des deux exemplaires de cette déclaration d'opposition au requérant ou à son agent, le cas échéant. La déclaration d'opposition produite par l'opposant identifie ce dernier et énonce les motifs d'opposition de celui-ci. Ces motifs d'opposition sont énumérés de manière exhaustive à l'article 38 de la Loi.

Ainsi, le premier motif d'opposition qu'un opposant peut énoncer est que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi. L'article 30 en question énumère la liste de renseignements qu'un requérant doit inclure dans sa demande d'enregistrement. Par exemple, si le requérant a omis d'identifier un prédécesseur en titre comme ayant employé la marque de commerce dont l'enregistrement est sollicité, l'opposant peut baser son opposition sur ce premier motif d'opposition.

Comme deuxième motif d'opposition, l'opposant peut alléguer que la marque de commerce dont l'enregistrement est sollicité par le requérant n'est pas enregistrable. Ce motif d'opposition fait référence à l'article 12 de la Loi qui indique dans quelles situations, une marque de commerce n'est pas enregistrable. Essentiellement, ces motifs sont les mêmes qui peuvent survenir au niveau de l'examen. Cependant, malgré le fait qu'un examinateur ait décidé que la marque était enregistrable, l'occasion d'un débat contradictoire peut amener la Commission des oppositions à adopter une position différente. Ces principaux motifs sont les suivants:

- La marque de commerce ne serait pas enregistrable car constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

- La marque de commerce ne serait pas enregistrable, sous forme graphique, écrite ou sonore, comme donnant une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui y sont employées, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;

- La marque de commerce ne serait pas enregistrable car elle serait constituée du nom, dans une langue, de l'une des marchandises et de l'un des services, à l'égard desquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer;

- La marque de commerce ne serait pas enregistrable car créant de la confusion avec une marque de commerce enregistrée.

Comme troisième motif d'opposition, l'opposant peut alléguer que le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement. Ce motif d'opposition fait référence à l'article 16 de la Loi qui indique justement qui est une personne ayant droit à l'enregistrement d'une marque de commerce. Essentiellement, un requérant est la personne qui a droit à l'enregistrement d'une marque de commerce à moins qu'à la date de premier emploi ou de première révélation alléguée par celui-ci dans sa demande, dans le cas d'une demande d'enregistrement alléguant telles bases de dépôt, ou à la date de production de la demande d'enregistrement dans tous les autres cas, la marque en question ne créait de la confusion:

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

- 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;

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

Comme quatrième motif d'opposition, l'opposant peut alléguer que la marque de commerce n'est pas distinctive, ce qui veut dire que la marque dont l'enregistrement est sollicité ne permet pas de distinguer véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui n'est pas ainsi adaptée à les distinguer; autrement dit, qui ne permet pas de déterminer la source

unique d'un produit ou d'un service, qui est la fonction même d'une marque de commerce.

Sur réception de la déclaration d'opposition en double exemplaire, le registraire revoit celle-ci et, s'il est d'avis que l'opposition soulève une question sérieuse pour décision, il fera alors parvenir une copie de la déclaration d'opposition au requérant ou à son agent, le cas échéant.

La contre-déclaration d'opposition

Sur réception de la déclaration d'opposition, le requérant ou son agent, le cas échéant, peut, dans un délai d'un mois, produire une contre-déclaration au Bureau du registraire et en signifier une copie à l'opposant. Il peut également requérir une prolongation de délai de trois mois pour ce faire, moyennant le paiement d'une taxe statutaire de 50,00 $. S'il ne produit ni ne signifie une contre-déclaration dans le délai prescrit d'un mois, ou à la suite d'une prolongation de délai accordée pour trois mois, le requérant est réputé avoir abandonné sa demande d'enregistrement. Comme nous l'avons dit précédemment, le requérant doit *signifier* sa contre-déclaration à la partie adverse. En matière d'opposition, il y a deux façons de signifier des documents, savoir:

– par signification personnelle;

– par signification par courrier recommandé.

Ainsi, lorsqu'une partie signifie par huissier ou tout autre mode de signification personnelle, c'est la date de réception de la procédure par le conseil adverse qui compte. Lorsque, par contre, une partie fait signifier par courrier recommandé, c'est la date d'expédition qui compte et qui est réputée être la date de signification au conseil adverse.

Cette explication vaut pour la partie adverse; elle ne vaut cependant pas pour le registraire. Ainsi, lorsque la Loi ou les Règles prévoient qu'une procédure doit être produite auprès du registraire dans un tel délai, elle doit être produite à l'intérieur de ce délai. Ainsi, une signification par courrier recommandé au registraire n'est alors pas suffisante.

La contre-déclaration d'opposition du requérant énonce les motifs de celui-ci au soutien de sa demande d'enregistrement et contient ordinairement une dénégation de tous les motifs d'opposition.

Les preuves

Dans le délai d'un mois à partir de la signification de la contre-déclaration, l'opposant doit produire auprès de la Commission des oppositions toute preuve, par voie d'affidavit ou de déclaration statutaire, qu'il désire apporter à l'appui de son opposition, ou une déclaration portant qu'il ne désire alléguer aucune preuve, et doit signifier au requérant une copie de ladite preuve ou déclaration, selon le cas. C'est ce qu'on nomme dans le milieu la preuve sous la Règle 43. Normalement, l'opposant peut requérir et obtiendra automatiquement une prolongation de délai de six mois pour produire ladite preuve, moyennant le paiement d'une taxe statutaire de 50,00 $.

Si, normalement en matière d'opposition, la preuve se fait généralement par voie d'affidavit ou de déclaration statutaire, certains documents, à cause de leur caractère authentique ou semi-authentique, peuvent être introduits en preuve sans nécessité d'affidavit. Le plus souvent, il s'agira de copie certifiée de documents émanant d'une autorité publique compétente. Les cas les plus fréquents sont les copies certifiées de lettres patentes, de statuts constitutifs ou autres documents corporatifs, de déclarations de raisons sociales et les copies de jugement. Tous ces documents font généralement foi de leur contenu du simple fait de leur certification ou de l'apposition d'un sceau officiel. En matière d'opposition, les documents qui peuvent être ainsi avantageusement produits sont des enregistrements et demandes d'enregistrement. Ces documents peuvent ainsi être produits sans nécessité d'affidavit.

En ce qui a trait au contenu de la preuve par affidavit, celle-ci doit obéir à la règle de la meilleure preuve qui prohibe, entre autres, le ouï-dire. Les standards de preuve devant le registraire sont les mêmes que ceux qui prévalent devant les cours de justice. Le contenu de la preuve est fonction des éléments disponibles. Toutefois, il n'est pas toujours nécessaire d'en produire et ce, à la lumière de l'interaction qu'il y a entre les différents fardeaux de preuve, d'abord factuel pour un opposant qui doit prouver les allégations de sa déclaration d'opposition et, par la suite, légal pour le requérant qui doit prouver son droit à l'enregistrement.

Ainsi, l'opposant qui doit soumettre une preuve sous la Règle 43 doit produire de la preuve au soutien de ses motifs d'opposition et la pertinence de cette preuve est fonction du motif d'opposition qu'elle vise à étayer.

Pour trois des quatre motifs d'opposition, il y a une date particulière à laquelle l'opposant doit s'arrêter pour déterminer si la preuve est de quelque pertinence.

Quant au deuxième motif d'opposition, soit celui alléguant la non-enregistrabilité d'une marque de commerce, c'est au moment de la décision du registraire qu'il faut se situer en autant que le motif relatif à la confusion avec une marque enregistrée soit concerné.

Pour le troisième motif d'opposition, soit celui ayant trait à la personne ayant droit à l'enregistrement, c'est à la date de premier emploi, en ce qui concerne une demande d'enregistrement basée sur l'emploi ou la révélation d'une marque au Canada, ou à la date de production de la demande, en ce qui concerne les autres bases de dépôt, qu'il faut se situer pour déterminer s'il y a confusion entre les marques ou noms commerciaux en présence.

Pour le quatrième motif d'opposition basé sur la distinctivité, c'est au moment de l'opposition.

Lorsque l'opposant produit et signifie sa preuve, le requérant, dans le délai d'un mois à compter de cette signification, doit produire au Bureau du registraire sa propre preuve, par voie d'affidavit ou de déclaration statutaire, qu'il désire apporter à l'appui de sa demande et il doit signifier à l'opposant une copie de cette preuve. Il n'est pas absolument indispensable pour le requérant de produire une preuve puisque la jurisprudence lui reconnaît non pas un fardeau factuel mais plutôt un fardeau légal d'établir que sa marque est enregistrable et ceci peut se faire par argumentation. Il est à noter que, comme l'opposant, le requérant peut requérir une prolongation de délai de six mois qui lui sera automatiquement accordée, moyennant le paiement d'une taxe statutaire de 50,00 $.

La preuve du requérant est ordinairement connue comme la preuve sous la Règle 44.

Dans le délai d'un mois à compter de la signification de cette preuve du requérant ou preuve selon la Règle 44, l'opposant peut produire au Bureau du registraire, toujours par voie d'affidavit ou de déclaration statutaire, une preuve rigoureusement restreinte à une matière servant de réponse et doit en signifier copie au requérant. L'opposant peut obtenir une prolongation de délai additionnelle de trois mois pour produire sa preuve, moyennant le paiement de la taxe statutaire de 50,00 $. Ceci est la preuve sous la Règle 45.

Il est à remarquer que tous ces délais peuvent être prolongés pour autant que des circonstances exceptionnelles soient exposées ou que la partie adverse consente à la prolongation de délai additionnelle.

Aucune autre preuve ne peut être alléguée par une partie, sauf avec la permission du registraire et aux conditions qu'il juge appropriées. Si le registraire accorde cette permission, la preuve est alors connue comme la preuve sous la Règle 46.

À tout moment lors du déroulement de la preuve, le registraire peut, à la demande d'une partie et aux conditions qu'il lui indique, ordonner le contre-interrogatoire, sous serment, de l'auteur de tout affidavit ou déclaration, sur les assertions de son affidavit ou de sa déclaration produites auprès de la Commission des oppositions. Suivant la pratique actuelle du registraire, celui qui demande le contre-interrogatoire d'un affiant dispose d'un délai de quatre mois pour ce faire, délai qui peut être prolongé avec le consentement de la partie adverse.

Lorsque le contre-interrogatoire a lieu, une transcription de celui-ci peut être produite auprès de la Commission des oppositions par la partie qui a obtenu l'ordonnance dans les délais fixés par celle-ci.

Les arguments écrits

Au moins quatorze jours après que la preuve ait été complétée, le registraire doit aviser les parties ou leurs agents, le cas échéant, par écrit qu'elles peuvent, dans le délai d'un mois après la date de son avis, produire à son Bureau des plaidoyers écrits. Si elle le désire, une partie peut obtenir une prolongation de délai de quatre mois pour produire son plaidoyer écrit, moyennant le paiement d'une taxe de 50,00 $.

Le plaidoyer écrit des parties expose les arguments respectifs de celles-ci.

Les plaidoyers écrits doivent être produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties et lorsque le registraire a reçu tous les plaidoyers écrits qui devaient être produits dans leurs délais respectifs (qui peuvent varier si l'une ou l'autre partie a requis la prolongation de délai de quatre mois), le registraire doit expédier, par courrier recommandé, un exemplaire de tout plaidoyer produit à chaque autre partie.

L'audition

Toute partie qui désire être entendue oralement par le registraire doit lui donner un avis écrit dans les quatorze jours de la réception du plaidoyer écrit de la partie adverse. Sur réception d'un tel avis, le registraire doit donner aux parties un avis écrit d'audience incluant la date où celle-ci aura lieu.

L'audition orale a lieu devant un représentant dûment autorisé du registraire et se déroule normalement au Bureau des marques de commerce, à la Place du Portage, à Hull. Comme le prévoit la législation sur les langues officielles, chaque partie peut s'exprimer dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada (en l'occurrence, le français ou l'anglais). Cependant, un service de traduction simultanée est offert et il appartient à la personne qui en aura besoin de le requérir quelques semaines avant l'audition.

Depuis peu, le registraire permet la tenue d'auditions par téléphone afin de minimiser les coûts pour les parties se trouvant trop éloignées de Hull. Cependant, dans le cas d'audition se déroulant au téléphone, toutes les parties doivent s'exprimer dans la même langue.

La décision

À la suite de l'audition, le représentant dûment autorisé du registraire prend ordinairement l'affaire en délibéré et, suivant une période de temps variable, rend sa décision. Le registraire peut rejeter totalement l'opposition; il peut rejeter totalement la demande d'enregistrement ou il peut permettre en partie l'opposition et ainsi permettre l'enregistrement de la marque en association avec une partie des marchandises et/ou services sollicités par le requérant.

L'appel en Cour fédérale

Évidemment, une décision du registraire ne met pas nécessairement fin au litige puisqu'appel peut être formé. Appel de toute décision du registraire peut être interjeté devant la section de première instance de la Cour fédérale du Canada. Cet appel doit être formé dans les deux mois qui suivent l'expédition et non la réception de la décision. Généralement, la date de la décision et non de sa traduction est concomitante avec la date d'expédition. Il est à remarquer qu'une prolongation de délai peut être demandée à la section de première instance de la Cour fédérale du Canada avant ou après ces deux mois, mais contre justification assermentée.

L'appel est formé par la production dans les délais d'un avis d'appel à la Cour, la production de cet avis d'appel auprès du registraire et la transmission par courrier recommandé d'une copie de cet avis d'appel à l'adversaire et à son représentant. L'avis d'appel doit indiquer tous les détails des motifs de cet appel. Suivant la jurisprudence majoritaire actuelle, il n'est pas possible d'inclure dans un avis d'appel des motifs d'opposition qui n'auraient pas été plaidés devant le registraire.

En appel d'une décision du registraire, il est permis à l'une ou l'autre des parties d'apporter quelques preuves additionnelles, que celles-ci aient été ou non disponibles devant le registraire. La Cour fédérale considérant que le registraire est un expert avec lequel on ne doit pas facilement diverger, un appelant aurait souvent avantage, par simple stratégie, de toujours faire quelques preuves additionnelles en appel. Ainsi, on peut soumettre une preuve d'expertise graphique ou linguistique ou encore actualiser l'affidavit qui a été produit devant le registraire.

Ainsi, l'avis d'appel doit être produit et transmis dans les deux mois de la décision du registraire. La preuve additionnelle de l'appelant doit être produite dans les quinze jours de la production de l'avis d'appel et copie de cette preuve doit être signifiée dans les quinze jours de la signification de l'avis d'appel. La réponse de l'intimé doit être produite et signifiée dans les trente jours de la signification de l'avis d'appel et la preuve de l'intimé doit être produite dans les trente jours de la signification de la preuve adverse. Il est à remarquer que prolongation de délai pour chacune des étapes ci-haut peut être obtenue par requête à la section de première instance de la Cour fédérale du Canada.

L'enregistrement

La décision de la Cour ou du registraire qui rejette une opposition pave la voie à l'enregistrement de la marque de commerce du requérant. À ce moment, la marque de commerce est admise à enregistrement. Le registraire, par sa Section des acceptations et enregistrements, envoie alors un avis au requérant ou à son agent, le cas échéant, l'informant de ce fait et lui demandant de payer la taxe finale d'enregistrement au montant de 200,00 $ et, dans le cas d'une demande d'enregistrement basée sur l'emploi projeté de la marque, lui demandant une déclaration confirmant que l'emploi de la marque a commencé au Canada. Si telle déclaration ne peut être signée à tel moment, il est possible d'obtenir une prolongation de délai de six mois au-delà du délai statutaire de six mois accordé par le

registraire et ce, moyennant le paiement d'une taxe de 50,00 $. Un requérant peut ainsi obtenir des prolongations de délai jusqu'à deux ou trois ans, après quoi le registraire commencera à se poser des questions.

Une fois que le requérant ou son agent, le cas échéant, a payé la taxe d'enregistrement et produit la déclaration d'emploi, s'il y a lieu, le registraire procède à l'enregistrement de la marque de commerce et fait parvenir un exemplaire du certificat d'enregistrement au requérant ou à son agent, le cas échéant. La marque est ainsi enregistrée pour une période de quinze ans à compter de sa date d'enregistrement et peut être renouvelée autant de fois que désiré à tous les quinze ans. Présentement, la taxe de renouvellement s'élève à 300,00 $.

En faisant ce tour de jardin, nous espérons avoir pu démystifier pour beaucoup le processus d'enregistrement d'une marque de commerce au Canada.

Compte rendu «Patent Harmonization», de Harold C. Wegner

Raymond Trudeau*

Harmoniser les lois sur les brevets. Quel beau projet d'avenir. D'aucuns penseront «quel beau rêve». Pourtant, l'homme s'y attaque résolument depuis déjà quelques années:

> *If one were given a magic wand to guide a result in the harmonization discussions, the self-evident pathway would be a triumphant conclusion to a Geneva Diplomatic Conference at the end of July 1993, followed by ratification throughout Europe, Japan and the United States, thereby creating a «global» patent system for at least the three major points on the intellectual property triangle of the northern hemisphere. This will not happen...*

Cet extrait de l'avant-propos du livre de Harold C. Wegner, PATENT HARMONIZATION, est le diagnostic que pose l'auteur avant la conférence de Genève de juillet 1993. Celle-ci pourrait relancer la concertation internationale d'harmonisation des lois nationales sur les brevets par le biais d'un traité mais d'énormes obstacles demeurent, notamment en raison de l'intransigeance des délégués d'importants pays, dont les États-Unis, et les pays de l'Europe de l'ouest.

Le professeur Wegner, directeur du programme de droit de propriété intellectuelle et du centre d'études internationales des brevets à l'Université George Washington, devrait tenir la baguette magique dont il parle. L'auteur, comme bien d'autres personnes intéressées aux brevets, est un adepte de l'harmonisation. En tant

© Raymond Trudeau, 1993.

* Raymond Trudeau, avocat, agent de brevets SMART & BIGGAR Montréal, Québec.