

**Bibliothèque
et Archives
nationales**

Québec 

Le présent fichier est une publication en ligne reçue en dépôt légal, convertie en format PDF et archivée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. L'information contenue dans le fichier peut donc être périmée et certains liens externes peuvent être inactifs.

Version visionnée sur le site Internet d'origine le 20 mars 2009.

Section du dépôt légal

[Services CPI](#)

[Enregistrement d'une marque](#)

[Pour nous contacter](#)

[A propos du CPI](#)

[Bulletins précédents](#)

Reminder

[Vers une « super » protection des marques olympiques et paralympiques](#)

La Loi sur les marques olympiques et paralympiques est entrée en vigueur le 17 décembre 2007. La Loi vise à donner une plus grande protection aux marques olympiques et paralympiques. Ainsi, sauf exception, il sera interdit à toute personne d'adopter ou d'employer les marques qui y sont mentionnées. La loi facilite également l'obtention d'injonctions intérimaires ou interlocutoires contre les contrefacteurs.

[Cliquez ici pour consulter la loi.](#)

Mise en déroute d'une tendance jurisprudentielle par la Cour d'appel fédérale dans le cadre d'une procédure de radiation sommaire d'une marque

[Dans l'affaire *Scott Paper Limited c. Smart & Biggar*, 2008 FCA 129 \(CanLII\)](#), la Cour d'appel fédérale a récemment tranché à l'encontre d'un propriétaire de marque en prononçant la radiation de celle-ci du registre des marques de commerce pour non-usage pendant 13 ans et ce, malgré l'existence d'un plan de relance de la marque en question dans les mois précédant l'avis émis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* (la « Loi »). L'intérêt de cette décision réside dans l'interprétation du paragraphe 45(3) de la Loi en ce qui a trait aux circonstances spéciales pouvant justifier le défaut d'emploi d'une marque. En effet, la Cour d'appel fédérale sort du cadre particulier de cette affaire afin de mettre un terme à une tendance jurisprudentielle qu'elle qualifie d'erronée en droit.

Qu'est-ce que la procédure intentée en vertu de l'article 45 de la Loi?

L'article 45 de la Loi prévoit une procédure sommaire qui offre l'opportunité de déterminer si une marque de commerce est bel et bien employée au Canada par le propriétaire inscrit ou par son licencié. Le processus commence habituellement sur demande écrite d'une tierce partie qui verse les droits prescrits. Si le registraire n'a pas de raison valable pour refuser une telle demande et si la marque visée est enregistrée depuis au moins trois ans, ce dernier doit envoyer un avis au propriétaire inscrit de la marque de commerce lui enjoignant de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle quant à l'emploi de la marque à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis.

Cette procédure peut entraîner la modification ou la radiation de l'enregistrement si le propriétaire n'est pas en mesure de faire la preuve de l'emploi de la marque à l'égard de chaque marchandise ou service spécifié dans l'enregistrement. Cependant, des circonstances spéciales peuvent justifier l'exception au défaut d'emploi d'une marque (paragraphe 45(3) de la Loi).

L'histoire commence le 29 avril 2002, date à laquelle le registraire des marques de commerce transmet un avis à Scott Paper Limited (« Scott Paper ») de produire une preuve d'emploi de la marque VANITY, numéro d'enregistrement LMCDF05244, à un moment quelconque dans les trois ans précédant la date de l'avis ou de donner la dernière date d'emploi et les raisons du défaut d'emploi

conformément au paragraphe 45(1) de la Loi.

L'avis étant daté du 29 avril 2002, Scott Paper doit faire la preuve de l'emploi de la marque VANITY à un moment **entre le 29 avril 1999 et le 29 avril 2002**.

Victoire en première instance : maintien de la marque au registre

En première instance, l'agent d'audition principal agissant pour le registraire des marques de commerce entend l'affaire. La preuve de Scott Paper repose sur l'affidavit d'un de ses employés, M. Teijeira, qui produit un « Plan de marketing 2002 » de la compagnie. Il allègue que ce Plan avait été discuté lors d'une réunion en octobre 2001. M. Teijeira produit également des factures afin de démontrer que les ventes des produits VANITY ont commencé en juin 2002. Ces ventes ont donc été réalisées après la date de l'avis du 29 avril 2002. M. Teijeira ne donne aucune information quant à la date du dernier emploi de la marque VANITY ni les raisons justifiant le défaut d'emploi de la marque dans les trois dernières années.

Malgré ces faits, l'agent d'audition principal rejette la demande de radiation. Elle fonde sa décision sur trois critères élaborés dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Harris Knitting Mills Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.) pour évaluer si des circonstances spéciales permettent de justifier le non-usage d'une marque :

- 1- La durée du non-usage;
- 2- Le non-usage est-il attribuable à des circonstances indépendantes du propriétaire;
- 3- L'existence d'une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque dans un délai rapproché.

L'agent d'audition principal détermine qu'en l'absence de preuve, la date de dernier emploi de la marque doit être celle de la date d'acquisition de la marque par Scott Paper, soit en 1989. Le dernier emploi de la marque remontait donc au moins à plus de 13 ans avant la date de l'avis. Elle conclut également que le défaut d'emploi résulte d'une décision volontaire et délibérée de Scott Paper. Cependant, le fait que Scott Paper ait entrepris des démarches sérieuses pour reprendre l'emploi de la marque et ce, 6 mois avant de recevoir l'avis du registraire, l'a convaincu que la marque « n'était pas morte » et ne serait donc pas radiée du registre.

La Cour fédérale soutient que les intentions ne suffisent pas : radiation de la marque

« Excuserait-on un élève qui fait l'école buissonnière pendant un mois et qui, lorsqu'on le met devant la situation, démontre que, même s'il ne pouvait pas expliquer ses absences passées, il avait réellement l'intention de retourner à l'école la semaine suivante? ».

». C'est par cette analogie que le juge de la Cour fédérale résume le fondement de sa décision : même si Scott Paper a eu une intention véritable de lancer de nouveau la marque VANITY avant de recevoir l'avis émis en vertu de l'article 45 de la Loi, le juge soutient que celle-ci ne peut servir de justification au non-

usage volontaire et délibéré de cette marque pendant 13 ans. Il ordonne la radiation de cette marque du registre : [Smart & Biggar c. Canada \(Procureur général\) et Scott Paper Limited \(2006\) CF 1542 \(CanLII\)](#).

La Cour d'appel fédérale analyse le lien entre les circonstances spéciales et le défaut d'emploi d'une marque

En appel de cette décision, la Cour d'appel fédérale pose, dès le départ, la problématique en ces termes : « Est-ce que la preuve de l'intention d'une reprise d'emploi d'une marque de commerce absente du marché pendant 13 ans, associée avec la preuve d'une seule vente [*faite après la date de l'avis*], sont suffisantes pour être considérées à titre de circonstances spéciales d'emploi aux fins de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* »? (traduction).

Reprenant la décision *Harris Knitting Mills* citée ci-dessus, la Cour reconnaît que les 3 critères ont souvent servi de fondement aux décisions postérieures à celle-ci. Toutefois, la Cour propose une nouvelle lecture de la décision *Harris Knitting Mills*. Reprenant un long extrait de cette décision, la Cour en tire les conclusions suivantes :

- 1- la règle générale est à l'effet que le défaut d'emploi d'une marque est sanctionné par sa radiation du registre;
- 2- il y a une exception à cette règle générale lorsque le défaut d'emploi découle de circonstances spéciales;
- 3- les circonstances spéciales sont celles qui ne se retrouvent pas dans la majorité des affaires traitant du non-usage d'une marque;
- 4- les circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi d'une marque doivent être les circonstances en raison desquelles il a découlé un défaut d'emploi.

La Cour conclut que le quatrième point est suffisant en soi pour disposer de la présente affaire. La question n'est pas de savoir si l'intention réelle de relancer la marque VANITY est une circonstance spéciale parce que cette circonstance spéciale doit être celle dont découle le défaut d'emploi, ce qui n'est pas le cas ici. Scott Paper a délibérément cessé d'employer la marque pendant 13 ans. Il n'y a donc pas de circonstances spéciales dans ce cas-ci. Elle maintient l'ordonnance de radiation prononcée par la Cour fédérale.

La Cour d'appel fédérale va même plus loin en déclarant que les décisions qui ont alimenté le courant jurisprudentiel en faveur d'une reconnaissance des plans de relance à titre de circonstances spéciales sont des décisions erronées en droit, et de façon plus particulière, elle cite la décision *Oyen Wiggs Green & Mutala v. Pauma Pacific Inc.* (1999), 84 C.P.R. (3d) 287 (C.A.F.).

En conclusion, nous dit la Cour, il faut distinguer entre l'explication de l'absence d'emploi de celle justifiant l'absence d'emploi.

Les informations contenues dans ce bulletin ne constituent pas un avis juridique. Le CPI Centre de Propriété Intellectuelle est une division de C.R.A.C. Nos coordonnées : 1080, Côte du Beaver Hall, bureau 1717, Montréal (Québec) Canada, H2Z 1S8
Téléphone : (514) 861-2722 / (800) 361-5744 Télécopieur : (514) 861-3266 Courriel : trademarks@crac.com

© CPI 2008