

Avis en vertu de l'article 45 L.M.C.: une courte procédure qui peut mener loin

Mise en situation

Notre rapport de recherche indique qu'une marque de commerce identique à celle que votre client désire adopter est déjà enregistrée. Suite à une enquête, il est découvert que cette marque n'est plus employée depuis plusieurs années. Il existe une procédure sommaire qui permet de demander au Registraire des marques d'envoyer un avis obligeant le titulaire à démontrer qu'il a utilisé à un moment quelconque sa marque de commerce au cours des 3 années précédant cet avis (Art. 45, *Loi sur les marques de commerce*). Le titulaire doit alors fournir une preuve et un affidavit démontrant l'emploi de la marque. À défaut de fournir une telle preuve, la marque de commerce sera radiée par le registraire. Bien que cette procédure semble simple, elle peut cependant s'avérer plus complexe que prévu.

L'affaire United Grain Growers Ltd. c. Lang Michener¹

La firme Lang Michener avait demandé, au nom de son client ayant présenté une demande d'enregistrement pour la marque de commerce COUNTRY LIVING AND COUNTRY LIVING GARDEN en liaison avec des magazines, d'envoyer un avis en vertu de l'article 45 L.M.C. au titulaire de la marque enregistrée COUNTRY LIVING. Cette marque de commerce était enregistrée depuis 1991 en liaison avec « des périodiques imprimés, à savoir des magazines ».

United Grain Growers était donc maintenant tenue de prouver l'emploi de sa marque de commerce. Il importe ici de noter que la Cour fédérale a déjà établi qu'une simple déclaration

solennelle à l'effet que la marque de commerce est employée ne suffit pas. De plus, il faut établir des faits permettant au registraire de conclure qu'il y a emploi de la marque de commerce tel que les termes « marque de commerce » et « emploi » sont définis respectivement aux articles 2 et 4 L.M.C. [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, (1980) 53 C.P.R. (2d) 62].

Une preuve a donc été déposée. Il s'agissait cependant non pas d'un magazine, mais d'une section à l'intérieur d'un magazine mensuel intitulé COUNTRY GUIDE. De plus, dans la table des matières, la marque COUNTRY LIVING n'apparaissait même pas de façon différente ou prédominante par rapport aux autres sections du magazine. Le registraire des marques de commerce a donc conclu que le titulaire ne pouvait prétendre à un emploi des mots COUNTRY LIVING comme marque de commerce en liaison avec des magazines. La section de première instance de la Cour fédérale a maintenu la décision du registraire.

La section d'appel de la Cour fédérale a cependant accueilli l'appel. Elle était en effet d'avis que le Registraire n'avait qu'à constater qu'il y avait eu emploi de la marque et qu'il ne devait pas déterminer si cet emploi avait été fait de façon telle à distinguer les marchandises. « Il n'y a rien dans l'article 45 qui demande au registraire de réexaminer la question de savoir si la marque de commerce déposée est employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises (par. 14) ».

Pourtant, la Cour avait déjà conclu qu'une marque de commerce doit être utilisée telle qu'elle a été enregistrée et de façon à ce qu'elle ne perde pas son identité et son caractère distinctif [*Registraire des*

Marques de commerce c. Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.F.A.)].

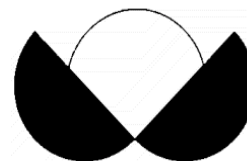
Avec égard pour le tribunal, nous croyons que l'emploi d'une marque de commerce doit servir à distinguer les marchandises. Sans distinctivité, une marque de commerce devient alors générique. Cette affaire n'est pas close puisqu'une demande de pourvoi a été déposée à la Cour suprême du Canada. Nous vous tiendrons au courant des développements.

* * *

(1) <http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2001/2001caf66.html>



« Les perles » du
Journal des marques



Marque graphique déposée en liaison
avec ...

Recherche et vente de livres et de rap-
ports visant à éduquer le public sur les
questions sociales et économiques.

Y a-t-il un lien entre le logo et la des-
cription des services?

No. d'application: 1063358

