



Services CPI

Enregistrement d'une marque

Pour nous contacter

À propos du CPI

Bulletins précédents

Changement majeur dans le processus d'examen d'une marque

QUIZZ ÉCLAIR :

Selon vous, laquelle des deux demandes d'enregistrement suivantes sera publiée en premier dans le Journal des marques de commerce ?

DEMANDE No 1 : ABC

produite le 20 mai 2005 sur la base d'un emploi projeté en liaison avec des jeans.

DEMANDE No 2 : ABC JEANS

produite le 22 mai 2005 sur la base d'un emploi depuis 2000 en liaison avec des jeans.

RÉPONSE : Depuis le 19 mai 2005, la bonne réponse est la Demande No 1.

Changement majeur dans le processus d'examen d'une marque

Le 10 mai dernier, la Cour d'appel fédérale rendait une décision dans l'affaire *P.G. c. Effigi Inc.* (2005) CAF 172 modifiant en profondeur une pratique administrative suivie depuis belle lurette par le Registraire des marques de commerce.

La pratique alors en vigueur consistait pour le Registraire, lorsqu'il y avait deux demandes d'enregistrement pendantes portant à confusion entre elles, d'approuver pour publication la demande dans laquelle une date d'usage ou de révélation était revendiquée en autant que cette date était antérieure à la date de production de l'autre demande.

Si aux termes de l'article 37 de la *Loi sur les marques de commerce*, le Registraire peut dans certaines circonstances rejeter une demande d'enregistrement, la Cour d'appel fédérale nous rappelle qu'il n'y a rien dans cet article autorisant le Registraire de discriminer entre des demandes pendantes sur la base de dates d'usage ou de révélation. Si le législateur avait voulu que le Registraire tienne compte de cet élément, il l'aurait clairement exprimé dans la Loi.

Le 19 mai dernier, en conformité avec la décision de la Cour d'appel fédérale, le Registraire des marques de commerce émettait un nouvel énoncé de



« Les perles »
du Journal
des marques

LA ROULOTTE À T'IGA

Enregistrée en liaison avec
"Magasins d'épicerie de détail".

No d'enregistrement :
522,665

Propriétaire : IGA CANADA
LIMITED

pratique. Dorénavant, les demandes d'enregistrement des marques de commerce seront toujours examinées selon l'ordre chronologique de production ou de la date de priorité, le cas échéant. À cette étape du processus, la date d'usage ou de révélation alléguée d'une marque ne sera pas prise en compte par le Registraire. Le requérant revendiquant une date antérieure d'usage ou de révélation d'une marque ne pourra plus passer devant les demandes portant à confusion et produites antérieurement. Il devra suivre le processus d'opposition. Le Registraire accordera des prolongations de délai à ce dernier jusqu'à la fin des procédures d'opposition.

Des coûts additionnels pour le propriétaire légitime

En négligeant l'enregistrement de sa marque de commerce, le propriétaire légitime va encourir des frais additionnels s'il se retrouve dans la situation où il doit s'opposer à une demande d'enregistrement produite à une date antérieure à la sienne.

Non seulement il y aura tous les frais occasionnés par la procédure d'opposition, mais également les frais pour maintenir actif le dossier de la demande d'enregistrement de marque auprès du Registraire et ce, tant et aussi longtemps qu'une décision ne sera pas rendue dans le dossier d'opposition (ce qui parfois peut prendre plusieurs années).

Éviter les désagréments

En enregistrant sa marque de commerce le plus rapidement possible, le propriétaire légitime de la marque se donne des outils supplémentaires dans la protection de celle-ci. En effet, le Registraire, s'il est convaincu lors de l'examen d'une demande d'enregistrement de marque de commerce que celle-ci porte à confusion avec une marque déjà enregistrée, il doit la rejeter, ce qui permet d'éviter au propriétaire légitime de la marque d'engager une procédure d'opposition.