



**Modifications proposées au *Règlement sur les marques de commerce* concernant les procédures d'opposition**

**AVIS DE CONSULTATION  
Juin 2010**

**OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA**

## Contexte

Les oppositions constituent une étape importante dans le processus de demande d'enregistrement d'une marque de commerce. L'octroi de l'enregistrement d'une marque de commerce confère au titulaire le droit exclusif d'employer cette marque partout au Canada en liaison avec les marchandises et services énumérés dans la demande. Il importe que le système des marques de commerce garantisse des droits solides et qu'il fonctionne avec diligence. Ce faisant, il doit viser à établir un juste équilibre entre les intérêts divergents sur lesquels il a une incidence, notamment ceux du titulaire qui cherche à protéger sa marque de commerce, ceux de ses concurrents et ceux des consommateurs.

Les procédures d'opposition devraient assurer un processus décisionnel rapide et peu coûteux et offrir une procédure et des règles simples qui soient facilement accessibles et comprises non seulement par les professionnels des marques de commerce, mais également par le public. En plus de donner aux concurrents la possibilité de se faire entendre dans le cadre d'un mécanisme de règlement des différends, le système des oppositions vise également l'objectif primordial d'intérêt public de veiller à ce que seules les marques de commerce qui sont conformes à la *Loi sur les marques de commerce* soient enregistrées, et qu'elles le soient au nom du propriétaire légitime.

Il est possible de moderniser, rationaliser et simplifier l'administration du régime d'opposition des marques de commerce afin d'en accroître l'efficacité et de réduire les coûts opérationnels pour les entreprises. La procédure d'opposition actuelle pose les difficultés suivantes :

1. **Contre-interrogatoires** – Les procédures sont souvent inutilement prolongées à l'étape du contre-interrogatoire, ce qui cause des retards inutiles dans la production de la preuve. Il arrive aussi que les parties, pour des raisons tactiques, demandent la tenue de contre-interrogatoires dans le but de retarder la production de la preuve ou d'accroître les coûts rattachés à la procédure d'opposition. Enfin, nombre de parties qui demandent un contre-interrogatoire ne procéderont jamais en fait au dit contre-interrogatoire.
2. **Délivrance d'avis** – Certains délais accordés aux parties sont fixés au moyen d'un avis délivré par le registraire des marques de commerce (le « registraire »), notamment le délai pour produire des plaidoyers écrits et pour demander la tenue d'une audience. La pratique du registraire consistant à délivrer des avis pour fixer les délais est lourde sur le plan administratif, est inutile et entraîne des retards dans le déroulement des procédures.
3. **Production de la preuve et signification** – Le *Règlement* actuel interdit la production d'une preuve électronique au bureau du registraire ainsi que la

signification ordinaire de documents par un mode de transmission électronique (sans d'abord avoir obtenu un consentement).

4. **Complexité** – La procédure actuelle peut s'avérer indûment compliquée et difficilement accessible.

La réforme du régime d'opposition reflète l'engagement du gouvernement à moderniser et à simplifier le cadre de réglementation, ainsi que l'engagement de l'OPIC à renforcer le cadre administratif de la PI. L'amélioration de la procédure d'opposition à une marque de commerce permettra aussi au Canada d'évoluer au même rythme que les normes et critères internationaux, étant donné que ses partenaires commerciaux, notamment l'Union européenne et l'Australie, étudient également des façons d'améliorer et de simplifier leurs régimes d'opposition respectifs.

## **Modifications proposées à la réglementation**

### **1) Production de la preuve au bureau du registraire par un mode de transmission électronique**

Étant donné que la transmission électronique des documents est courante et que les autres tribunaux administratifs et judiciaires acceptent ce mode de production, cela devrait également être acceptable dans le cadre des procédures d'opposition. La modification proposée envisage la suppression du paragraphe 3(9) du *Règlement*. Il faudrait également modifier l'énoncé de pratique concernant les procédures de correspondance de façon à préciser les modes de transmission électronique acceptables conformément au paragraphe 3(6) du *Règlement*.

Plusieurs nouvelles dispositions peuvent également être ajoutées afin de prévoir certaines conditions relativement à la production d'une preuve électronique qui soient compatibles avec les règles de la Cour fédérale du Canada et la pratique d'autres tribunaux administratifs, dont le Tribunal de la concurrence. Les dispositions seraient libellées comme suit :

#### ***Affidavit ou déclaration solennelle sous forme électronique***

*(1) Un affidavit ou une déclaration solennelle peuvent être produits par voie électronique s'ils comportent une attestation de l'authenticité et l'engagement suivant :*

*Le document que nous présentons par voie électronique au registraire des marques de commerce est une version électronique du document papier qui a été signé par l'auteur de l'affidavit ou déclaration solennelle. La copie papier du document signé est disponible et sera produite sur demande du registraire.*

**Conservation du document**

*(2) Le document visé au paragraphe (1) doit être conservé sur support papier par la partie qui produit le document pendant un an suivant l'expiration de tous les délais pour interjeter appel.*

*Sur demande du registraire, cette partie doit fournir les documents originaux pour examen.*

**2) Signification**

On envisage de modifier le paragraphe 37(1) du *Règlement* de façon à le simplifier de manière générale et à permettre aux parties de signifier leurs documents par voie électronique. En particulier, il est proposé de modifier cette disposition de façon à permettre aux parties de signifier par télécopieur tous les documents comptant au plus 25 pages sans consentement et par tout autre mode de transmission électronique, notamment par courriel, avec consentement. Après modification, la disposition serait libellée comme suit :

**Signification**

*(1) La signification à une partie de tout document ou autre pièce dont la signification est exigée dans une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi ou du présent Règlement doit être faite :*

- a) par signification à personne;*
- b) en envoyant le document ou autre pièce par courrier recommandé ou par service de messagerie et en obtenant un accusé de réception;*
- c) par télécopieur, dans le cas d'un document de 25 pages ou moins;*
- d) par tout autre mode auquel consent la partie ou son agent, y compris par transmission électronique.*

*(2) Si une partie a nommé un agent de marques de commerce ou un représentant pour signification, la signification est faite à cet agent ou à ce représentant à moins que les parties n'en conviennent autrement.*

**Preuve de signification**

*(3) La partie procédant à la signification doit aviser par écrit le registraire de la date et du mode de signification.*

**Prise d'effet de la signification par courrier recommandé et par service de messagerie**

*(4) La signification faite par courrier recommandé ou par service de messagerie est présumée avoir été faite à la date de mise à la poste ou d'expédition indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (3), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l'autre.*

*(5) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un document ou pièce devant être signifié dans le cadre d'une procédure d'opposition n'a pas été signifié dans le délai prescrit, le registraire demande que la preuve de la signification soit déposée à son bureau dans le délai qu'il aura indiqué. Si la preuve de signification n'est pas produite dans le délai imparti, le document ou pièce est réputé ne pas avoir été signifié.*

**Disposition générale**

*(6) La signification d'un document ou autre pièce d'une manière non conforme aux paragraphes (1) à (4) est néanmoins réputée être valide dès lors que le destinataire en a pris connaissance.*

**3) Contre-preuve**

On envisage actuellement de supprimer l'article 43 du *Règlement* qui permet à un opposant de produire une contre-preuve de plein droit. Il est très rare que des opposants produisent une contre-preuve. En fait, entre mars 2007 et mars 2010, les opposants ont produit une contre-preuve dans moins de 1 % des cas en moyenne. Un délai réglementaire pour la production d'une preuve qui ne sert que très rarement retarde inutilement l'ensemble des procédures. En outre, une grande partie de ce qui est produit en contre-preuve n'est pas toujours limitée aux matières servant de réponse et est susceptible d'être ensuite écartée à l'étape de la décision. De plus, l'article 43 du *Règlement* semble redondant compte tenu du fait que les deux parties peuvent demander la permission de produire des éléments de preuve supplémentaires en vertu de l'article 44 du *Règlement*, une telle preuve pouvant englober une contre-preuve dans certains cas.

Si une telle modification était apportée, on pourrait envisager de modifier la pratique du registraire en ce qui a trait à la délivrance d'ordonnances accordant la permission de produire des éléments de preuve supplémentaires, conformément à l'article 44 du *Règlement*, relativement au délai imparti pour produire un plaidoyer écrit dans certains cas. Cependant, suivant la nouvelle proposition concernant la production et la signification des plaidoyers écrits qui est exposée en détail plus loin, les parties pourraient demander la permission de produire des plaidoyers écrits supplémentaires à n'importe quel moment en réponse à une contre-preuve produite avec la permission du registraire.

**4) Contre-interrogatoires**

Actuellement, l'article 44 du *Règlement* confère au registraire le pouvoir discrétionnaire de rendre des ordonnances relatives à un contre-interrogatoire, sur demande, en tout temps, jusqu'à l'envoi d'un avis conformément au paragraphe 46(1) du *Règlement*. Cependant, la longue pratique du registraire consistant à rendre des ordonnances relatives à un contre-interrogatoire est devenue indûment compliquée, principalement du fait que ces ordonnances sont souvent liées à l'acceptation des demandes de prorogation de délai pour la production de la preuve par les parties. De plus, les procédures d'opposition sont

maintenant extrêmement longues à l'étape du contre-interrogatoire, les parties prenant en moyenne plus d'une année complète pour procéder à chacun de leurs contre-interrogatoires respectifs. Non seulement cela crée-t-il des retards inutiles, mais il arrive souvent que les parties qui demandent un contre-interrogatoire ne procèdent pas au contre-interrogatoire demandé. Entre janvier 2005 et mars 2010, seuls 37 % de ceux qui ont demandé une ordonnance relative à un contre-interrogatoire ont effectivement procédé au contre-interrogatoire demandé.

En réponse aux préoccupations soulevées concernant la complexité de la procédure et les retards importants à cette étape, le registraire envisage de modifier l'article 44 du *Règlement* de façon à fixer aux deux parties un délai de trois mois pour procéder aux contre-interrogatoires après la production de la preuve du requérant, conformément à l'article 42 du *Règlement*. Cette approche est compatible avec les *Règles des Cours fédérales* (articles 300 et suivants). Si le *Règlement* était ainsi modifié, les parties produiraient leur preuve successivement, conformément aux articles 41 et 42 du *Règlement*, avant le début d'une période réglementaire au cours de laquelle les deux parties procéderaient à tous les contre-interrogatoires nécessaires. Ainsi, les deux parties devraient avoir achevé tous les contre-interrogatoires dans les trois mois suivant la production et la signification de la preuve du requérant, conformément à l'article 42 du *Règlement*.

La production successive de la preuve par les deux parties (articles 41 et 42 du *Règlement*), suivie d'un délai de trois mois pour la tenue des contre-interrogatoires, obligerait les parties à produire dès le départ leur meilleure preuve et pourrait encourager les règlements plus tôt dans la procédure. En outre, le fait d'accorder aux parties un délai réglementaire pour procéder aux contre-interrogatoires éliminerait la nécessité pour le registraire de rendre des ordonnances relatives aux contre-interrogatoires, sauf pour fixer les date, heure et lieu lorsque les parties ne peuvent arriver à un accord ou pour accorder à une partie la permission de produire des éléments de preuve supplémentaires.

Lorsqu'il accorderait la permission de produire des éléments de preuve supplémentaires conformément à l'article 44 du *Règlement*, le registraire prévoirait dans son ordonnance certaines conditions concernant les contre-interrogatoires. De plus, les parties pourraient demander au registraire d'ordonner la tenue d'un contre-interrogatoire lorsqu'elles ne sont pas parvenues à un accord.

Après modification, l'article 44 du *Règlement* serait libellé comme suit :

*44(1) Tous les contre-interrogatoires au sujet d'affidavits ou déclarations solennelles qui ont été produits au bureau du registraire conformément aux articles 41 et 42 et qui sont invoqués en preuve dans le cadre de l'opposition doivent être achevés dans les trois mois suivant la production et la signification de la preuve du requérant conformément à l'article 42 ou suivant l'expiration du délai imparti à cette fin, selon celui de ces délais qui est antérieur à l'autre.*

*44(2) Aucune autre preuve ne peut être produite par les parties, sauf avec la permission du registraire et aux conditions qu'il juge indiquées, notamment lorsqu'il ordonne le*

*contre-interrogatoire sous serment de l'auteur de tout affidavit ou déclaration solennelle produit au bureau du registraire à titre de preuve dans l'opposition.*

*44(3) Le contre-interrogatoire se tient aux date, heure et lieu et devant la personne dont ont convenu les parties ou, faute d'accord entre celles-ci, aux date, heure et lieu que fixe le registraire sur demande d'une partie.*

Afin de s'assurer que l'introduction de ce nouveau délai ne retarde pas inutilement toutes les procédures, on envisage d'obliger les parties à confirmer par écrit auprès du registraire leur intention de procéder à des contre-interrogatoires. Lorsqu'une telle confirmation écrite n'aurait pas été reçue, la procédure passerait directement à l'étape des plaidoyers écrits. Cependant, cette considération n'est pas reflétée dans la version préliminaire présentée ci-dessus.

## **5) Transcriptions et engagements**

On envisage également de modifier le paragraphe 44(4) du *Règlement* en ce qui concerne la responsabilité incombant aux parties de produire les transcriptions et engagements suivant la tenue d'un contre-interrogatoire. La nouvelle disposition prévoirait que la partie qui procède au contre-interrogatoire est chargée de produire la transcription, et que la partie pour le compte de laquelle l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration solennelle a subi le contre-interrogatoire est chargée de produire les engagements. La disposition accorderait aux parties un délai d'un mois suivant la fin des contre-interrogatoires pour produire toutes les transcriptions et les engagements. La disposition serait libellée comme suit :

*44(4) La transcription du contre-interrogatoire et les pièces connexes sont produites au bureau du registraire par la partie qui procède au contre-interrogatoire et signifiées à l'autre partie dans un délai d'un mois suivant la date du contre-interrogatoire.*

*44(5) Tout document ou matériel que s'est engagée à fournir la partie pour le compte de laquelle l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration solennelle subit le contre-interrogatoire est produit au bureau du registraire par cette partie et signifié à l'autre partie à la procédure dans un délai d'un mois suivant la date du contre-interrogatoire.*

## **6) Plaidoyers écrits et audiences**

Actuellement, le délai de production des plaidoyers écrits est fixé au moyen d'un avis transmis par le registraire et ce dernier est chargé de recevoir et d'envoyer aux parties des copies des plaidoyers écrits, lorsqu'ils ont été tous deux produits. De même, le délai pour demander la tenue d'une audience est fixé au moyen d'un avis transmis par le registraire. Ce processus de délivrance d'avis pour fixer des délais administratifs n'est ni efficace ni conforme à la pratique des autres tribunaux administratifs ou de la Cour fédérale du Canada. Par conséquent, on envisage de modifier l'article 46 du *Règlement* de manière à fixer des délais réglementaires pour la production et la signification successives des

plaidoyers écrits des parties, suivis d'un délai précis au cours duquel les deux parties peuvent demander la tenue d'une audience.

La nouvelle disposition prévoirait un délai de trois mois suivant la fin des contre-interrogatoires pour la production et la signification du plaidoyer écrit de l'opposant, suivi d'un délai de trois mois pour la production et la signification du plaidoyer écrit du requérant. Les parties pourraient également demander la permission de produire des plaidoyers écrits supplémentaires en vertu du paragraphe 46(3) du *Règlement*. La disposition serait libellée comme suit :

*46(1) L'opposant peut produire un plaidoyer écrit au bureau du registraire et en signifier une copie au requérant dans les trois mois suivant la fin des contre-interrogatoires par les parties ou suivant l'expiration du délai imparti à cette fin, selon celui de ces délais qui est antérieur à l'autre.*

*46(2) Le requérant peut produire un plaidoyer écrit au bureau du registraire et en signifier une copie à l'opposant dans les trois mois suivant la signification du plaidoyer écrit de l'opposant ou suivant l'expiration du délai imparti à cette fin, selon celui de ces délais qui est antérieur à l'autre.*

*46(3) Un plaidoyer écrit ne peut être produit et signifié après l'expiration des délais prévus aux paragraphes (1) et (2) qu'avec la permission du registraire.*

*46(4) Chaque partie peut, dans un délai d'un mois suivant la signification du plaidoyer écrit du requérant, produire et signifier une demande d'audience, laquelle doit préciser si :*

- (i) elle entend formuler ses observations en personne ou par téléphone;*
- (ii) elle entend s'exprimer en français ou en anglais;*
- (iii) il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans la mesure où l'autre partie souhaite formuler ses observations dans l'autre langue officielle.*

*46(5) Une partie doit choisir si l'audience se tiendra en français ou en anglais. La partie peut changer son choix de langue en avisant le registraire par écrit. Le registraire doit avoir reçu l'avis au plus tard un mois avant l'audience.*

Pour donner effet aux nouvelles dispositions qui obligent les parties à signifier leurs plaidoyers écrits, il conviendrait de supprimer le paragraphe 45(3) du *Règlement* et de modifier l'article 36 du *Règlement* de manière à supprimer ce qui suit : « à l'exception des plaidoyers écrits déposés conformément au paragraphe 46(3) ».

## **7) Disposition transitoire**

Lors de la dernière modification du *Règlement sur les marques de commerce* en 2007, une disposition transitoire a été introduite afin de maintenir les délais prévus aux articles 39, 41 et 42 du *Règlement* pour les oppositions à l'encontre des demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées dans le *Journal des marques de commerce* avant le 1<sup>er</sup> octobre 2007. La procédure d'opposition à une marque de commerce nécessite généralement entre deux et cinq ans pour arriver à une décision.



Cette disposition transitoire a eu pour effet de créer un double système comportant différents délais pour les procédures d'opposition, selon que les marques ont été annoncées avant le 1<sup>er</sup> octobre 2007 ou après. Cela a compliqué indûment la procédure pour les titulaires de marques et s'est avéré fastidieux sur le plan administratif pour les clients et le registraire. Par ailleurs, ce double système a conduit tant les requérants que les opposants à commettre des erreurs de calcul relativement à leurs délais respectifs.

Par conséquent, il conviendrait de modifier la disposition transitoire, en ce qui concerne les articles 39, 41 et 42 du *Règlement*, de manière à créer une disposition transitoire plus adéquate visant uniquement tous les délais non expirés et leurs prorogations, au moment de l'entrée en vigueur du nouveau *Règlement*.

Cela ne cause aucun préjudice aux requérants ou aux opposants étant donné que les délais prévus aux articles 39, 41 et 42 du *Règlement sur les marques de commerce*, tel que modifié en 2007, accordent dans tous les cas davantage de temps aux parties que ce que prévoyait l'ancien *Règlement* (1996).

## 8) Divers

- a) Modifier l'article 10 du *Règlement* de façon à clarifier le libellé en ce qui a trait à la correspondance avec les agents de marques de commerce agissant au nom des opposants au cours des procédures d'opposition à des marques de commerce.
- b) Supprimer l'article 47 du *Règlement* concernant les prorogations de délai. Cette disposition ne sert pas et est considérée comme redondante compte tenu du pouvoir discrétionnaire conféré au registraire à l'article 47 de la *Loi sur les marques de commerce*.
- c) Modifier le libellé des versions française et anglaise du paragraphe 45(2) du *Règlement* de façon à préciser que l'inspection publique porte sur les documents et les pièces. Actuellement, la version anglaise fait référence à des « materials » et la version française fait référence à des « documents ».
- d) Modifier l'article 38 du *Règlement* de façon à préciser que la déclaration d'opposition ne doit être produite en double exemplaire que si elle est produite sur support papier. La disposition peut être modifiée de manière à prévoir ce qui suit :

*Si elle est produite sur support papier, la déclaration d'opposition doit être produite en double exemplaire au bureau du registraire.*

- e) La proposition susmentionnée fait uniquement référence aux procédures d'opposition des marques de commerce. Cependant, il est également suggéré d'apporter des changements correspondants aux procédures d'opposition concernant des indications géographiques prévues aux articles 53 à 61 du *Règlement* afin que ces procédures demeurent aussi semblables que possible. Les procédures d'opposition concernant des

indications géographiques n'ont jamais servi et des modifications n'auront donc aucune incidence. Cependant, si elles devaient servir dans l'avenir, elles devraient concorder avec les procédures régissant l'opposition aux marques de commerce, conformément à l'intention initiale du législateur et par souci de faciliter l'administration.

- f) On envisage d'introduire des règles, dans la mesure du possible, pour les procédures fondées sur l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.
- g) On envisage également de modifier plusieurs autres dispositions du *Règlement* relativement à l'examen des marques de commerce afin de moderniser les dispositions à la lumière du commerce électronique, notamment en modifiant les paragraphes 27(1) et 28(2) du *Règlement* de telle sorte que les dessins n'aient plus à être lignés pour représenter les couleurs et que la taille des dessins ne soit plus limitée à 7 cm sur 7 cm.

Si vous désirez nous faire part de vos commentaires, veuillez nous les faire parvenir d'ici le 20 septembre 2010 à l'attention de :

Darlene H. Carreau  
 Présidente, Commission des oppositions des marques de commerce  
 Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)  
 50, rue Victoria, pièce 4012  
 Gatineau (Québec) K1A 0C9  
[darlene.carreau@ic.gc.ca](mailto:darlene.carreau@ic.gc.ca)  
 Télécopieur | Facsimile (819) 997-5092  
 Gouvernement du Canada | Government of Canada

Nous avons exposé ci-dessus les modifications proposées dans le but de générer de nouvelles idées relativement à la meilleure façon d'améliorer le *Règlement sur les marques de commerce*. Nous comptons sur vous pour nous faire part de vos opinions, commentaires et suggestions à cet égard.

Je vous remercie de votre participation et de l'intérêt que vous portez à cette question.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Darlene Carreau  
 Présidente, Commission des oppositions des marques de commerce  
 Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)