Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Avocats
Agents de brevets et marques de commerce

Tour de la Bourse
Bureau 3700, C.P. 242
800, Place Victoria
Montréal (Québec) Canada H4Z 1E9

514 397 7400 Téléphone
514 397 7600 Télécopieur
1 800 361 6266 Sans frais

www.fasken.com

FASKEN MARTINEAU

Chloé Latulippe
Direct +1 514 397 5237
clatulippe@fasken.com

Le 28 novembre 2014
N° de dossier : 900002.00002/10493

PAR COURRIEL (Darlene.Carreau@ic.gc.ca)

Madame Darlene Carreau, Présidente
COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
Industrie Canada / Gouvernement du Canada

Objet : **Consultation - Modifications au *Règlement sur les marques de commerce* de 2014**
Commentaires de Fasken Martineau DuMoulin, Montréal (Québec)

Madame la Présidente,

La présente fait suite à votre courriel du 1er octobre 2014, invitant le cabinet Fasken Martineau DuMoulin à présenter ses commentaires sur les modifications proposées au *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195.

Nous sommes heureux de vous faire part de nos réflexions, fruit de nombreuses discussions et relectures des modifications proposées par un groupe d'avocats et agents de marques constitué de Jean-Philippe Mikus, Sébastien Roy et de la soussignée.

De manière générale, plusieurs des modifications proposées, notamment en ce qui a trait à l'examen, nous paraissent positives et représentent une amélioration par rapport à la situation existante. Par souci de concision, toutefois, nous nous arrêterons uniquement aux éléments qui nous paraissent ambigus ou problématiques. Les parties et numéros indiqués ci-dessous renvoient aux sections et paragraphes correspondant des modifications proposées.

PARTIE 1. Modifications proposées au Règlement sur les marques de commerce - Examen et dispositions générales

4. *Abroger le paragraphe 3(9) du Règlement, car la présentation par voie électronique d'affidavits ou de déclarations solennelles sera désormais (permise).*

Nous avons quelques préoccupations quant à la transmission de la preuve par voie électronique lorsque celle-ci est très volumineuse ou encore dans l'éventualité où le système de transmission électronique du Bureau du registraire des marques de commerce (« Bureau du registraire ») ne serait pas fonctionnel. Bien sûr, rien n'oblige les parties à transmettre leurs documents par voie électronique. Toutefois, compte tenu des incidences possibles sur les droits des parties en cas de non-respect des échéances pour la signification de certains documents, il nous paraît essentiel d'en tenir compte, en prévoyant par exemple qu'en cas d'échec de la transmission électronique d'un document à la date d'échéance (preuve à l'appui), la partie bénéficiera d'un délai de grâce.

12. *Modifier le paragraphe 6(2) pour indiquer que les requérants et les autres personnes qui font affaire avec le Bureau du registraire des marques de commerce, y compris les propriétaires inscrits et les parties aux instances, en vertu des articles 38 et 45, ainsi que tous les agents de marque de commerce nommés doivent informer le registraire de tout changement d'adresse dès que possible. Si le registraire n'a pas été informé d'un changement d'adresse, il n'est pas responsable des correspondances non reçues. Supprimer la mention « représentant pour signification ».*

Qu'en est-il pour la partie qui tente de signifier un document ou une procédure conformément à la loi lorsque la partie adverse n'a pas avisé de son changement d'adresse? La signification à l'adresse qui figure au registre devrait suffire à la décharger de son fardeau et à faire en sorte que le document soit réputé reçu. Des précisions sur ce point nous paraissent nécessaires.

22. *Ajouter une nouvelle disposition de manière à autoriser le registraire à recevoir de la correspondance d'un tiers autre que le requérant, à tout moment, avant l'annonce. Une personne qui envoie cette correspondance doit expliquer la pertinence du document, cette pertinence se rapportant à l'enregistrabilité de la marque de commerce visée par la demande. L'acceptation de cette correspondance n'entraînera pas l'introduction d'instances inter partes, et cette correspondance ne sera acceptée que lorsqu'une date de dépôt aura été donnée pour la demande et avant que celle-ci soit annoncée (voir l'article 34.1 de la Loi sur les brevets). Le*

registraire transmettra au requérant une copie d'une telle correspondance qu'il juge pertinente.

Le Bureau du registraire va-t-il solliciter l'avis de tiers? Quel sera l'impact de cette correspondance pour la requérante et pour le Bureau du registraire?

25. *Le registraire peut exiger qu'on lui fournisse une adresse au Canada à des fins de signification de toute procédure introduite devant le Bureau du registraire des marques de commerce. Il peut l'exiger du requérant ou d'autres personnes, y compris le propriétaire inscrit de la marque de commerce et les parties à la procédure introduite en vertu des articles 38 et 45, qui sont font affaire avec le Bureau du registraire des marques de commerce : 1)qui n'ont pas un agent ayant une adresse canadienne; 2) qui, du requérant, propriétaire inscrit et autres, y compris les parties à une procédure en vertu des articles 38 et 45, n'ont pas fourni au registraire une adresse de leur bureau ou lieu d'affaires principal au Canada.*

Il nous paraît essentiel que tout le monde ait à fournir une adresse au Canada à des fins de signification des procédures introduites devant le Bureau du registraire, que ce soit une place d'affaires ou l'adresse d'un agent de marques, et pas seulement lorsque le registraire en fait la demande.

26. *Lorsque le requérant, le propriétaire inscrit ou d'autres personnes, y compris les parties aux procédures prévues en vertu des articles 38 et 45, ne fournit pas sur demande au registraire une adresse à des fins de signification, ou lorsqu'une telle personne ne tient pas cette adresse à jour, elle ne reçoit plus signification des documents relativement à sa demande, à son enregistrement ou à la procédure en cours en vertu de l'article 38 ou 45 de la Loi.*

Il nous paraît important de clarifier les conséquences pour une partie du défaut par la partie adverse de fournir une adresse à jour. À titre d'exemple, on pourrait prévoir qu'à défaut pour une partie de fournir une adresse à des fins de signification ou de tenir son adresse à jour, l'autre partie est dispensée de lui signifier ses documents.

29. *Modifier l'article 14 de manière à indiquer : (...) b. qu'une demande d'enregistrement de marque de commerce doit, hormis la marque de commerce, être entièrement rédigée en anglais ou en français;*

Il arrive parfois qu'on soumette des demandes « bilingues » français/anglais (par ex : le libellé de la demande est en français mais la description des marchandises et services est en anglais). Par ailleurs, lorsque la marque elle-même est dans une langue autre que le français ou l'anglais, il faut reprendre les mots en langue étrangère et indiquer leur sens pour les fins de la rubrique d'index. Ces deux cas de figure seraient pourtant interdits par la modification proposée. Il y aurait lieu de prévoir qu'il est permis de procéder de la sorte puisqu'il s'agit, dans le premier cas de figure, d'une situation qui ne cause aucun préjudice et, dans le deuxième cas de figure, d'une exigence.

38. *Créer une nouvelle disposition de manière à indiquer que la représentation ou la description de la marque de commerce doit pouvoir être reproduite lisiblement aux fins de l'annonce (article 37 de la Loi) et ne doit pas inclure d'élément ne faisant pas partie de la marque de commerce. Si la représentation de la marque de commerce ne peut pas être reproduite dans le Journal des marques de commerce, le registraire peut demander au requérant de soumettre une nouvelle représentation.*

Le fait que la représentation de la marque ne doive pas inclure d'élément ne faisant pas partie de la marque nous paraît problématique. En effet, comment fera-t-on pour indiquer le positionnement de la marque lorsque ceci est un élément revendiqué? Il nous paraît important que la pratique qui consistait à indiquer en pointillé le contour d'un objet sur lequel la marque est disposée continue d'être permise, étant entendu que les pointillés ne font pas partie de la marque. D'autre part, le choix du mot « lisiblement » dans l'expression « la marque de commerce doit pouvoir être reproduite lisiblement » nous paraît discutable. Une marque qui consiste en un parfum, par exemple, ne pourrait pas être reproduite « lisiblement ».

40. *Abroger l'article 28 du Règlement.*

Nous suggérons qu'il soit permis de nommer les couleurs de façon « simple » (par exemple : bleu, rouge, vert), sans avoir à référer au nuancier Pantone.

44 et ss. *Une demande d'enregistrement portant sur une marque de commerce qui contient ou consiste en une forme tridimensionnelle, un hologramme, une image en mouvement, une mode d'emballer les produits, un son, une odeur, un goût, une texture, une couleur unique ou une combinaison de couleurs sans contour délimité, ou une position d'un signe doit contenir une description exacte et concise de la marque de commerce.*

De manière générale, des indications plus précises concernant les paragraphes 44 à 51, particulièrement en ce qui a trait aux exigences pour décrire de façon satisfaisante des

marques qui consistent en des goûts, textures et odeurs, devraient être fournies afin de permettre aux requérants de décrire de façon adéquate leurs marques de commerce.

61. *Modifier l'article 31 du Règlement de manière à indiquer qu'aucune demande d'enregistrement de marque de commerce ne peut être modifiée si ce changement modifie : (...) b. la marque de commerce, tant que celle-ci reste la même ou sensiblement la même; (...)*

L'expression « sensiblement la même » nous paraît quelque peu floue, d'autant plus que la version anglaise utilise le terme « substantially » qui a une signification différente. Un énoncé de pratique ou une clarification du règlement sur ce point serait opportune.

65. *Abroger l'article 48 du Règlement.*

Selon notre compréhension, l'abrogation de l'article 48 du Règlement aurait pour effet de retirer l'exigence de déposer la preuve du transfert d'une marque de commerce auprès du registraire. Cela ne semble pourtant pas être une exigence du traité de Singapour et il serait souhaitable que l'obligation de déposer la preuve du transfert soit maintenue afin de limiter les cas de fraudes. Par ailleurs, qu'adviendra-t-il des preuves de transfert déjà déposées auprès du Bureau du registraire? Seront-elles conservées?

71. *Modifier l'article 52 du Règlement de manière à citer les détails suivants pour chaque marque de commerce enregistrée : a. la représentation ou la description de la marque de commerce;* (...)

L'expression « la représentation ou la description de la marque de commerce » ne semble pas s'harmoniser avec les marques non traditionnelles. Cette modification laisse entendre que les marques de commerce non traditionnelles ne seront pas accessibles au public par l'entremise du registre.

PARTIE 2. Mise en œuvre du Protocole de Madrid

17. *Le déposant verse directement au Bureau international les émoluments payables à ce dernier aux termes du Protocole de Madrid.*

Le processus de paiement des différentes taxes s'annonce complexe, certains frais étant payables au registraire, d'autres au Bureau international. Nous suggérons qu'il soit envisagé que le registraire collecte tous les frais et les transmette par lui-même au Bureau international afin de simplifier le processus pour les requérants.

34. *Toute personne peut, dans les deux mois suivant l'annonce de l'EIDC, produire au Registraire des marques de commerce une déclaration d'opposition.*

La section sur les oppositions ne prévoit pas d'arguments écrits ni d'audience. Les règles habituelles s'appliqueront-elles?

64. *Les demandes d'inscription d'un changement de propriété doivent être transmises au Bureau international. Le registraire acceptera de soumettre et transmettra au Bureau international une demande d'inscription d'un changement de propriété uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies : (...)*

Nous saisissons mal la portée du paragraphe 64. Cela signifie-t-il que seul le registraire pourra soumettre une demande de transfert?

65. *L'article 39 de la Loi sur les marques de commerce ne s'applique pas à un EIDC.*

Pourquoi un EIDC ne pourrait-il pas être divisé?

PARTIE 3. Modifications proposées à la procédure d'opposition et à la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45

5. *Rédiger une disposition établissant les dates d'effet des différentes modalités de signification, comme suit : (...) b. « par service de messagerie » - signification est donnée à la date indiquée sur l'accusé de réception obtenu du service de messagerie;*

Il ne nous paraît pas clair si l'accusé de réception dont il est question est celui que remet le service de messagerie à l'expéditeur ou celui que le service de messagerie reçoit du destinataire.

6. *Rédiger une disposition prévoyant que le registraire peut considérer que signification d'un document a été validement donnée et que le document est réputé avoir été signifié dans le délai prescrit s'il est convaincu que le destinataire a eu connaissance du document ou l'a reçu dans un délai raisonnable après le délai prescrit.*

La notion de « délai raisonnable après le délai prescrit » nous semble vague dans ce contexte et crée une incertitude quant aux droits des parties. Nous voyons mal la nécessité de recourir à une telle présomption de signification.

10. *Prévoir que le registraire peut, afin d'assurer l'examen équitable, rapide et efficace d'une procédure, examiner les procédures et les mesures qui ont été ou qui doivent être prises et donner des instructions aux parties conformément à la Loi et au présent règlement, notamment :*

a. *fixer le délai dans lequel une mesure doit être prise dans le cadre de la procédure;*

b. *préciser les mesures devant être prises pour préparer le dossier en vue d'une audience*

c. *décider du déroulement de l'audience.*

Il serait intéressant de prévoir que les parties peuvent s'adresser au registraire pour demander que de telles mesures de « gestion spéciale » soient prises. Par ailleurs, on peut supposer du libellé du paragraphe 10 que le registraire pourra également écourter les délais. Si c'est bel et bien l'intention, il serait utile de le préciser. De même, des précisions à l'égard de l'incidence d'une prolongation de délai sur le calcul des échéances seraient souhaitables.

Nous espérons que ces quelques commentaires seront utiles et vous prions de ne pas hésiter à communiquer avec la soussignée ou les autres membres du groupe de pratique des marques de commerce du cabinet Fasken Martineau DuMoulin si vous souhaitez en discuter.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de notre haute considération.

FASKEN MARTINEAU DuMOULIN S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Chloé Latulippe

CL/mw