

## FASCICULE 14

# Traitement administratif des marques de commerce : bases d'enregistrement et priorité

**Laurent CARRIÈRE\***

Avocat et agent de marques de commerce, Robic

**À jour au 31 octobre 2012**

### POINTS-CLÉS

---

1. Une demande d'enregistrement de marque de commerce doit énoncer une ou plusieurs bases d'enregistrement (V. n° 1).
2. Les quatre bases d'enregistrement ont ceci de commun qu'elles se fondent sur l'emploi, une notion qui varie selon qu'il s'agisse de marchandises ou services (V. nos 2 à 27).
3. La base dite « d'emploi au Canada » demande que l'emploi en soit un au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* et qu'il s'agisse d'un emploi par le requérant à titre de propriétaire de la marque (V. nos 28 à 67).
4. La base dite de « révélation au Canada » exige un emploi hors Canada, et une distribution ou annonce au Canada de la marque qui fera en sorte que la marque est devenue bien connue au Canada (V. nos 68 à 84).
5. La base dite d'« enregistrement dans un pays de l'Union et emploi hors Canada » requiert une double condition, celle de l'enregistrement de la marque de commerce dans un pays spécifique et celle de l'emploi de cette marque de commerce hors du Canada (V. nos 85 à 113).

---

\* Laurent Carrière est l'un des associés principaux de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Dans le présent fascicule, l'abréviation « L.m.c. » désigne la *Loi sur les marques de commerces*, L.R.C. (1985), c. T-13; l'abréviation « R.m.c. » désigne le *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 et l'abréviation « MEMC » réfère au *Manuel d'examen des marques de commerce*, disponible en ligne : <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01614.html>>.

## IV. Marques de commerce

6. La base dite d'« emploi projeté Canada » exige une absence d'emploi au Canada, une intention d'emploi au moment de la production de la demande d'enregistrement et une déclaration selon laquelle subséquemment à cette production, la marque a été employée (V. nos 114 à 141).
7. Une demande d'enregistrement d'une marque de commerce peut se fonder sur plus d'une base, pourvu que celles-ci ne soient pas incompatibles (V. nos 142 à 147).
8. La priorité conventionnelle permet de revendiquer comme date de production d'une demande canadienne la date où une demande étrangère a été antérieurement produite (V. nos 148 à 171).
9. Certaines modifications à une base d'enregistrement d'une marque de commerce sont possibles, selon que la marque a été ou non annoncée (V. nos 172 à 178).

## **TABLE DES MATIÈRES**

---

### **Introduction : 1**

### **I. L'emploi : 2-27**

#### **A. Emplois visés : 5-23**

1. Emploi avec des marchandises (par. 4(1) L.m.c.) : 5-17
2. Emploi pour des services (par. 4(2) L.m.c.) : 18-23

#### **B. Emploi de la même marque : 24-25**

#### **C. Qualité de l'emploi : 26-27**

1. L'emploi par qui? : 26
2. L'emploi illégal : 27

### **II. Emploi au Canada : 28-67**

#### **A. Condition : emploi : 29-34**

1. Marchandises : 29
2. Services : 30
3. Exportation : 31-34

#### **B. Date de premier emploi : 35-53**

1. Importance : 35-39
2. Continu : 40-41
3. Prédécesseurs : 42-50
4. Anomalies : 51-52
5. Pratiques exemplaires : 53

#### **C. Mécanique : 54-67**

1. Date : 55
2. Formulation : 56-57
3. Par catégorie : 58-59

4. Pas de justificatifs : 60-61
  5. Un requérant : 62-65
  6. Multi-bases : 66
  7. Décision partagée : 67
- III. Révélation au Canada : 68-84**
- A. Condition : faire connaître : 70-78
    1. Emploi : 70-72
    2. Distribution : 73
    3. Annonce : 74-76
    4. Reconnaissance territoriale : 77
    5. Distinction : « bien connue » et « devenue connue » : 78
  - B. Mécanique : 78.1-84
    1. Demande : 79-80
    2. Formulation : 81
    3. Pas de justificatifs : 82
    4. Multi-bases : 83
    5. Décision partagée : 84
- IV. Enregistrement dans un pays de l'Union et emploi hors Canada : 85-113**
- A. Enregistrement – Première condition : 86-93
    1. Dans ou pour un pays de l'Union : 86-89
    2. Même marque : 90-91
    3. Mêmes marchandises ou services : 92
    4. Adresse du requérant : 93
  - B. Emploi – Deuxième condition : 94-100
    1. Dans un pays : 94-95
    2. Nature de l'emploi étranger : 96-97
    3. Pas qu'un enregistrement étranger : 98
    4. Emploi du requérant : 99
    5. Distinction avec le bénéfice de l'article 14 : 100
  - C. Mécanique : 101-113
    1. Demande : 102-105
    2. Formulation : 106
    3. Pas de justificatifs : 107-109
    4. Multi-bases : 110
    5. Décision partagée : 111
    6. Pratiques exemplaires : 112-113

#### IV. Marques de commerce

#### V. Emploi projeté au Canada : 114-140

##### A. Condition : l'intention : 115-124

1. La marque ne doit pas avoir été employée : 115-117
2. L'intention du requérant : 118-121
3. Anomalies : 122
4. La même marque : 123
5. Pratiques exemplaires : 124

##### B. Mécanique : 125-140

1. Formulation : 126-127
2. Déclaration d'emploi : délai de production : 128-130
3. Pas de justificatifs : 131
4. Conséquence de la déclaration fausse : 132
5. Multi-bases : 133
6. Décision partagée : 134
7. Pratiques exemplaires : 135-140

#### VI. Les bases multiples : 141-147

##### A. Combinaisons multiples : 142-146

1. Emploi au Canada : 143
2. Révélation au Canada : 144
3. Enregistrement et emploi étrangers : 145
4. Emploi projeté : 146

##### B. Combinaisons distinctes : 147

#### VII. Priorité unioniste : 148-171

##### A. Conditions : 151-165

1. Pays de priorité : 151
2. Marchandises/services : 152
3. Même marque : 153-154
4. Délai : 155
5. Première demande : 156-157
6. Qualité du requérant : 158-160
7. Emploi non requis : 161
8. Cessibilité de la demande étrangère : 162-163
9. Pluri-priorités : 164
10. Subsistance de la demande prioritaire : 165

##### B. Mécanique : 166-171

1. Contenu de la demande : 166

2. Pas de justificatif : 167
3. Délai : 168
4. Modification : 169
5. Pratiques exemplaires : 170-171

**VIII. Modifications des bases à une demande : 172-178**

- A. Avant publication : 173-174
  1. Il n'est pas permis : 173
  2. Il est permis : 174
- B. Après publication : 175-176
  1. Il n'est pas permis : 175
  2. *Quaere* : serait-il permis? : 176
- C. Effet subséquent : 177-178

**INDEX ANALYTIQUE**

---

Adoption d'une marque, 35, 68, 85, 114, 141  
Bases d'enregistrement, 1  
  Emploi de la marque au Canada, *voir*  
  Emploi de la marque  
  Emploi projeté de la marque au Canada,  
  *voir* Emploi projeté de la marque  
  Enregistrement et emploi étranger, 85  
  Demande d'enregistrement, *voir*  
  Demande d'enregistrement  
  Emploi étranger, 94-99  
  Enregistrement dans un pays de  
  l'Union, 86-88  
  Identité de marchandises ou services, 92  
  Identité de marque, 90, 91  
  Pays d'origine du requérant, 89, 93  
  Pluralité, 66, 83, 110, 133, 141-147  
  Révélation de la marque au Canada, *voir*  
  Révélation de la marque  
Cession, 45, 63, 105, 121, 138, 162, 163  
Cours normal des affaires, 2  
  Emploi d'une marque, 12, 13, 15, 20, 27,  
  33, 40  
  Notion, 6  
  Vente à soi-même, 4, 7  
Demande d'enregistrement  
  Décision, 67, 84, 111, 134  
  Exigences  
    Demande fondée sur la révélation,  
    78.1-83  
    Demande fondée sur l'emploi, 54-66  
    Demande fondée sur un enregistrement  
    étranger, 101-109

  Demande fondée sur un emploi  
  projeté, 125-132  
Fondement, *voir* Bases d'enregistrement  
Modifications, 172  
  Effet, 177, 178  
  Non permises, 173, 175, 176  
  Permises, 174  
  Pays de l'Union (dans un), 86, 88,  
  *voir aussi* Bases d'enregistrement  
  (Enregistrement et emploi étranger)  
Emploi de la marque  
  Conforme à la demande d'enregistrement,  
  24, 25  
  Continu, 40, 41  
  Demande d'enregistrement, *voir* Demande  
  d'enregistrement  
  Étranger (à l'), *voir* Bases  
  d'enregistrement (Enregistrement et  
  emploi étranger)  
  Exportation, 31-34  
  Illégal, 27  
  Marchandises, 5-8  
    Cours normal des affaires, 6, 12, 13, 15  
    Transfert de propriété ou de  
    possession, 5, 9, 10, 12, 37  
    Utilisation acceptable, 9, 11, 12, 14-16  
    Utilisation non acceptable, 10, 13-15,  
    17  
  Notion, 2-4  
  Par le requérant, 26, 42-50  
  Société, 47  
  Premier emploi, 35, 36

#### IV. Marques de commerce

Cession, 45  
Date, 37-41, 51, 52  
Prédécesseurs, 42-46, 48-50  
Projeté, *voir* Emploi projeté de la marque  
Rattachement au Canada, 28-30  
Services, 18-21  
    Cours normal des affaires, 20  
    Utilisation acceptable, 22  
    Utilisation non acceptable, 23  
Emploi projeté de la marque  
Absence d'emploi au Canada, 115, 116  
Conforme à la demande d'enregistrement,  
123  
Demande d'enregistrement, *voir* Demande  
d'enregistrement  
Intention d'emploi, 119-121  
Interprétation, 118  
Qualité du requérant, 122  
Enregistrement  
Bases, *voir* Bases d'enregistrement  
Demande, *voir* Demande d'enregistrement  
Marque non enregistrable, 100  
Pays de l'Union (dans un), *voir* Bases  
d'enregistrement (Enregistrement et  
emploi étranger)  
Requérant  
    Modification de l'identité, 46  
    Prédécesseurs, 42-45  
    Société, 47  
Nom commercial, 3, 45, 123

Pays de l'Union, 87, *voir aussi* Révélation de  
la marque (Emploi dans un pays de l'Union),  
Bases d'enregistrement (Enregistrement et  
emploi étranger), Demande d'enregistrement  
(Pays de l'Union (dans un))  
Priorité conventionnelle, 1  
Cession, 163  
Conditions  
    Délai, 155  
    Demande dans un pays de l'Union, 151  
    Demande de base, 156, 157, 162, 165  
    Emploi non requis, 161  
    Identité de marque, 153  
    Identité des marchandises ou services,  
152  
    Qualité du requérant, 158-160  
Effet, 148  
Modification de la demande de base, 154  
Origine, 150  
Pluralité, 164  
Revendication, 166-171  
Révélation de la marque  
    Demande d'enregistrement, *voir* Demande  
d'enregistrement  
    Distribution ou annonce au Canada, 72-76  
    Emploi dans un pays de l'Union, 70, 71,  
    *voir aussi* Pays de l'Union  
Notion, 68-69  
Reconnaissance de la marque au Canada,  
77, 78