

## **PROCÉDURE RELATIVE À LA COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE AU 1<sup>er</sup> OCTOBRE 2007**

Le présent énoncé de pratique remplace les énoncés publiés antérieurement dans le *Journal des marques de commerce*, à savoir: *Procédure relative à la Commission des oppositions des marques de commerce* publié le 19 août 1996, *Examen des déclarations d'opposition* publié le 8 novembre 2006 et *Signification en matière de procédure d'opposition* publié le 13 juin 2007. Le présent énoncé a pour objet de fournir une orientation sur la pratique de la Commission des oppositions des marques de commerce et l'interprétation de la législation pertinente. Les dispositions de cet énoncé de pratique sont seulement un guide général, ne sont pas obligatoires dans un cas particulier et sont sujettes à changement. En cas d'incompatibilité entre cet énoncé et la législation applicable, il faut se rapporter à la législation.

**NOTE:** Toute procédure d'opposition concernant une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ayant été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* avant le 1<sup>er</sup> octobre 2007 se déroule conformément aux règles 39, 41 et 42 du *Règlement sur les marques de commerce*, antérieurement appelé le *Règlement sur les marques de commerce (1996)*, dans leur version au 30 septembre 2007. Il en résulte que:

(a) dans une procédure d'opposition à une demande d'enregistrement **annoncée avant le 1<sup>er</sup> octobre 2007**, le délai prescrit pour produire et signifier une contre-déclaration conformément à la règle 39 est un mois et le délai prescrit pour produire et signifier une preuve ou une déclaration conformément à la règle 41(1) ou la règle 42(1) est un mois;

(b) dans une procédure d'opposition à une demande d'enregistrement **annoncée le ou après le 1<sup>er</sup> octobre 2007**, le délai prescrit pour produire et signifier une contre-déclaration conformément à la règle 39 est deux mois et le délai prescrit pour produire et signifier une preuve ou une déclaration conformément à la règle 41(1) ou la règle 42(1) est quatre mois.

### **Correspondance**

i) Conformément à la règle 35 du *Règlement sur les marques de commerce* (ci-après désigné sous le « Règlement ») toute la correspondance se rapportant à une procédure d'opposition devrait porter l'inscription « À L'ATTENTION DE LA COMMISSION DES OPPOSITIONS ».

ii) Conformément à la règle 36 du Règlement, après que le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition au requérant, une copie de toute correspondance au registraire relativement à une opposition, à l'exception des plaidoyers écrits déposés conformément à la règle 46(3) du Règlement, doit être envoyée à l'autre partie. Pour les plaidoyers écrits, une copie de la lettre d'accompagnement devrait être envoyée à l'autre partie.

iii) Conformément à la règle 3(6) du Règlement, la correspondance concernant une procédure d'opposition peut être transmise à la Commission des oppositions des marques de commerce (ci-après désignée sous « la Commission des oppositions ») par télécopieur. Le numéro de télécopieur de la Commission des oppositions est le (819) 997-5092.

iv) Suivant la règle 3(9) du Règlement, la preuve présentée à l'égard d'une procédure d'opposition ne peut être transmise par télécopieur.

### **Co-opposants**

i) Une déclaration d'opposition peut citer conjointement n'importe quel nombre de personnes à titre d'opposants.

ii) Lorsqu'une prolongation du délai d'opposition est accordée au nom d'une personne, une déclaration d'opposition subséquentement déposée peut citer conjointement cette personne à titre d'opposant avec n'importe quel nombre d'autres personnes, que cette/ces autre(s) personne(s) ait/aient ou non été identifiée(s) dans la demande de prolongation de délai initiale pour s'opposer.

iii) Un opposant, qu'il soit une ou plusieurs personne(s), ne peut désigner qu'un seul agent de marque de commerce, le cas échéant.

### **Examen des déclarations d'opposition**

i) Il incombe à l'opposant de faire en sorte que chacun des motifs d'opposition soit dûment plaidé, sans quoi il est possible qu'un motif d'opposition ne soit pas pris en considération: voir par exemple la cause *Massimo De Berardinis c. Decaria Hair Studio* (1984), 2 C.P.R. (3d) 319.

ii) La responsabilité de la Commission des oppositions en vertu des paragraphes 38(4) et (5) de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13 (ci-après désignée sous la « Loi ») ne consiste qu'à déterminer si l'opposition soulève une question sérieuse pour décision, et non à s'assurer que tous les motifs soient dûment plaides.

iii) Avant de produire et de signifier sa contre-déclaration, le requérant peut présenter une requête pour une décision interlocutoire en vue de faire radier en tout ou en partie les actes de procédure de l'opposant (voir *Novopharm Limited c. AstraZeneca AB* (2002), 21 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 289 à 294 (CAF)). En règle générale, une requête pour une décision interlocutoire n'a aucune incidence sur toute date limite en instance. Si le requérant demande une prolongation de délai pour produire sa contre-déclaration en raison d'une requête en instance pour une décision interlocutoire en vue de faire radier en tout ou en partie les actes de procédure de l'opposant, la décision interlocutoire accordera un délai d'un mois à compter de la date de la décision pour produire et signifier la contre-déclaration.

iv) En général, la Commission des oppositions donnera l'occasion à l'opposant de produire des commentaires et/ou de demander la permission de produire une déclaration d'opposition modifiée en vertu de la règle 40 du Règlement pour répondre aux objections du requérant.

v) Une fois que l'opposant a produit une preuve conformément à la règle 41(1) du Règlement, les questions relatives à la radiation en tout ou en partie des actes de procédure de l'opposant ne seront examinées qu'à l'étape de la décision.

### **Prolongations de délais**

i) Toute demande de prolongation de délai prescrit par la Loi ou le Règlement doit être accompagnée du paiement des droits prescrits.

ii) Aucune demande de prolongation de délai en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi ne sera accordée, à moins qu'une raison suffisante ne soit donnée pour en expliquer la nécessité.

iii) Aucune demande de prolongation de délai rétroactive en vertu du paragraphe 47(2) de la Loi ne sera accordée, à moins que des faits ne soient exposés pour justifier la conclusion que l'omission d'accomplir l'acte ou de demander la prolongation dans le délai prescrit n'était pas raisonnablement évitable.

iv) Lorsqu'une prolongation de délai initiale est demandée pour déposer une déclaration d'opposition, la date de l'annonce de la marque de commerce dans le *Journal des marques de commerce* devrait être indiquée.

v) Une demande de prolongation de délai à une étape particulière d'une procédure d'opposition sera considérée selon que la procédure d'opposition concerne une demande d'enregistrement annoncée dans le *Journal des marques de commerce*:

- (a) le ou après le 1<sup>er</sup> octobre 2007 - voir Colonne A ci-dessous; ou
- (b) avant le 1<sup>er</sup> octobre 2007 - voir Colonne B ci-dessous.

Dans le cas d'une demande d'enregistrement de marque de commerce annoncée dans le *Journal des marques de commerce* avant le 1<sup>er</sup> octobre 2007 (Colonne B), une demande de prolongation de délai sera considérée selon que le requérant ou l'opposant, suivant le cas, demande une prolongation d'un délai initial prévu par la Loi ou le Règlement (« Délai initial ») ou demande une prolongation d'un délai à l'égard duquel une prolongation de délai non-final a déjà été obtenue (« Délai prolongé »). Les délais standards identifiés ci-dessous seront généralement accordés:

#### **Colonne A**

**Procédure d'opposition concernant une demande d'enregistrement de marque de commerce annoncée dans le *Journal des marques de commerce* le ou après le 1<sup>er</sup> octobre 2007**

##### **Dépôt d'une déclaration d'opposition**

3 mois avec raison(s) suffisante(s) + 2 mois avec raison(s) suffisante(s) et le consentement de l'autre partie ou si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

##### **Dépôt d'une contre-déclaration**

2 mois avec raison(s) suffisante(s).

#### **Colonne B**

**Procédure d'opposition concernant une demande d'enregistrement de marque de commerce annoncée dans le *Journal des marques de commerce* avant le 1<sup>er</sup> octobre 2007**

##### **Dépôt d'une déclaration d'opposition**

###### **Délai initial**

3 mois avec raison(s) suffisante(s) + 2 mois avec raison(s) suffisante(s) et le consentement de l'autre partie ou si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

###### **Délai prolongé**

2 mois avec raison(s) suffisante(s) et le consentement de l'autre partie ou si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

##### **Dépôt d'une contre-déclaration**

###### **Délai initial ou Délai prolongé**

3 mois avec raison(s) suffisante(s)

## Colonne A

**Procédure d'opposition concernant une demande d'enregistrement de marque de commerce annoncée dans le Journal des marques de commerce le ou après le 1<sup>er</sup> octobre 2007**

### **Dépôt de la preuve en vertu de la règle 41(1) ou de la règle 42(1) du Règlement**

2 mois avec raison(s) suffisante(s) et le consentement de l'autre partie ou si des circonstances exceptionnelles sont démontrées;

**ou**

6 mois en raison de négociations en vue d'un règlement et avec le consentement de l'autre partie.

### **Dépôt de la preuve en vertu de la règle 43 du Règlement**

4 mois avec raison(s) suffisante(s) + 2 mois avec raison(s) suffisante(s) et le consentement de l'autre partie ou si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

### **Ordonnance de contre-interrogatoire**

4 mois avec raison(s) suffisante(s) et le consentement de l'autre partie ou si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

## Colonne B

**Procédure d'opposition concernant une demande d'enregistrement de marque de commerce annoncée dans le Journal des marques de commerce avant le 1<sup>er</sup> octobre 2007**

### **Dépôt de la preuve en vertu de la règle 41(1) ou de la règle 42(1) du Règlement**

#### **Délai initial**

6 mois avec raison(s) suffisante(s)  
+ 2 mois avec raison(s) suffisante(s) et le consentement de l'autre partie ou si des circonstances exceptionnelles sont démontrées;

**ou**

+ 6 mois en raison de négociations en vue d'un règlement et avec le consentement de l'autre partie.

#### **Délai prolongé**

2 mois avec raison(s) suffisante(s) et le consentement de l'autre partie ou si des circonstances exceptionnelles sont démontrées;

**ou**

6 mois en raison de négociations en vue d'un règlement et avec le consentement de l'autre partie.

### **Dépôt de la preuve en vertu de la règle 43 du Règlement**

#### **Délai initial**

4 mois avec raison(s) suffisante(s) + 2 mois avec raison(s) suffisante(s) et le consentement de l'autre partie ou si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

#### **Délai prolongé**

2 mois avec raison(s) suffisante(s) et le consentement de l'autre partie ou si des circonstances exceptionnelles sont démontrées

### **Ordonnance de contre-interrogatoire**

#### **Délai initial ou Délai prolongé**

4 mois avec raison(s) suffisante(s) et le consentement de l'autre partie ou si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

## Colonne A

**Procédure d'opposition concernant une demande d'enregistrement de marque de commerce annoncée dans le Journal des marques de commerce le ou après le 1<sup>er</sup> octobre 2007**

### **Dépôt d'un plaidoyer écrit**

4 mois avec raison(s) suffisante(s) + 4 mois avec raison(s) suffisante(s) et le consentement de l'autre partie ou si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

### **Demande pour la tenue d'une audience**

Aucune demande de prolongation du délai d'un mois prévu à la règle 46 du Règlement n'est susceptible d'être considérée.

vi) Tenant compte de l'intérêt des tiers, il est à noter que suite à l'octroi des prolongations de délai identifiées ci-dessus, toute demande de prolongation de délai additionnelle ne sera susceptible d'être accordée que si des circonstances exceptionnelles sont démontrées. Le consentement de l'autre partie ne constituera généralement pas une circonstance exceptionnelle suffisante pour justifier une prolongation de délai additionnelle en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi.

vii) Une partie qui se fonde sur le consentement de l'autre partie n'a qu'à déclarer que le consentement a été accordé et n'est pas tenue de déposer un consentement écrit. Toutefois, si l'autre partie par la suite informe la Commission des oppositions qu'elle n'a pas effectivement donné son consentement, la prolongation de délai peut être révoquée.

viii) La Commission des oppositions n'accordera pas de prolongation de délai rétroactive conformément au paragraphe 47(2) de la Loi en ce qui concerne une étape particulière d'une procédure d'opposition si cette opposition est déjà passée à une étape subséquente.

### **Paragraphe 38(7.1) et 38(7.2) de la Loi**

Lorsqu'une prolongation de délai pour produire une preuve en application de la règle 41(1) ou de la règle 42(1) du Règlement est refusée à une partie et que cette partie n'a produit aucune preuve, la partie en cause sera informée qu'elle a trois semaines pour produire et signifier une déclaration indiquant qu'elle ne désire pas produire de preuve conformément à la règle 41(1) ou à la règle 42(1) du Règlement pour éviter ainsi les conséquences prévues au paragraphe 38(7.1) ou au paragraphe 38(7.2) de la Loi. La production d'une telle déclaration n'empêche pas une demande subséquente pour l'autorisation de soumettre une preuve conformément à la règle 44(1) du Règlement, bien qu'une telle demande ne sera accueillie que dans des circonstances appropriées.

## Colonne B

**Procédure d'opposition concernant une demande d'enregistrement de marque de commerce annoncée dans le Journal des marques de commerce avant le 1<sup>er</sup> octobre 2007**

### **Dépôt d'un plaidoyer écrit**

#### **Délai initial**

4 mois avec raison(s) suffisante(s) + 4 mois avec raison(s) suffisante(s) et le consentement de l'autre partie ou si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

#### **Délai prolongé**

4 mois avec raison(s) suffisante(s) et le consentement de l'autre partie ou si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

### **Demande pour la tenue d'une audience**

#### **Délai initial ou Délai prolongé**

2 mois avec raison(s) suffisante(s).

### **Arrêt des procédures**

Compte tenu de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Anheuser-Busch Inc. c. Carling O'Keefe Breweries* (1982), 69 C.P.R. (2d) 136, la Commission des oppositions estime qu'elle n'est pas habilitée à suspendre des procédures d'opposition.

### **Preuve**

i) En général, les règles de la preuve qui sont applicables à la Cour fédérale s'appliquent aux procédures d'opposition.

ii) Lorsque les parties conviennent qu'une forme particulière de preuve devrait être acceptée, la Commission des oppositions sera habituellement disposée à l'accepter.

iii) En général, les décisions concernant des questions de preuve ne seront rendues qu'à l'étape de la décision et non au cours d'une procédure d'opposition.

### **Signification**

Conformément à la règle 37(1) du Règlement, toute déclaration ou autre pièce dont la signification à une partie est exigée dans une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi ou en vertu du Règlement peut être signifiée par signification à personne, par courrier recommandé, par service de messagerie ou par tout autre mode auquel consent la partie ou son agent de marque de commerce. Pour se conformer à la règle 37(6) du Règlement, la correspondance d'une partie doit clairement indiquer le mode de signification et la date de cette action de façon à déterminer la date effective de signification.

### **Autorisation en vertu des règles 40 et 44(1) du Règlement**

i) Une autorisation de modifier une déclaration d'opposition ou une contre-déclaration ou de déposer une preuve supplémentaire ne sera accordée que si la Commission des oppositions est convaincue qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, y compris: a) l'étape où en est rendue la procédure d'opposition; b) la raison pour laquelle la modification n'a pas été apportée ou la preuve n'a pas été déposée plus tôt; c) l'importance de la modification ou de la preuve; et d) le tort qui sera causé à l'autre partie.

ii) Les demandes visant à autoriser la modification d'une déclaration d'opposition ou d'une contre-déclaration doivent être accompagnées d'une déclaration d'opposition ou d'une contre-déclaration modifiée, et les modifications devraient être clairement indiquées.

iii) Les demandes d'autorisation du dépôt d'une preuve supplémentaire doivent être accompagnées d'au moins une ébauche et préférablement d'une version sous serment ou déclarée statutairement de l'affidavit ou de la déclaration statutaire que la partie se propose de déposer.

iv) Une fois les plaidoyers écrits demandés en vertu de la règle 46(1) du Règlement, aucune demande visant à autoriser le dépôt d'une preuve supplémentaire ne sera prise en considération, à moins qu'il ne soit formellement convenu que le signataire de l'affidavit ou de la déclaration statutaire se soumettra à un contre-interrogatoire à la demande de l'autre partie.

v) Une copie d'une demande d'autorisation en vertu de la règle 40 ou de la règle 44(1) du Règlement, ainsi qu'une copie de la déclaration d'opposition ou de la contre-déclaration modifiée ou de l'affidavit ou de la déclaration statutaire qu'une partie se propose de déposer, doivent être envoyées à l'autre partie. En général, si l'autre partie ne soulève aucune objection à la demande d'autorisation, celle-ci sera probablement accordée.

vi) En général, une permission accordée conformément à la règle 40 ou à la règle 44(1) du Règlement n'aura aucun effet sur toute date limite en instance.

### **Modifications des demandes**

Toute lettre visant à modifier une demande d'enregistrement doit préciser de façon détaillée les modifications apportées à la demande. Par exemple, les marchandises retirées devraient être spécifiquement identifiées dans la lettre. Une demande modifiée ne sera habituellement pas exigée.

### **Contre-interrogatoire**

i) Lorsqu'une demande de contre-interrogatoire concernant un affidavit ou une déclaration statutaire produit(e) en vertu de la règle 41(1) du Règlement est présentée dans les **deux** mois après la date où toute la preuve prévue à la règle 41(1) du Règlement a été complétée, et que le droit prescrit pour une prolongation de délai a été acquitté, l'ordonnance de contre-interrogatoire précisera que le requérant aura quatre mois à partir de la date d'achèvement du contre-interrogatoire pour produire sa preuve ou sa déclaration visée à la règle 42(1) du Règlement. Dans le cas d'une ordonnance de contre-interrogatoire émise le ou après le 1<sup>er</sup> octobre 2007, si le requérant est en défaut de compléter le contre-interrogatoire dans le délai prévu, la prolongation de délai de quatre mois pour produire sa preuve ou sa déclaration visée à la règle 42(1) du Règlement sera automatiquement réduite à deux mois à compter de la date prévue pour compléter le contre-interrogatoire ou à compter de la date à laquelle le requérant avise le registraire qu'il ne procédera pas au contre-interrogatoire, en prenant la date la plus proche.

ii) La procédure décrite ci-dessus s'applique *mutatis mutandis* aux ordonnances de contre-interrogatoire concernant un affidavit ou une déclaration statutaire produit(e) conformément à la règle 42(1) du Règlement. Sous réserve de ce qui précède, les ordonnances de contre-interrogatoire préciseront qu'elles n'ont aucun effet sur toute date limite en instance.

iii) La Commission des oppositions ne rendra aucune décision au cours d'une opposition sur l'obligation de répondre à certaines questions demandées durant le contre-interrogatoire ou si les réponses données sont appropriées, etc. Toutefois, ne pas répondre à des questions pertinentes ou ne pas respecter des engagements peut mener à des conclusions défavorables ou à ce qu'il ne soit pas tenu compte de l'affidavit ou de la déclaration statutaire au stade de la décision: voir par exemple *Seagram c. Seagram* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325, à la page 332.

iv) La partie demandant le contre-interrogatoire a la responsabilité de faire en sorte que les délais établis dans l'ordonnance de contre-interrogatoire soient respectés. Si le contre-interrogatoire ne peut être fixé d'un commun accord, la Commission des oppositions, sur demande, fixera un rendez-vous aux fins de la tenue du contre-interrogatoire, habituellement de la façon suivante:

(a) Lorsque le signataire de l'affidavit ou de la déclaration statutaire (le « déposant ») réside au Canada: la partie demandant l'ordonnance de contre-interrogatoire mènera celui-ci au lieu de résidence de la partie contre-interrogée. La partie demandant le contre-interrogatoire paiera les frais de déplacement relatifs à la présence de son agent de marques de commerce au lieu de résidence du déposant et elle paiera toutes les dépenses nécessaires relatives à la procédure de contre-interrogatoire, y compris l'engagement d'un sténographe ainsi que la préparation et la livraison d'une copie de la transcription des notes sténographiques au Bureau des marques de commerce. Le déposant assumera les frais de son agent de marques de commerce ainsi que les frais pour obtenir une copie de la transcription des notes sténographiques.

(b) Lorsque le déposant réside à l'extérieur du Canada et que les parties sont incapables de s'entendre pour tenir le contre-interrogatoire dans le pays du déposant: le déposant se rendra disponible aux fins du contre-interrogatoire au Canada, à ses propres frais. Une fois le déposant

rendu disponible au Canada, les frais relatifs au contre-interrogatoire doivent être traités de la façon décrite ci-dessus en ce qui concerne le contre-interrogatoire d'un déposant résidant au Canada.

v) Il est toujours préférable qu'une partie devant être contre-interrogée comparaisse en personne. Toutefois, la Commission des oppositions peut, à titre exceptionnel, tenir compte de toute demande soumise afin qu'une partie soit contre-interrogée autrement qu'en personne (c.-à-d. par vidéoconférence ou par d'autres moyens électroniques). Les demandes de cette nature ne se limitent pas aux cas où le déposant réside à l'extérieur du Canada. Chaque demande sera examinée en fonction des faits présentés et de la question de savoir s'il est dans l'intérêt de la justice qu'une ordonnance de cette nature soit rendue. Tous les coûts relatifs à la tenue de la vidéoconférence ou à la fourniture de l'équipement électronique devant être utilisé pendant le contre-interrogatoire seront à la charge de la partie ayant fait la demande à cet égard. Tous les autres coûts associés au contre-interrogatoire devront être traités suivant les modalités applicables aux contre-interrogatoires des personnes résidant au Canada.

vi) Le défaut d'un déposant de se présenter au contre-interrogatoire peut avoir pour effet que l'affidavit ou la déclaration statutaire soit réputé(e) ne pas faire partie de la preuve en vertu de la règle 44(5) du Règlement. Si le déposant tarde à respecter ses engagements, la Commission des oppositions, sur demande, fixera une date limite à cet égard.

### **Audiences**

i) Compte tenu des délais dans l'acheminement du courrier, il est demandé aux parties de téléphoner à la Commission des oppositions pour l'informer de la remise ou de l'annulation d'une audience. Le numéro de téléphone de la Commission des oppositions est (819) 997-7300. Il est aussi possible de communiquer avec la Commission des oppositions en téléphonant à la Direction de l'information de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada au 1-866-997-1936 et en demandant que votre appel soit transféré à la Commission des oppositions des marques de commerce.

ii) Toute partie ayant l'intention de s'appuyer à l'audience sur des décisions jurisprudentielles doit transmettre par télécopieur une liste de celles-ci ainsi qu'une copie des décisions ou jugements non-publiés à l'autre partie et à la Commission des oppositions au moins cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'audience. L'agent d'audience n'aura pas de copies de décisions jurisprudentielles à l'audience à moins que celles-ci n'aient été fournies par une partie.