

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Revue mensuelle du Bureau international
pour la protection de la propriété industrielle, à Berne

70^e année

N° 2

Février 1954

SOMMAIRE

CONVENTIONS ET TRAITÉS: Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, p. 21.

LÉGISLATION: Canada. Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale (du 14 mai 1953), p. 28. — *Commentaire* de M. Raymond A. Robic, concernant la loi canadienne précitée, p. 56. — Italie. Décrets concernant la protection temporaire des droits de propriété industrielle à deux expositions (du 8 janvier 1954), p. 58. — Palestine. Règlement du *Registrar* en vertu de l'article 56 (1) de l'ordonnance de 1924 concernant les brevets et dessins, p. 58.

JURISPRUDENCE: Espagne. I. Brevets. Nullité du certificat additionnel (Madrid, Tribunal suprême, 7 avril 1949), p. 59. — II. Marques susceptibles de prêter à confusion. Principes à suivre (Madrid, Tribunal suprême, 6 octobre 1951), p. 59. — III. Marques d'origine étrangère.

Dénomination générique. Article 6 de la Convention de Paris, révisée à La Haye (1925), et article 124, alinéa 1, du Statut de la propriété industrielle espagnole (Madrid, Tribunal suprême, 27 octobre 1952), p. 59.

CHRONIQUE DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES: Institut international des brevets de La Haye, p. 59. — Conseil de l'Europe, p. 59.

BIBLIOGRAPHIE: *Ouvrages nouveaux* (Hermann Wendt), p. 60.

NOUVELLES DIVERSES: Bahrein, Katar et Koweït. Protection des brevets et des marques de fabrique et de commerce, p. 60. — Norvège. Mutation dans le poste de directeur de l'Office de la propriété industrielle, p. 60.

ERRATUM: p. 60.

Le prix des abonnements annuels à *La Propriété industrielle* est désormais porté à francs suisses 24.—. Toutefois, les abonnements souscrits avant le 31 mars 1954 bénéficieront encore, pour la présente année, de l'ancien prix de francs suisses 11.—.

Comme précédemment, les abonnements sont annuels et partent de janvier.

Les fascicules mensuels isolés, déjà parus et à paraître, seront vendus au prix de francs suisses 4.— et les collections annuelles, déjà parues et à paraître, au prix de francs suisses 32.—.

Conventions et traités

Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin notamment de favoriser le progrès économique et social par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif;

Considérant qu'il est de l'intérêt général de simplifier et d'unifier, dans toute la mesure du possible, les formalités prescrites par les diverses législations nationales pour les demandes de brevets;

Vu l'article 15 de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925 et à Londres le 2 juin 1934,

Sont convenus de ce qui suit:

European Convention relating to the formalities required for patent applications

The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity between its Members for the purpose, among others, of facilitating their economic and social progress by agreements and common action in economic, social, cultural, scientific, legal and administrative matters;

Considering that it is in the general interest to simplify and unify as far as possible the formalities prescribed by the various national legislations in respect of applications for patents;

Having regard to Article 15 of the International Convention for the Protection of Industrial Property signed at Paris on 20th March, 1883, revised at Brussels on 14th December, 1900, at Washington on 2nd June, 1911, at The Hague on 6th November, 1925 and at London on 2nd June, 1934,

Have agreed as follows:

Article 1

(1) Dans chacun des Etats contractants une demande de brevet:

- a) pourra être soumise aux prescriptions de l'article 2 de la présente Convention;
- b) ne pourra, pour des raisons de forme, perdre sa date de dépôt si elle satisfait aux exigences spécifiées à l'article 3 de la présente Convention;
- c) ne sera pas rejetée si elle satisfait aux exigences spécifiées aux articles 4 à 6 de la présente Convention, les autres exigences légales étant respectées.

(2) Les Etats contractants ne pourront imposer d'autres prescriptions de forme que celles découlant de la présente Convention. Ils pourront toutefois ne pas exiger l'observation de la totalité de ces prescriptions.

Article 2

(1) Le demandeur en brevet pourra être tenu de déposer:

- a) une requête; les Etats contractants peuvent en exiger deux exemplaires;
- b) une description de l'invention en deux exemplaires; les Etats contractants qui procèdent ou font procéder à l'examen de nouveauté des demandes de brevets peuvent en exiger trois exemplaires;
- c) les dessins nécessaires à l'intelligence de la description, en deux exemplaires, ou, si la loi du pays où la demande est déposée l'exige, en trois exemplaires;
- d) les échantillons requis par la loi du pays où la demande est déposée;
- e) s'il est constitué un mandataire, un pouvoir, accepté formellement par celui-ci, si la loi du pays où la demande est déposée l'exige; aucune légalisation ni certification du pouvoir n'est nécessaire;
- f) si le déposant n'est pas lui-même l'inventeur au sens de la loi du pays où la demande est déposée, et si cette loi l'exige, un document prouvant la qualité en laquelle il agit, telle que celle d'ayant droit de l'inventeur, ou l'assentiment de l'inventeur au dépôt de la demande par un ayant droit;
- g) le montant des taxes exigées pour le dépôt ou la preuve de leur paiement.

(2) La requête et ses annexes seront rédigées dans la langue du pays ou dans une des langues admises à cet effet par le pays où la demande est déposée. Il pourra être exigé que la description déposée à l'appui d'une demande de brevet ou de certificat d'addition soit rédigée dans la même langue que celle de la demande du brevet principal.

Article 3

(1) Le bénéfice de la date de dépôt ne sera pas refusé pour des raisons de forme, si la requête, même non conforme aux prescriptions de l'article 4, est accompagnée:

- a) d'un exemplaire de la description dans la langue du pays ou dans une langue admise à cet effet par le pays où la

Article 1

(1) An application for a patent in any Contracting State

- a) may be required to accord with the provisions of Article 2 of this Convention;
- b) shall not be denied its date of filing on formal grounds if it complies with the requirements specified in Article 3 of this Convention;
- c) shall, if it otherwise complies with the law of that Contracting State, not be refused, so long as the requirements specified in Articles 4 to 6 of this Convention are satisfied.

(2) The Contracting States shall make no other formal requirements than those set out in this Convention, but a Contracting State may dispense with any of the requirements contained herein.

Article 2

(1) The applicant for a patent may be required to submit:

- a) an application form; a Contracting State may, however, require this form in duplicate;
- b) a specification of the invention in duplicate; a Contracting State which makes use of a system of examination for novelty may, however, require this specification in triplicate;
- c) drawings necessary for the understanding of the specification, in duplicate, or, if the law of the country in which the application is made requires it, in triplicate;
- d) such samples as the law of the country in which the application is made requires;
- e) if an agent is employed, a document proving his authorisation to act as such, and, if the law of the country in which application is made requires it, his acceptance of the authorisation; no legalisation or certification shall be necessary for this document;
- f) if the applicant is not himself the inventor according to the law of the country in which the application is made, and if such law requires it, a document proving his status, such as assignee of the inventor, or the assent of the inventor to the making of the application by an assignee;
- g) the fees required for an application or proof that they have been paid.

(2) The application form and the accompanying documents shall be written in the language of, or in a language recognised for the purpose by, the country in which the application is made. The specification filed in support of an application for a patent or certificate of addition may be required to be in the same language as the application for the main patent.

Article 3

(1) An application shall not be denied its date of filing on formal grounds if the application form, though it does not comply with the requirements of Article 4, is filed accompanied by:

- a) one copy of a specification of the invention in the language of, or in a language recognised for the purpose by,

demande est déposée, même si cette description n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 5;

- b) d'un exemplaire des dessins nécessaires à l'intelligence de la description, même si ces dessins ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 6;
- c) du montant des taxes ou de la preuve de leur paiement.

(2) La législation du pays où la demande est faite peut fixer les délais dans lesquels devront être déposés les autres documents mentionnés dans l'article 2, ou devront être régularisés les documents déjà déposés.

(3) Les Etats contractants autoriseront l'envoi postal des demandes, sans préjudice de toute réglementation nationale concernant l'exigence d'un mandataire ou d'une élection de domicile.

Article 4

(1) La requête sera considérée comme régulière en la forme, quant au format et à la nature du papier utilisé, si elle est établie sur papier fort et blanc, du format de 29 à 34 cm. sur 20 à 22 cm.

(2) La requête sera considérée comme régulière en la forme, en ce qui concerne ses énonciations, si elle est faite sur l'une des formules-types de requête annexées à la présente Convention ou si elle répond aux prescriptions de l'article 2, paragraphe 2, et contient:

- a) l'indication des nom et prénoms (la raison sociale ou de commerce, s'il s'agit d'une société), nationalité, domicile ou siège social et adresse complète du déposant;
- b) l'indication complète des nom et adresse du mandataire, s'il en a été constitué un;
- c) la désignation précise et sommaire de l'invention, sans aucune dénomination de fantaisie;
- d) si la loi du pays où la demande est déposée l'exige, une déclaration portant que le déposant est le véritable et premier inventeur, ou l'ayant droit du véritable et premier inventeur;
- e) la déclaration soit que la demande tend à l'obtention d'un brevet principal, d'un brevet d'importation, d'un brevet de perfectionnement, d'un brevet additionnel ou d'un certificat d'addition, soit qu'il s'agit d'une demande divisionnaire. On indiquera le numéro du brevet ou de la demande du brevet auquel la demande du brevet de perfectionnement, du brevet additionnel, du certificat d'addition ou la demande divisionnaire se réfère;
- f) s'il y a plusieurs déposants et s'il n'y a pas de mandataire commun, la désignation de la personne à laquelle doivent être envoyées les communications officielles;
- g) la signature du demandeur ou celle du mandataire, si ce dernier est habilité par le demandeur à signer la requête, conformément à la loi du pays où celle-ci est déposée. Si deux exemplaires de la requête sont exigés, un seul exemplaire devra être signé;
- h) si la loi du pays où la demande est déposée l'exige, la liste des pièces annexées à la requête et prévues à l'article 2;
- i) une adresse de service dans le pays où la demande est

the country in which the application is made, even though that specification does not comply with the requirements of Article 5;

- b) one copy of the drawings where necessary for the understanding of the specification, even though those drawings do not comply with the requirements of Article 6;
- c) the amount of the fees or proof that they have been paid.

(2) The law of the country in which application is made may fix time-limits within which the other documents mentioned in Article 2 shall be filed or the documents already filed shall be regularised.

(3) The Contracting States shall permit applications to be sent by post, provided that nothing in this paragraph shall affect the validity of any laws of any Contracting State relating to the requirement of an agent or of an address for service.

Article 4

(1) The application form shall be regarded as formally in order, as regards its size and the kind of paper used, if it is made on strong white paper of a size of 29 to 34 cms. by 20 to 22 cms.

(2) The application form shall be regarded as formally in order as regards its contents if it is properly made on one of the standard application forms annexed to this Convention, or if it complies with the provisions of paragraph 2 of Article 2 and contains:

- a) the surname and first names (or in the case of a body corporate, the name), nationality, domicile or registered office and complete address of the applicant;
- b) the full name and address of the agent, if there is one;
- c) a short and precise title for the invention, without any fancy names;
- d) if the law of the country in which application is made requires it, a declaration stating that the applicant is the true and first inventor or the assignee thereof;
- e) a statement whether the applicant requires an independent patent, a patent of importation, a patent for an improvement or a patent or certificate of addition or whether his application is a divisional application. There shall also be given the number of the patent, or of the application for the patent, to which the application for a patent for an improvement, or for a patent or certificate of addition or the divisional application relates;
- f) if there are several applicants and no common agent, the name of the person to whom official communications are to be addressed;
- g) the signature of the applicant or that of his agent, if, under the law of the country in which the application is made, the latter is empowered by the applicant to sign. If two application forms are required, only one need be signed;
- h) if the law of the country in which application is made requires it, a list of the documents accompanying the application as set out in Article 2;
- i) an address for service in the country in which the applica-

faite, si le demandeur n'y est pas domicilié, et si la loi de ce pays n'exige pas qu'un mandataire y soit constitué.

Article 5

La description sera considérée comme régulière en la forme dès lors qu'elle répondra aux prescriptions de l'article 2, paragraphe 2, et aux conditions ci-après:

- a) elle sera faite au recto d'une ou de plusieurs feuilles de papier fort et blanc, du format de 29 à 34 cm. de hauteur sur 20 à 22 cm. de largeur; les feuilles seront réunies en fascicule de façon qu'il soit possible de les séparer et de les réunir à nouveau sans qu'il résulte de leur mode de réunion aucune difficulté pour la lecture; les pages seront numérotées;
- b) elle sera faite à la main ou à la machine, ou lithographiée ou imprimée, de façon bien lisible, à l'encre foncée et inaltérable;
- c) une marge d'environ 3 ou 4 cm. sera toujours réservée sur le côté gauche de la feuille, ainsi qu'un espace d'environ 8 cm. au haut de la première page et au bas de la dernière;
- d) entre les lignes, il sera laissé un espace suffisant pour permettre d'apposer des rectifications interlinéaires;
- e) la description ne contiendra pas de dessins, exception faite des formules graphiques développées chimiques ou mathématiques;
- f) les indications de poids et mesures seront données d'après le système métrique, les indications de température en degrés centigrades, la densité comme poids spécifique; pour les unités électriques, on observera les prescriptions admises dans la pratique internationale, et on utilisera, pour les formules chimiques, les symboles des éléments, les poids atomiques et les formules moléculaires généralement en usage dans le pays où la demande est déposée;
- g) la description sera, autant que possible, exempte de ratures, d'altérations ou de surcharges; celles qui apparaîtraient dans la rédaction originale seront mentionnées en marge ou citées à la fin de la description et paraphées; elles seront effectuées d'une manière identique sur tous les exemplaires;
- h) l'entête indiquera les nom et prénoms du demandeur (la raison sociale ou de commerce, s'il s'agit d'une société), ainsi que la désignation de l'invention;
- i) un ou plusieurs exemplaires sera ou seront signés par le déposant ou par son mandataire, conformément aux dispositions de la loi du pays où la demande est déposée.

Article 6

Les dessins seront considérés comme réguliers en la forme dès lors qu'ils répondront aux conditions ci-après:

- a) un des exemplaires des dessins sera exécuté sur une ou plusieurs feuilles de matière transparente, souple, résistante et non brillante. Deux autres exemplaires au plus, reproduisant exactement le premier, seront exécutés sur papier blanc, fort, lisse et non brillant; ces derniers exemplaires pourront consister en copies lithographiques de bonne qualité. Si l'exemplaire sur feuille de matière transparente et souple est reproduit à l'aide d'un procédé d'im-

tion is made, if the applicant's address is outside the country and its law does not require that there be an agent therein.

Article 5

The specification shall be regarded as formally in order if it complies with the provisions of paragraph 2 of Article 2 and with the following conditions:

- a) it is written on one side only of one or more sheets of strong white paper, 29 to 34 cms. long and 20 to 22 cms. wide; the sheets are connected together in such a way that they can be separated and re-united without causing any difficulty to the reader; and the pages are numbered;
- b) it is handwritten, typed, lithographed or printed, and easily legible, the ink being dark and indelible;
- c) a margin of about 3 or 4 cms. is left on the left-hand side of each sheet as well as spaces of about 8 cms. at the head of the first page and foot of the last;
- d) a space sufficient to permit the interlineation of corrections is left between the lines;
- e) the specification does not contain drawings other than graphic chemical and mathematical formulae;
- f) units of weights and measures are in accordance with the metric system, temperatures in degrees centigrade, and density as specific gravity; for electrical units the rules agreed by international practice are observed and for chemical formulae the symbols, atomic weights and molecular formulae in general use in the country in which the application is made are employed;
- g) the specification is reasonably free from erasures, alterations or over-writings, and any which do occur in the originally filed document are mentioned in the margin or recited at the end of the description and initialled, and are made in the same manner on all the copies;
- h) the heading recites the surname and first names of the applicant (or in the case of a body corporate, its name) and the title of the invention;
- i) one or more copies of the specification is or are signed by the applicant or his agent, according to the law of the country in which the application is made.

Article 6

The drawings shall be regarded as formally in order if they comply with the following conditions:

- a) one of the copies of the drawings is made on one or more sheets of strong, non-shiny, flexible, transparent material. Not more than two other copies, exact replicas of the first, are supplied on strong, white, smooth, non-shiny paper; these copies may be good quality lithographs. If the copy on flexible, transparent material is made by means of a printing press, the other copies may be printed from the same block. Any Contracting State may, however, require

pression, les autres exemplaires pourront être imprimés au moyen du même cliché. Les Etats contractants pourront toutefois exiger que l'un de ces derniers exemplaires ne porte aucun signe de référence;

- b) le format de chaque feuille sera de 29 à 34 cm. de hauteur sur 21 cm., et exceptionnellement 42 cm. de largeur, la surface utile, dans le cas où il est fait usage du format de 21 cm. de largeur, n'étant pas supérieure à 25,7 cm. sur 17 cm.;
- c) le dessin sera exécuté dans toutes ses parties en traits foncés (si possible noirs), durables, sans lavis ni couleurs, et devra se prêter à la reproduction nette par la photographie ou à la reproduction sans intermédiaire par un stéréotype;
- d) les coupes seront indiquées par des hachures obliques; celles-ci ne devront pas empêcher de reconnaître clairement les signes et traits de référence;
- e) l'échelle des dessins sera déterminée par le degré de complication des figures; elle sera telle qu'une reproduction photographique effectuée avec une réduction linéaire aux deux tiers permette de distinguer sans peine tous les détails; lorsqu'elle sera portée sur un dessin, elle sera dessinée et non indiquée par une mention écrite;
- f) les diverses figures seront nettement séparées les unes des autres, disposées sur un nombre de feuilles aussi réduit que possible et numérotées d'une manière continue et sans tenir compte du nombre des feuilles;
- g) tous les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins seront simples et nets; les lettres et chiffres auront une hauteur de 0,32 cm. au moins. Les différentes parties des figures, dans la mesure où l'exigera l'intelligence de la description, seront désignées partout par les mêmes signes de référence, concordant avec ceux de la description;
- h) le dessin ne contiendra aucune explication, à l'exception de légendes telles que « eau », « vapeur », « coupe suivant AB », « ouvert », « fermé » et, pour les schémas d'installations électriques ou les diagrammes schématisant les étapes d'un processus de traitement, les mentions suffisantes pour les expliquer; ces légendes et mentions devront être rédigées dans la langue du pays ou l'une des langues admises à cet effet par le pays où la demande est déposée;
- i) chaque feuille portera en marge l'indication du nom du déposant et le nombre total des feuilles avec le numéro de la feuille même, ainsi que la signature du déposant ou celle du mandataire;
- j) les dessins seront déposés de manière à ne présenter ni pli ni cassure défavorables à la reproduction photographique.

Article 7

(1) Dans chacun des Etats contractants, quiconque voudra se prévaloir, dans les termes de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de la priorité d'un dépôt antérieur, jouira d'un délai de deux mois au moins à compter du dépôt ultérieur, pour en faire la déclaration. Chacun des Etats contractants se réserve toutefois la faculté de prescrire que cette déclaration soit faite dans le délai de priorité prévu à ladite Convention.

that one of these latter copies shall bear no reference signs;

- b) each sheet is 29 to 34 cms. long by 21 cms. wide, or, exceptionally, 42 cms. wide. With sheets 21 cms. wide, the surface used is no more than 25.7 cms. by 17 cms.;
- c) all parts of the drawings are executed in durable, dark (if possible, black) markings without colours or colour washes and lend themselves to simple photographic reproduction or to reproduction without any intermediary steps on a stereotype;
- d) sections are indicated by oblique hatching which does not impede the clear reading of the reference signs and leading lines;
- e) the scale of the drawings is such that, depending on the degree of complexity of the figure, a photographic reproduction with a linear reduction in size to two-thirds allows all the detail to be seen without difficulty; and, if the scale is shown on the drawings, it is drawn and not indicated in writing;
- f) the different figures are clearly separated one from another, arranged on as few sheets as possible and numbered continuously and independently of the number of sheets;
- g) all numbers, letters and reference lines appearing on the drawing are simple and clear, the letters and numbers being at least 0.32 cms. high; and each item depicted in the figures, insofar as the understanding of the specification requires it, is denoted by the same reference letter or number throughout and these agree with those used in the specification;
- h) the drawings do not contain explanatory matter, with the exception of such terms as «water», «steam», «section on AB», «open», «shut», and, in the case of electric block schematic diagrams and flow sheet diagrams, explanatory matter sufficient to enable them to be understood, when such terms and explanatory matter appear in the language of, or in a language recognised for the purpose by, the country in which the application is filed;
- i) each sheet carries in the margin the name of the applicant, the total number of sheets with the number of each sheet, and the signature of the applicant or his agent;
- j) the drawings are filed in such a way as to be free from creases or cracks unfavourable to photographic reproduction.

Article 7

(1) In each Contracting State any person desiring to take advantage, under the Convention of Paris for the Protection of Industrial Property, of the priority of a previous application shall enjoy a period of at least two months, starting from the subsequent application, to make a declaration to this effect. Each Contracting State, however, reserves the right to prescribe that this declaration should be made within the priority period laid down by that Convention.

(2) Lorsqu'une déclaration de priorité sera faite dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, le demandeur pourra être requis de fournir une copie certifiée de la description et des dessins de la demande d'origine, et tout autre document qui pourrait être exigé par la loi du pays du dépôt ultérieur.

(3) En ce qui concerne les documents mentionnés au paragraphe 2 du présent article et rédigés en allemand, anglais ou français, ou accompagnés d'une traduction officiellement certifiée conforme dans l'une de ces langues, il ne sera pas nécessaire de produire une traduction dans la langue du pays ou dans une langue admise à cet effet par le pays où est déposée la demande de brevet, à moins que l'autorité compétente ne l'exige.

Article 8

(1) La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

(2) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du quatrième instrument de ratification.

(3) Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de son instrument de ratification.

Article 9

(1) Après son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat membre de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

(2) L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois suivant son dépôt.

Article 10

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Membres du Conseil, aux Etats qui auront adhéré à la présente Convention ainsi qu'au Directeur du Bureau international de Berne pour la protection de la propriété industrielle:

- a) la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention et les noms des Membres du Conseil qui l'auront ratifiée;
- b) le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 9;
- c) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11.

Article 11

(1) La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

(2) Tout Etat contractant pourra mettre fin, en ce qui le concerne, à l'application de la présente Convention en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

(2) When a declaration of priority is made in accordance with paragraph 1 of this Article, the applicant may be required to submit a certified copy of the specification and drawings of the original application and such other documents as the law of the country in which the subsequent application is made may require.

(3) Insofar as the documents referred to in paragraph 2 of this Article are drawn up in English, French or German or accompanied by an officially certified translation in one of these languages, it shall not be necessary to provide a translation in the language of, or in a language recognised for the purpose by, the country in which application is made, unless the competent authority requires it.

Article 8

(1) This Convention shall be open to the signature of the Members of the Council of Europe. It shall be ratified. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the Council of Europe.

(2) This Convention shall come into force on the first day of the month following the date of deposit of the fourth instrument of ratification.

(3) As regards any Signatory ratifying subsequently, the Convention shall come into force on the first day of the month following the date of the deposit of its instrument of ratification.

Article 9

(1) After it has come into force, this Convention shall be open to accession by all States which are Members of the International Union for the Protection of Industrial Property.

(2) Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the Council of Europe, which shall take effect on the first day of the month following the date of deposit.

Article 10

The Secretary-General of the Council of Europe shall notify to the Members of the Council, to any States which may have acceded to this Convention and to the Director of the International Bureau for the Protection of Industrial Property at Berne:

- a) the date of entry into force of this Convention and the names of any Members of the Council which ratify it;
- b) the deposit of any instruments of accession in accordance with Article 9;
- c) any notification received in accordance with Article 11.

Article 11

(1) This Convention shall remain in force for an unlimited time.

(2) Any Contracting State may denounce this Convention by giving one year's notice to this effect to the Secretary-General of the Council of Europe.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi qu'au Directeur du Bureau international de Berne pour la protection de la propriété industrielle.

ANNEXE I

Requête en obtention de brevet

Le (Les) soussigné(s) ¹⁾
 agissant { en son (leur) nom
 { au nom de ²⁾
 sollicite(nt) par la présente un brevet pour une invention qui fait l'objet de la description (et des dessins) ci-joint et intitulée
 Le (Les) demandeur(s) { déclare(nt) être le(s) véritable(s) et premier(s) auteur(s) de l'invention
 déclare(nt) que parmi eux
 est (sont) le(s) véritable(s) et premier(s) inventeur(s).
 croit(ent) que est (sont) le(s) véritable(s) et premier(s) inventeur(s).
 déclare(nt) être { l' (les) ayant(s) cause } de l'inventeur
 { le(s) représentant(s) }
 { personnel(s) }
 en vertu de ³⁾
 demande(nt) que le brevet soit délivré au titre de ⁴⁾

 au brevet ⁵⁾ { N°
 { sollicité par requête n° en date
 ⁶⁾

 Le 19

A ces diverses fins, il (ils) annexe(nt) à la présente les pièces suivantes:

N.-B. — Biffer les mentions inutiles.

Instructions

- ¹⁾ Inscrire les indications suivantes:
 - a) si la requête est introduite sans l'intervention d'un mandataire, nom, prénoms, nationalité et adresse complète (personne physique), nom social et siège social (personne morale);
 - b) si la requête est introduite par un mandataire, nom, prénoms et adresse complète. *Note:* Les mandataires ne peuvent introduire une requête dans certains pays.
- ²⁾ Dans le cas prévu sub. ¹⁾ b), inscrire les indications demandées sub. ¹⁾ a).
- ³⁾ Inscrire, s'il y a lieu, les indications relatives à l'acte de cession ou de transmission.
- ⁴⁾ Espèce du titre sollicité (brevet principal, brevet d'importation, brevet de perfectionnement, brevet additionnel ou certificat d'addition, etc.).
- ⁵⁾ S'il y a lieu, par exemple dans le cas d'une demande divisionnaire, numéro du brevet de référence, ou, si celui-ci n'est pas encore délivré, numéro et date de la demande.
- ⁶⁾ Inscrire, s'il y a lieu, les autres indications exigées, telles que celles relatives à la désignation d'un mandataire dans le pays où la requête est déposée, ou, s'il n'y a pas de mandataire, l'indication d'une adresse de service dans ce pays.

ANNEXE II

Requête en obtention de brevet avec priorité

Le (Les) soussigné(s) ¹⁾
 agissant { au nom de ²⁾
 { en son (leur) nom
 déclare(nt) par la présente qu'une (que des) demande(s) de brevet pour une (des) invention(s) a (ont) été déposée(s) dans le(s) pays et à la (aux) date(s) indiquée(s) ci-après:
 à le

Done at Paris, this 11th day of December, 1953, in the English and French languages, both texts being equally authoritative, in a single copy, which shall remain in the archives of the Council of Europe and of which the Secretary-General shall send certified copies to each of the signatory and acceding Governments and to the Director of the International Bureau for the Protection of Industrial Property at Berne.

ANNEX I

Application for Patent

I/We the undersigned ¹⁾
 acting { in my/our own name
 { on behalf of ²⁾
 hereby make application for a patent for the invention described in the accompanying specification (and drawings) and entitled
 I/We the applicant { claim(s) to be the true (and first) inventor(s) of the invention
 claim(s) the following of us (them), namely
 to be the true and first inventor(s)
 believe(s) to be the true and first inventor(s)
 claim(s) to be the { Assignee(s)
 { Personal
 { Representative(s) } of the inventor
 by virtue of ³⁾
 I/We request that the patent may be granted as a ⁴⁾

 to Patent ⁵⁾ { No.
 { Application No. dated
 ⁶⁾

 Dated this day of, 19

List of documents accompanying this application:

N.-B. — Delete where not applicable or required.

Instructions

- ¹⁾ Give the following particulars:
 - a) When this form is signed by the applicant(s), here insert his/their first names, surname(s), full address(es) and nationality(ies), or the name and full address where the applicant is not a physical person;
 - b) When the form is signed by a nominee of the applicant(s) here insert the first names, surname and full address of the nominee. — *Note:* Nominees cannot apply in certain countries.
- ²⁾ In the case ¹⁾ b), insert here the particulars at ¹⁾ a).
- ³⁾ Here insert particulars of the assignment or other document.
- ⁴⁾ Here indicate the nature of the protection applied for, e.g. independent patent, patent of importation, patent for an improvement, patent or certificate of addition.
- ⁵⁾ In the case of a divisional application or where otherwise applicable, insert here the number of the related patent, or, where the related patent application is still pending, the number and date of such application.
- ⁶⁾ Insert here, where necessary, any other relevant particulars such as the authorisation of an agent in the country in which the application is made, or, if no such agent is appointed, an address for service in that country.

ANNEX II

Convention application for Patent

I/We the undersigned ¹⁾
 acting { in my/our own name
 { on behalf of ²⁾
 Hereby declare that (an) application(s) for protection for an invention or inventions has(ve) been made in the following country(ies) on the following date(s), namely:
 in ou

par :
à le
par
à le
par

et que cette (chacune de ces) demande(s) était la première déposée dans un pays adhérent à la Convention.

. déclare(nt) être l' (les) ayant(s) cause de
. le(s) représentant(s) personnel(s) de
en vertu de ³⁾

. demande(nt) qu'un brevet soit délivré avec priorité à la date de la (des) demande(s) sus-indiquée(s) déposée(s) dans un (des) pays adhérent à la Convention, pour l'invention faisant l'objet de la description (et des dessins) ci-joint et intitulée

. demande(nt) que le brevet soit délivré au titre de ⁴⁾

au brevet ⁵⁾ { N°
 { requête n° en date
⁶⁾

Le 19

Liste des pièces annexées à la présente requête:

N.-B. — Biffer les mentions inutiles.

Instructions

- ¹⁾ Inscrire les indications suivantes:
 - a) si la requête est introduite sans l'intervention d'un mandataire, nom, prénoms, nationalité et adresse complète (personne physique), nom social et siège social (personne morale);
 - b) si la requête est introduite par un mandataire, nom, prénoms et adresse complète. *Note:* Les mandataires ne peuvent introduire une requête dans certains pays.
- ²⁾ Dans le cas prévu sub. ¹⁾ b), inscrire les indications demandées sub. ¹⁾ a).
- ³⁾ Inscrire, s'il y a lieu, les indications relatives à l'acte de cession ou de transmission.
- ⁴⁾ Espèce du titre sollicité (brevet principal, brevet d'importation, brevet de perfectionnement, brevet additionnel ou certificat d'addition, etc.).
- ⁵⁾ S'il y a lieu, par exemple dans le cas d'une demande divisionnaire, numéro du brevet de référence, ou, si celui-ci n'est pas encore délivré, numéro et date de la demande.
- ⁶⁾ Inscrire, s'il y a lieu, les autres indications exigées, telles que celles relatives à la désignation d'un mandataire dans le pays où la requête est déposée, ou, s'il n'y a pas de mandataire, l'indication d'une adresse de service dans ce pays.

by
in on
hy
in on
by

and that the said application or each of the said applications was the first application in a Convention country.

I am/We are the assignee(s) of the said
or the personal representative(s) of the said
by virtue of ³⁾

I/We request that a patent may be granted with priority founded on the abovementioned application(s) in a Convention country(ies) for the invention described in the accompanying specification (and drawings) and entitled

I/We request that the patent may be granted as a ⁴⁾

to Patent ⁵⁾ { No.
 { Appn. No. dated
⁶⁾

Dated this day of, 19

List of documents accompanying this application:

N.-B. — Delete where not applicable or required.

Instructions

- ¹⁾ Give the following particulars:
 - a) When this form is signed by the applicant(s), here insert his/their first names, surname(s), full address(es) and nationality(ies), or the name and full address where the applicant is not a physical person;
 - b) When the form is signed by a nominee of the applicant(s) here insert the first names, surname and full address of the nominee. — *Note:* Nominees cannot apply in certain countries.
- ²⁾ In the case ¹⁾ b), insert here the particulars at ¹⁾ a).
- ³⁾ Here insert particulars of the assignment or other document.
- ⁴⁾ Here indicate the nature of the protection applied for, e. g. independent patent, patent of importation, patent for an improvement, patent or certificate of addition.
- ⁵⁾ In the case of a divisional application or where otherwise applicable, insert here the number of the related patent, or, where the related patent application is still pending, the number and date of such application.
- ⁶⁾ Insert here, where necessary, any other relevant particulars such as the authorisation of an agent in the country in which the application is made, or, if no such agent is appointed, an address for service in that country.

Législation

CANADA

Loi

concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale
(Sanctionnée le 14 mai 1953)

Sa Majesté, sur l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète:

Titre abrégé

1. — La présente loi peut être citée sous le titre: *Loi sur les marques de commerce.*

Interprétation ¹⁾

2. — Dans la présente loi, l'expression

a) «compagnies connexes» signifie des compagnies qui sont

¹⁾ A la suite de chacune des définitions disposées par ordre alphabétique dans la présente loi (texte français), la lettre de la définition correspondante, disposée d'après un autre ordre alphabétique dans le texte anglais de la même loi, est indiquée en italique.

CANADA

An Act

Relating to Trade Marks and Unfair Competition
(Assented to 14th May, 1953)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Short Title

1. — This Act may be cited as the *Trade Marks Act.*

Interpretation

2. — In this Act,

a) «certification mark» means a mark that is used for the

b) «Convention» signifie la Convention d'Union de Paris, intervenue le 20 mars 1883, et n'importe laquelle de ses modifications et revisions, adoptées avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, auxquelles le Canada est partie; c)

c) «créant de la confusion», lorsqu'elle est employée comme qualificatif d'une marque de commerce ou d'un nom commercial, désigne une marque de commerce ou un nom commercial dont l'emploi créerait de la confusion en la manière et les circonstances décrites à l'article 6; b)

d) «distinctive», par rapport à une marque de commerce, désigne une marque de commerce qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi; f)

e) «emploi» ou «usage», à l'égard d'une marque de commerce, signifie tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services; v)

f) «marchandises» comprend les publications imprimées; w)

g) «marque de certification» signifie une marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, des marchandises ou services qui sont d'une norme définie en ce qui concerne

- (i) la nature ou qualité des marchandises ou services,
- (ii) les conditions de travail dans lesquelles les marchandises ont été produites ou les services exécutés,
- (iii) la catégorie de personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services, ou
- (iv) la région à l'intérieur de laquelle les marchandises ont été produites ou les services exécutés,

de marchandises ou services qui ne sont pas d'une telle norme définie; a)

h) «marque de commerce» signifie

- (i) une marque qui est employée par une personne aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par elle, de marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou de services loués ou exécutés, par d'autres,
- (ii) une marque de certification,
- (iii) un signe distinctif,
- (iv) une marque de commerce projetée; t)

i) «marque de commerce déposée» signifie une marque de commerce qui se trouve sur le registre; o)

j) «marque de commerce projetée» signifie une marque qu'une personne projette d'employer aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par elle, de marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou de services loués ou exécutés, par d'autres; m)

k) «nom commercial» signifie le nom sous lequel une entre-

i) «package» includes any container or holder ordinarily associated with wares at the time of the transfer of the

prise est exercée, qu'il s'agisse ou non d'une corporation, d'une société ou d'un particulier; *u*)

- l*) «paquet» ou «colis» comprend tout contenant ou récipient ordinairement lié à des produits lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises dans la pratique du commerce; *i*)
- m*) «pays de l'Union» désigne tout pays qui est membre de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention; *e*)
- n*) «pays d'origine» signifie
 - (i)* le pays de l'Union où l'auteur d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce avait, à la date de la demande, un établissement industriel ou commercial réel et effectif, ou
 - (ii)* si le requérant, à la date de la demande, n'avait dans un pays de l'Union aucun établissement décrit au sous-alinéa *(i)*, le pays de l'Union où il avait son domicile à la date en question, ou
 - (iii)* si le requérant, à la date de la demande, n'avait dans un pays de l'Union aucun établissement décrit au sous-alinéa *(i)* ni aucun domicile décrit au sous-alinéa *(ii)*, le pays de l'Union dont il était alors citoyen ou ressortissant; *d*)
- o*) «personne» comprend tout syndicat ouvrier légitime et toute association légitime se livrant à un commerce ou à une entreprise, ou au développement de ce commerce ou de cette entreprise, ainsi que l'autorité administrative de tout pays ou Etat, de toute province, municipalité ou autre région administrative organisée; *j*)
- p*) «personne intéressée» comprend quiconque est atteint ou raisonnablement appréhende qu'il sera atteint par une inscription dans le registre, ou par quelque acte ou omission, ou quelque acte ou omission projetée, sous le régime ou à l'encontre des dispositions de la présente loi, et comprend le procureur général du Canada; *k*)
- q*) «prescrit» signifie prescrit par les règlements ou sous leur régime; *l*)
- r*) «propriétaire», par rapport à une marque de certification, désigne la personne qui a établi la norme définie; *h*)
- s*) «registraire» désigne le registraire des marques de commerce nommé en vertu de la présente loi; *q*)
- t*) «registre» signifie le registre tenu d'après l'article 26; *n*)
- u*) «représentant pour signification» signifie la personne ou firme nommée en vertu de l'alinéa *g*) de l'article 29, du paragraphe (3) de l'article 37, de l'alinéa *d*) du paragraphe (1) de l'article 40 ou du paragraphe (1) de l'article 41; *s*)
- v*) «signe distinctif» signifie
 - (i)* un façonnement de marchandises ou de leurs contenants, ou
 - (ii)* un mode d'envelopper ou emballer des marchandises,
 dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises qu'elles a fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou les services loués ou exécutés par elle, des marchandises que d'autres ont fabriquées, vendues, données à bail ou louées et des services loués ou exécutés par d'autres; *g*)

property in or possession of the wares in the course of trade;

- j*) «person» includes any lawful trade union and any lawful association engaged in trade or business or the promotion thereof, and the administrative authority of any country, state, province, municipality or other organized administrative area;
- k*) «person interested» includes any person who is affected or reasonably apprehends that he may be affected by any entry in the register, or by any act or omission or contemplated act or omission under or contrary to the provisions of this Act, and includes the Attorney General of Canada;
- l*) «prescribed» means prescribed by or under the regulations;
- m*) «proposed trade mark» means a mark that is proposed to be used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others;
- n*) «register» means the register kept under section 26;
- o*) «registered trade mark» means a trade mark that is on the register;
- p*) «registered user» means a person registered as such under section 49;
- q*) «Registrar» means the Registrar of Trade Marks appointed under this Act;
- r*) «related companies» means companies that are members of a group of two or more companies one of which, directly or indirectly, owns or controls a majority of the issued voting stock of the others;
- s*) «representative for service» means the person or firm named under paragraph *g*) of section 29, subsection (3) of section 37, paragraph *a*) of subsection (1) of section 40, or subsection (1) of section 41;
- t*) «trade mark» means
 - (i)* a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,
 - (ii)* a certification mark,
 - (iii)* a distinguishing guise, or
 - (iv)* a proposed trade mark;
- u*) «trade name» means the name under which any business is carried on, whether or not it is the name of a corporation, a partnership or an individual;
- v*) «use» in relation to a trade mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;

w) «usager inscrit» désigne une personne inscrite à ce titre selon l'article 49. p)

3. — Une marque de commerce est censée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l'employer au Canada ou à l'y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l'avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsqu'elle a produit, ou qu'il a produit, une demande d'enregistrement de ladite marque au Canada.

4. — (1) Une marque de commerce est censée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées ou si elle est, de quelque autre manière, liée aux marchandises au point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est censée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est censée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec lesdites marchandises.

5. — Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada, seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services, et si

- a) ces marchandises sont distribuées en liaison avec ladite marque au Canada, ou
 - b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec ladite marque dans
 - (i) toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services, ou
 - (ii) des émissions de radio, au sens de la *Loi sur la radio*, ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,
- et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

6. — (1) Aux fins de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionné cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionné, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises en liaison avec ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services en liaison avec les-

w) «wares» includes printed publications.

3. — A trade mark is deemed to have been adopted by a person when he or his predecessor in title commenced to use it in Canada or to make it known in Canada or, if he or such predecessor had not previously so used it or made it known, when he or such predecessor filed an application for its registration in Canada.

4. — (1) A trade mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of such wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

(2) A trade mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of such services.

(3) A trade mark that is marked in Canada on wares or on the packages in which they are contained is, when such wares are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with such wares.

5. — A trade mark is deemed to be made known in Canada by a person only if it is used by such person in a country of the Union, other than Canada, in association with wares or services, and

- a) such wares are distributed in association with it in Canada, or
 - b) such wares or services are advertised in association with it in
 - (i) any printed publication circulated in Canada in the ordinary course of commerce among potential dealers in or users of such wares or services, or
 - (ii) radio broadcasts, as defined in the *Radio Act*, ordinarily received in Canada by potential dealers in or users of such wares or services.
- and it has become well known in Canada by reason of such distribution or advertising.

6. — (1) For the purposes of this Act a trade mark or trade name is confusing with another trade mark or trade name if the use of such first mentioned trade mark or trade name would cause confusion with such last mentioned trade mark or trade name in the manner and circumstances described in this section.

(2) The use of a trade mark causes confusion with another trade mark if the use of both trade marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with such trade marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not such wares or services are of the same general class.

dites marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

(3) L'emploi d'une marque de commerce créée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom commercial sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services en liaison avec une telle marque et les services en liaison avec l'entreprise poursuivie sous un tel nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(4) L'emploi d'un nom commercial créé de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom commercial et les marchandises liées à une telle marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services en liaison avec l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services en liaison avec une semblable marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, la cour ou le registraire, selon le cas, doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c) le genre des marchandises, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce; et
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Concurrence déloyale et marques interdites

7. — Nul ne doit

- a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;
- b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;
- c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;
- d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde
 - (i) les caractéristiques, la qualité, quantité ou composition,
 - (ii) l'origine géographique, ou

(3) The use of a trade mark causes confusion with a trade name if the use of both the trade mark and trade name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade mark and those associated with the business carried on under such trade name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not such wares or services are of the same general class.

(4) The use of a trade name causes confusion with a trade mark if the use of both the trade name and the trade mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried on under such trade name and those associated with such trade mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not such wares or services are of the same general class.

(5) In determining whether trade marks or trade names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

- a) the inherent distinctiveness of the trade marks or trade names and the extent to which they have become known;
- b) the length of time the trade marks or trade names have been in use;
- c) the nature of the wares, services or business;
- d) the nature of the trade; and
- e) the degree of resemblance between the trade marks or trade names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

Unfair Competition and Prohibited Marks

7. — No person shall

- a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor;
- b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;
- c) pass off other wares or services as and for those ordered or requested;
- d) make use, in association with wares or services, of any description that is false in a material respect and likely to mislead the public as to
 - (i) the character, quality, quantity or composition,
 - (ii) the geographical origin, or

- (iii) le mode de fabrication, de production ou d'exécution de ces marchandises ou services, ni
- e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

8. — Quiconque, dans la pratique du commerce, transfère la propriété ou la possession de marchandises portant une marque de commerce ou un nom commercial, ou dans des colis portant une telle marque ou un nom de ce genre, est censé, à moins d'avoir, par écrit, expressément déclaré le contraire avant le transfert, garantir à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée que cette marque de fabrique ou de commerce ou ce nom commercial a été et peut être licitement employé à l'égard de ces marchandises.

9. — (1) Nul ne doit adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit:

- a) les armoiries, l'écusson ou le drapeau de Sa Majesté;
- b) les armoiries ou l'écusson d'un membre de la famille royale;
- c) le drapeau, les armoiries ou l'écusson de Son Excellence le gouverneur général;
- d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les marchandises ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l'approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou sont produits, vendus ou exécutés sous le patronage ou sur l'autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;
- e) les armoiries, l'écusson ou le drapeau adoptés et employés à quelque époque par le Canada ou par une province ou corporation municipale au Canada, à l'égard desquels le registraire, sur la demande du gouvernement du Canada ou de la province ou corporation municipale intéressée, a notifié au public leur adoption et leur emploi;
- f) l'emblème héraldique de la Croix-Rouge sur fond blanc, formé en transposant les couleurs fédérales de la Suisse et retenu par la Convention de Genève pour la protection des victimes de la guerre (1949), comme emblème et signe distinctif du service médical des forces armées et utilisé par la Société de la Croix-Rouge Canadienne; ou l'expression «Croix-Rouge» ou «Croix de Genève»;
- g) l'emblème héraldique du Croissant rouge sur fond blanc, adopté aux mêmes fins que celles dont l'alinéa f) fait mention, par un certain nombre de pays musulmans;
- h) le signe équivalent des Lion et Soleil rouges employés par l'Iran pour le même objet que celui dont l'alinéa f) fait mention;
- i) les drapeaux, armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques, ou tout signe ou timbre de contrôle et garantie officiels, dont l'emploi comme devise commerciale a été l'objet d'un avis d'opposition reçu en conformité des stipulations de la Convention et publiquement donné par le registraire;
- j) une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral;
- k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant;

- (iii) the mode of the manufacture, production or performance of such wares or services; or
- e) do any other act or adopt any other business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada.

8. — Every person who in the course of trade transfers the property in or the possession of any wares bearing, or in packages bearing, any trade mark or trade name, shall, unless before the transfer he otherwise expressly states in writing, be deemed to warrant, to the person to whom the property or possession is transferred, that such trade mark or trade name has been and may be lawfully used in connection with such wares.

9. — (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for

- a) the Royal Arms, Crest or Standard;
- b) the arms or crest of any member of the Royal Family;
- c) the standard, arms or crest of His Excellency the Governor General;
- d) any word or symbol likely to lead to the belief that the wares or services in association with which it is used have received or are produced, sold or performed under royal, vice-regal or governmental patronage, approval or authority;
- e) the arms, crest or flag adopted and used at any time by Canada or by any province or municipal corporation in Canada in respect of which the Registrar has at the request of the Government of Canada or of the province or municipal corporation concerned, given public notice of its adoption and use;
- f) the heraldic emblem of the Red Cross on a white ground, formed by reversing the federal colours of Switzerland and retained by the Geneva Convention for the Protection of War Victims of 1949, as the emblem and distinctive sign of the Medical Service of armed forces and used by the Canadian Red Cross Society; or the expression «Red Cross» or «Geneva Cross»;
- g) the heraldic emblem of the Red Crescent on a white ground adopted for the same purpose as specified in paragraph f) by a number of Moslem countries;
- h) the equivalent sign of the Red Lion and Sun used by Iran for the same purpose as specified in paragraph f);
- i) any national, territorial or civic flag, arms, crest or emblem, or official control and guarantee sign or stamp, notice of the objection to the use of which as a commercial device has been received pursuant to the provisions of the Convention and publicly given by the Registrar;
- j) any scandalous, obscene or immoral word or device;
- k) any matter that may falsely suggest a connection with any living individual;

- l) le portrait ou la signature d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;
- m) les mots «Nations Unies» (United Nations), ou le sceau ou emblème officiel des Nations Unies;
- n) tout insigne, écusson, marque ou emblème
 - (i) adopté ou employé par l'une quelconque des forces navales, des forces de l'armée ou des forces aériennes de Sa Majesté,
 - (ii) d'une université ou
 - (iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,
 à l'égard desquels le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi; ou
- o) le nom «Gendarmerie royale du Canada» (Royal Canadian Mounted Police) ou «R. C. M. P.», ou toute autre combinaison de lettres se rattachant à la Gendarmerie royale du Canada, ou toute représentation illustrée d'un membre de ce corps en uniforme.

(2) Rien au présent article n'empêche l'emploi, comme marque de commerce ou autrement, quant à une entreprise, de quelque marque décrite au paragraphe (1) avec le consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou organisation que le présent article est censé avoir voulu protéger.

10. — Si une marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de marchandises ou services, nul ne doit l'adopter comme marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l'employer d'une manière susceptible d'induire en erreur, et nul ne doit ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

11. — Aucun personne ne doit employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque quelconque adoptée contrairement à l'article 9 ou 10 de la présente loi ou contrairement à l'article 13 ou 14 de la *Loi sur la concurrence déloyale*, 1932, ou contrairement à l'article 13 ou 14 de la *Loi sur la concurrence déloyale*, chapitre 274 des Statuts révisés du Canada (1952).

Marques de commerce enregistrables

12. — (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable si elle ne constitue pas

- a) un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;
- b) peinte, écrite ou prononcée, soit une description claire, soit une description fautive et trompeuse, en langue anglaise ou française, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes

- l) the portrait or signature of any individual who is living or has died within the preceding thirty years;
- m) the words «United Nations» or the official seal or emblem of the United Nations;
- n) any badge, crest, emblem or mark
 - (i) adopted or used by any of Her Majesty's naval, army or air forces,
 - (ii) of any university, or
 - (iii) adopted and used by any public authority in Canada as an official mark for wares or services, in respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the university or public authority as the case may be, given public notice of its adoption and use; or
- o) the name «Royal Canadian Mounted Police» or «R.C.M.P.» or any other combination of letters relating to the Royal Canadian Mounted Police, or any pictorial representation of a uniformed member thereof.

(2) Nothing in this section prevents the use as a trade mark or otherwise, in connection with a business, of any mark described in subsection (1) with the consent of Her Majesty or such other person, society, authority or organization as may be considered to have been intended to be protected by this section.

10. — Where any mark has by ordinary and *bona fide* commercial usage become recognized in Canada as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin or date of production of any wares or services, no person shall adopt it as a trade mark in association with such wares or services or others of the same general class or use it in a way likely to mislead, nor shall any person so adopt or so use any mark so nearly resembling such mark as to be likely to be mistaken therefor.

11. — No person shall use in connection with a business, as a trade mark or otherwise, any mark adopted contrary to section 9 or 10 of this Act or contrary to section 13 or 14 of *The Unfair Competition Act*, 1932 or contrary to section 13 or 14 of the *Unfair Competition Act*, chapter 274 of the Revised Statutes of Canada, 1952.

Registrable Trade Marks

12. — (1) Subject to section 13, a trade mark is registrable if it is not

- a) a word that is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years;
- b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French languages of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin;

qui y sont employées, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;

- c) le nom, dans quelque langue, de l'une des marchandises ou de l'un des services à l'égard desquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer;
- d) une expression créant de la confusion avec une marque de commerce déposée; ou
- e) une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption.

(2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa a) ou b) du paragraphe (1) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant.

13. — (1) Un signe distinctif n'est enregistrable que si

- a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant, et que si
- b) l'emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

(2) Aucun enregistrement d'un signe distinctif ne gêne l'emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.

(3) L'enregistrement d'un signe distinctif peut être rayé par la Cour de l'Échiquier du Canada, sur demande de toute personne intéressée, si la cour décide que l'enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

14. — (1) Nonobstant l'article 12, une marque de commerce que le requérant ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d'origine est enregistrable si, au Canada,

- a) elle ne crée pas de confusion avec une marque de commerce déposée;
- b) elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif, eu égard à toutes les circonstances de l'espèce, y compris la durée de l'emploi qui en a été fait dans tout pays;
- c) elle n'est pas contraire à la moralité ou l'ordre public, ni de nature à tromper le public; ou
- d) son adoption comme marque de commerce n'est pas interdite par l'article 9 ou 10.

(2) Une marque de commerce qui diffère de la marque de commerce déposée dans le pays d'origine seulement par des éléments qui ne changent pas son caractère distinctif ou qui ne touchent pas à son identité dans la forme sous laquelle elle est déposée au pays d'origine, doit être considérée, pour les fins du paragraphe (1), comme la marque de commerce ainsi déposée.

15. — (1) Nonobstant l'article 12 ou 14, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes semblables marques,

c) the name in any language of any of the wares or services in connection with which it is used or proposed to be used;

d) confusing with a registered trade mark; or

e) a mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10.

(2) A trade mark that is not registrable by reason of paragraph a) or b) of subsection (1) is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.

13. — (1) A distinguishing guise is registrable only if

a) it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration, and

b) the exclusive use by the applicant of such distinguishing guise in association with the wares or services with which it has been used is not likely unreasonably to limit the development of any art or industry.

(2) No registration of a distinguishing guise interferes with the use of any utilitarian feature embodied in the distinguishing guise.

(3) The registration of a distinguishing guise may be expunged by the Exchequer Court of Canada on the application of any interested person if the Court decides that the registration has become likely unreasonably to limit the development of any art or industry.

14. — (1) Notwithstanding section 12, a trade mark that the applicant or his predecessor in title has caused to be duly registered in his country of origin is registrable if, in Canada,

a) it is not confusing with a registered trade mark;

b) it is not without distinctive character, having regard to all the circumstances of the case including the length of time during which it has been used in any country;

c) it is not contrary to morality or public order or of such a nature as to deceive the public; or

d) it is not a trade mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10.

(2) A trade mark that differs from the trade mark registered in the country of origin only by elements that do not alter its distinctive character or affect its identity in the form under which it is registered in the country of origin shall be regarded for the purpose of subsection (1) as the trade mark so registered.

15. — (1) Notwithstanding section 12 or 14, confusing trade marks are registrable if the applicant is the owner of all such trade marks, which shall be known as associated

lesquelles sont connues sous la désignation de marques de commerce liées.

(2) Lors de l'enregistrement de quelque marque de commerce liée à une autre marque de commerce déposée, une mention de l'enregistrement de chaque marque de commerce doit être faite dans l'inscription d'enregistrement de l'autre marque de commerce.

(3) Aucune modification du registre consignant un changement dans la propriété ou le nom ou l'adresse du propriétaire de l'une quelconque d'un groupe de marques de commerce liées ne doit être apportée, à moins que le registraire ne soit convaincu que le même changement s'est produit à l'égard de toutes les marques de commerce de ce groupe, et que les inscriptions correspondantes sont faites à la même époque en ce qui regarde toutes ces marques de commerce.

Personnes admises à l'enregistrement des marques de commerce

16. — (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 29 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 37, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle ne créât de la confusion avec

- a) une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
- b) une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par quelque autre personne, ou
- c) un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

(2) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 29 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a dûment déposée dans son pays d'origine et qu'il a employée en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 37, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est déposée dans ce pays et a été employée, à moins que, à la date de la production de la demande, en conformité de l'article 29, elle n'ait créé de la confusion avec

- a) une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
- b) une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne, ou
- c) un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 29 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 37 et 39, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, cette marque ne créât de la confusion avec

trade marks.

(2) Upon the registration of any trade mark associated with any other registered trade mark, a note of the registration of each trade mark shall be made on the record of registration of the other trade mark.

(3) No amendment of the register recording any change in the ownership or in the name or address of the owner of any one of a group of associated trade marks shall be made unless the Registrar is satisfied that the same change has occurred with respect to all the trade marks in such group, and corresponding entries are made contemporaneously with respect to all such trade marks.

Persons Entitled to Registration of Trade marks

16. — (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 29 for registration of a trade mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 37, to secure its registration in respect of such wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with

- a) a trade mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;
- b) a trade mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or
- c) a trade name that had been previously used in Canada by any other person.

(2) Any applicant who has filed an application in accordance with section 29 for registration of a trade mark that is registrable and that he or his predecessor in title has duly registered in his country of origin and has used in association with wares or services is entitled, subject to section 37, to secure its registration in respect of the wares or services in association with which it is registered in such country and has been used, unless at the date of filing of the application in accordance with section 29 it was confusing with

- a) a trade mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;
- b) a trade mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or
- c) a trade name that had been previously used in Canada by any other person.

(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 29 for registration of a proposed trade mark that is registrable is entitled, subject to sections 37 and 39, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

- a) une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
- b) une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne, ou
- c) un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

(4) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par la production antérieure d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce créant de la confusion, par une autre personne, à moins que la demande d'enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion, n'ait été pendante à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 36.

(5) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par l'emploi antérieur ou la révélation antérieure d'une marque de commerce ou d'un nom commercial créant de la confusion, par une autre personne, si cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 36.

Validité et effet de l'enregistrement

17. — (1) Aucune demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été annoncée selon l'article 36 ne doit être refusée, et aucun enregistrement d'une marque de commerce ne doit être rayé, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d'établir qu'il n'avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l'annonce de la demande du requérant.

(2) Dans des procédures ouvertes après l'expiration de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce ou à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, en prenant celle des deux dates qui est postérieure à l'autre, aucun enregistrement ne doit être rayé, modifié ou jugé invalide pour le motif de l'utilisation ou révélation antérieure que mentionne le paragraphe (1), à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure.

18. — (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si

- a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;
 - b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement; ou
 - c) la marque de commerce a été abandonnée;
- et, subordonnement à l'article 17, elle est invalide si le de-

- a) a trade mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;
- b) a trade mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or
- c) a trade name that had been previously used in Canada by any other person.

(4) The right of an applicant to secure registration of a registrable trade mark is not affected by the previous filing of an application for registration of a confusing trade mark by another person, unless the application for registration of the confusing trade mark was pending at the date of advertisement of the applicant's application in accordance with section 36.

(5) The right of an applicant to secure registration of a registrable trade mark is not affected by the previous use or making known of a confusing trade mark or trade name by another person, if such confusing trade mark or trade name was abandoned at the date of advertisement of the applicant's application in accordance with section 36.

Validity and Effect of Registration

17. — (1) No application for registration of a trade mark that has been advertised in accordance with section 36 shall be refused and no registration of a trade mark shall be expunged or amended or held invalid on the ground of any previous use or making known of a confusing trade mark or trade name by a person other than the applicant for such registration or his predecessor in title, except at the instance of such other person or his successor in title, and the burden lies on such other person or his successor to establish that he had not abandoned such confusing trade mark or trade name at the date of advertisement of the applicant's application.

(2) In proceedings commenced after the expiry of five years from the date of registration of a trade mark or from the date of the coming into force of this Act, whichever is the later, no registration shall be expunged or amended or held invalid on the ground of the previous use or making known referred to in subsection (1), unless it is established that the person who adopted the registered trade mark in Canada did so with knowledge of such previous use or making known.

18. — (1) The registration of a trade mark is invalid if

- a) the trade mark was not registrable at the date of registration;
 - b) the trade mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced; or
 - c) the trade mark has been abandoned;
- and subject to section 17, it is invalid if the applicant for

mandeur de l'enregistrement n'était pas la personne ayant droit d'obtenir l'enregistrement.

(2) Nul enregistrement d'une marque de commerce qui était employée au Canada par l'inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d'être devenue distinctive à la date d'enregistrement, ne doit être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n'a pas été soumise à l'autorité ou au tribunal compétent avant l'octroi de cet enregistrement.

19. — Sous réserve des articles 21, 31 et 65, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de cette marque de commerce en ce qui regarde ces marchandises ou services.

20. — Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est censé violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion; mais aucun enregistrement d'une marque de commerce ne doit empêcher une personne

- a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial, ni
- b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce,
 - (i) le nom géographique de son siège d'affaires, ou
 - (ii) toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle attachée à la marque de commerce.

21. — (1) Si, dans des procédures relatives à une marque de commerce déposée dont l'enregistrement est protégé aux termes du paragraphe (2) de l'article 17, il est démontré à la Cour de l'Échiquier du Canada que l'une des parties aux procédures, autre que le propriétaire inscrit de la marque de commerce, avait de bonne foi employé au Canada une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, avant la date de la production de la demande en vue de cet enregistrement, et si la cour considère qu'il n'est pas contraire à l'intérêt public que l'emploi continu de la marque de commerce ou du nom commercial créant de la confusion soit permis dans une région territoriale définie simultanément avec l'emploi de la marque de commerce déposée, elle peut, sous réserve des conditions qu'elle estime justes, ordonner que cette autre partie puisse continuer à employer la marque de commerce ou le nom commercial, créant de la confusion, dans cette région, avec une distinction suffisante et spécifiée d'avec la marque de commerce déposée.

(2) Les droits conférés par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ne prennent effet que si, dans les trois mois qui suivent la date de l'ordonnance, cette autre partie demande au registraire de l'inscrire au registre, en ce qui regarde l'enregistrement de la marque de commerce déposée.

registration was not the person entitled to secure the registration.

(2) No registration of a trade mark that had been so used in Canada by the registrant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of registration shall be held invalid merely on the ground that evidence of such distinctiveness was not submitted to the competent authority or tribunal before the grant of such registration.

19. — Subject to sections 21, 31 and 65, the registration of a trade mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner the exclusive right to the use throughout Canada of such trade mark in respect of such wares or services.

20. — The right of the owner of a registered trade mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade mark or trade name, but no registration of a trade mark prevents a person from making

- a) any bona fide use of his personal name as a trade name, or
- b) any bona fide use, other than as a trade mark,
 - (i) of the geographical name of his place of business, or
 - (ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services,

in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade mark.

21. — (1) Where, in any proceedings respecting a registered trade mark of which the registration is entitled to the protection of subsection (2) of section 17, it is made to appear to the Exchequer Court of Canada that one of the parties to the proceedings, other than the registered owner of the trade mark, had in good faith used a confusing trade mark or trade name in Canada before the date of filing of the application for such registration, and the Court considers that it is not contrary to the public interest that the continued use of the confusing trade mark or trade name should be permitted in a defined territorial area concurrently with the use of the registered trade mark, it may, subject to such terms as it deems just, order that such other party may continue to use the confusing trade mark or trade name within such area with an adequate specified distinction from the registered trade mark.

(2) The rights conferred by an order made under subsection (1) take effect only if, within three months from its date, such other party makes application to the Registrar to enter it on the register in connection with the registration of the registered trade mark.

22. — (1) Nul ne doit employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle intéressée.

(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), la cour peut refuser d'ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre toutes marchandises revêtues de cette marque de commerce qui étaient en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.

Marques de certification

23. — (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

(2) Le propriétaire d'une marque de certification peut autoriser d'autres personnes à employer la marque en liaison avec des marchandises ou services qui se conforment à la norme définie, et l'emploi de la marque en conséquence est censé en être l'emploi par le propriétaire.

(3) Le propriétaire d'une marque de certification déposée peut empêcher qu'elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des marchandises ou services à l'égard desquels cette marque est déposée, mais auxquels l'autorisation ne s'étend pas.

(4) Lorsque le propriétaire d'une marque de certification déposée est un corps non constitué en corporation, une action ou procédure en vue d'empêcher l'emploi inautorisé d'une semblable marque peut être intentée par tout membre de ce corps en son propre nom et pour le compte de tous les autres membres dudit corps.

24. — Avec le consentement du propriétaire d'une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par quelque autre personne en vue d'indiquer que les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée ont été fabriquées, vendues, données à bail ou louées, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d'employer la marque de certification, mais l'enregistrement de cette marque doit être radié par le registraire sur le retrait, en tout temps, du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur l'annulation de l'enregistrement de la marque de certification.

25. — Une marque de certification descriptive du lieu d'origine des marchandises ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée, est enregistrable si le requérant est l'autorité administrative d'un pays, d'un Etat, d'une province ou d'une municipalité comprenant la région indiquée par la marque ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région; mais le propriétaire d'une mar-

22. — (1) No person shall use a trade mark registered by another person in a manner likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.

(2) In any action in respect of a use contrary to subsection (1), the court may decline to order the recovery of damages or profits and may permit the defendant to continue to sell wares marked with such trade mark that were in his possession or under his control at the time notice was given to him that the owner of the registered trade mark complained of such use.

Certification Marks

23. — (1) A certification mark may be adopted and registered only by a person who is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of wares or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used.

(2) The owner of a certification mark may license others to use the mark in association with wares or services that meet the defined standard, and the use of the mark accordingly shall be deemed to be use thereof by the owner.

(3) The owner of a registered certification mark may prevent its use by unlicensed persons or in association with any wares or services in respect of which such mark is registered but to which the license does not extend.

(4) Where the owner of a registered certification mark is an unincorporated body, any action or proceeding to prevent unauthorized use of such mark may be brought by any member of such body on behalf of himself and all other members thereof.

24. — With the consent of the owner of a certification mark, a trade mark confusing with the certification mark may, if it exhibits an appropriate difference, be registered by some other person to indicate that the wares or services in association with which it is used have been manufactured, sold, leased, hired or performed by him as one of the persons entitled to use the certification mark, but the registration thereof shall be expunged by the Registrar on the withdrawal at any time of the consent of the owner of the certification mark, or upon the cancellation of the registration of the certification mark.

25. — A certification mark descriptive of the place of origin of wares or services, and not confusing with any registered trade mark, is registrable if the applicant is the administrative authority of a country, state, province or municipality including or forming part of the area indicated by the mark, or is a commercial association having an office or representative in such area; but the owner of any mark registered under this section shall permit the use of the mark in association

que déposée aux termes du présent article doit en permettre l'emploi en liaison avec toute marchandise produite, ou tout service exécuté, dans la région que désigne la marque.

Registre des marques de commerce

26. — (1) Il doit être tenu, sous la surveillance du registraire, un registre des marques de commerce ainsi que des transferts, désistements, modifications, jugements et ordonnances concernant chaque marque de commerce déposée, ainsi qu'un registre des usagers inscrits de ladite marque de commerce déposée.

(2) Le registre doit indiquer ce qui suit, relativement à chaque marque de commerce déposée:

- a) la date de l'enregistrement;
- b) un sommaire de la demande d'enregistrement;
- c) un sommaire de tous les documents déposés avec la demande ou par la suite et affectant les droits à cette marque de commerce;
- d) les détails de chaque renouvellement;
- e) les détails de chaque changement de nom et d'adresse, et
- f) les autres détails dont la présente loi ou les règlements exigent l'inscription.

(3) Le registre tenu aux termes de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, ou de la *Loi sur la concurrence déloyale*, chapitre 274 des Statuts révisés du Canada (1952), fait partie du registre tenu en vertu de la présente loi et, sous réserve du paragraphe (2) de l'article 43, aucune inscription y paraissant, si elle a été dûment opérée selon la loi en vigueur à l'époque où elle a été faite, n'est sujette à radiation ou à modification pour la seule raison qu'elle pourrait n'avoir pas été dûment opérée en conformité de la présente loi.

(4) Les marques de commerce figurant au registre à la date de l'entrée en vigueur de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, doivent être considérées comme des mots servant de marques ou comme des dessins-marques, selon les définitions que renferme ladite loi, aux conditions suivantes:

- a) toute marque de commerce consistant seulement en mots ou chiffres ou formée de mots et chiffres, sans indication de forme ou de présentation particulière, est censée un mot servant de marque;
- b) toute autre marque de commerce consistant seulement en mots ou chiffres ou formée de mots et chiffres, est censée un mot servant de marque si, à la date de son enregistrement, les mots ou les chiffres ou les mots et chiffres avaient été enregistrables indépendamment de toute forme ou présentation particulière définie, et est aussi considérée comme un dessin-marque pour le texte ayant la forme ou présentation particulière définie;
- c) toute marque de commerce comprenant des mots ou des chiffres ou les deux en combinaison avec d'autres caractéristiques est censée
 - (i) être un dessin-marque possédant les caractéristiques décrites dans la demande à cet égard, mais sans qu'un sens soit attribué aux mots ou chiffres; et
 - (ii) être un mot servant de marque lorsque, à la date de l'enregistrement, elle aurait été enregistrable indépendamment de toute forme ou présentation définie

with any wares or services produced or performed in the area of which the mark is descriptive.

Register of Trade Marks

26. — (1) There shall be kept under the supervision of the Registrar a register of trade marks and of transfers, disclaimers, amendments, judgments and orders relating to, and of registered users of, each registered trade mark.

(2) The register shall show, with reference to each registered trade mark, the following:

- a) the date of registration;
- b) a summary of the application for registration;
- c) a summary of all documents deposited with such application or subsequently thereto and affecting the rights to such trade mark;
- d) particulars of each renewal;
- e) particulars of each change of name and address; and
- f) such other particulars as this Act or the regulations require to be entered thereon.

(3) The register kept under *The Unfair Competition Act, 1932*, or the *Unfair Competition Act*, chapter 274 of the Revised Statutes of Canada, 1952, forms part of the register kept under this Act and, subject to subsection (2) of section 43, no entry made therein, if properly made according to the law in force at the time it was made, is subject to be expunged or amended only because it might not properly have been made pursuant to this Act.

(4) Trade marks on the register at the date of the coming into force of *The Unfair Competition Act, 1932*, shall be treated as word marks or as design marks as defined in that Act according to the following rules:

- a) any trade mark consisting only of words or numerals or both without any indication of a special form or appearance shall be deemed to be a word mark;
- b) any other trade mark consisting only of words or numerals or both shall be deemed to be a word mark if at the date of its registration the words or numerals or both would have been registrable independently of any defined special form or appearance and shall also be deemed to be a design mark for reading matter presenting the special form or appearance defined;
- c) any trade mark including words or numerals or both in combination with other features shall be deemed
 - (i) to be a design mark having the features described in the application therefor but without any meaning being attributed to the words or numerals, and
 - (ii) to be a word mark if and so far as it would at the date of registration have been registrable independently of any defined form or appearance and without

et sans avoir été combinée avec une autre caractéristique, et dans cette mesure; et

d) toute autre marque de commerce est censée un dessin-marque ayant les caractéristiques décrites dans la demande qui en a été faite.

(5) Les marques de commerce déposées selon la *Loi sur la concurrence déloyale*, 1932, ou la *Loi sur la concurrence déloyale*, chapitre 274 des Statuts révisés du Canada (1952), continuent, en conformité de leur enregistrement, à être traitées comme des mots servant de marque ou de dessins-marques, suivant les définitions que renferme ladite loi.

27. — Sont tenus, sous la surveillance du registraire,

- a) un index des marques de commerce déposées;
- b) un index des marques de commerce pour lesquelles des demandes d'enregistrement sont pendantes;
- c) un index des demandes qui ont été abandonnées ou rejetées;
- d) un index des noms des propriétaires de marques de commerce déposées;
- e) un index des noms des personnes qui demandent l'enregistrement de marques de commerce; et
- f) un index des noms des usagers inscrits.

28. — Sous réserve du paragraphe (6) de l'article 49, le registre, les documents sur lesquels s'appuient les inscriptions y figurant, toutes les demandes, y compris celles qui sont abandonnées, ainsi que les index, sont accessibles à l'inspection publique durant les heures de bureau, et le registraire doit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, fournir une copie, certifiée par lui, de toute inscription dans le registre ou les index, ou de tout document ou demande de ce genre.

Demandes d'enregistrement de marques de commerce

29. — Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce doit produire au bureau du registraire une demande renfermant

- a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou il est projeté de l'employer;
- b) dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, s'il en est, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;
- c) dans le cas d'une marque de commerce qui n'a pas été employée au Canada mais qui est révélée au Canada, le nom d'un pays de l'Union dans lequel elle a été employée par le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, s'il en est, et la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs l'ont fait connaître au Canada en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande, ainsi que la manière dont ils l'ont révélée;
- d) dans le cas d'une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l'Union, l'objet, de la part du requérant ou

being combined with any other feature; and

d) any other trade mark shall be deemed to be a design mark having the features described in the application therefor.

(5) Trade marks registered under *The Unfair Competition Act*, 1932, or the *Unfair Competition Act*, chapter 274 of the Revised Statutes of Canada, 1952, shall, in accordance with their registration, continue to be treated as word marks or design marks as defined in that Act.

27. — There shall be kept under the supervision of the Registrar,

- a) an index of registered trade marks;
- b) an index of trade marks in respect of which applications for registration are pending;
- c) an index of applications that have been abandoned or refused;
- d) an index of the names of owners of registered trade marks;
- e) an index of the names of applicants for the registration of trade marks; and
- f) an index of the names of registered users.

28. — Subject to subsection (6) of section 49, the register, the documents upon which the entries therein are based, all applications, including those abandoned, and the indexes shall be open to public inspection during business hours and the Registrar shall, upon request and payment of the fee prescribed therefor, furnish a copy certified by him of any entry in the register or indexes, or of any such document or application.

Applications for Registration of Trade Marks

29. — An applicant for the registration of a trade mark shall file with the Registrar an application containing

- a) a statement in ordinary commercial terms of the specific wares or services in association with which the mark has been or is proposed to be used;
- b) in the case of a trade mark that has been used in Canada, the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade mark in association with each of the general classes of wares or services described in the application;
- c) in the case of a trade mark that has not been used in Canada but is made known in Canada, the name of a country of the Union in which it has been used by the applicant or his named predecessors in title, if any, and the date from and the manner in which the applicant or such predecessors have made it known in Canada in association with each of the general classes of wares or services described in the application;
- d) in the case of a trade mark that is the subject in another country of the Union of a registration or an application

de son prédécesseur en titre, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l'enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si ladite marque n'a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d'un pays où le demandeur ou son prédécesseur en titre désigné, s'il en est, l'a employée eu liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;

- e) dans le cas d'une marque de commerce projetée, lorsque la demande n'est pas accompagnée d'une demande d'enregistrement de la part de quelque personne en qualité d'usager inscrit, une déclaration portant que le requérant a l'intention d'employer cette marque de commerce au Canada;
- f) dans le cas d'une marque de certification, les détails de la norme définie que l'emploi de la marque est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne pratique pas la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou ne se livre pas à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée;
- g) l'adresse du principal bureau ou siège d'affaires du requérant, au Canada, s'il en est, et si le requérant n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada, l'adresse de son principal bureau ou siège d'affaires hors de ce pays et le nom et l'adresse, au Canada, d'une personne ou firme à qui tout avis concernant la demande ou l'enregistrement peut être envoyé et à qui toute procédure à l'égard de la demande ou de l'enregistrement peut être signifiée avec le même effet que si elle avait été signifiée au requérant ou à l'inscrivant lui-même;
- h) sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de ladite marque; et
- i) une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande.

30. — (1) Un requérant dont le droit à l'enregistrement d'une marque de commerce est fondé sur un enregistrement de cette marque dans un autre pays de l'Union doit, avant la date de l'annonce de sa demande selon l'article 36, fournir une copie de cet enregistrement, certifiée par le bureau où il a été fait, de même qu'une traduction de cet enregistrement en anglais ou en français, s'il est en une autre langue, et toute autre preuve que le registraire peut requérir afin d'établir pleinement le droit du requérant à l'enregistrement prévu par la présente loi.

(2) Un requérant dont la marque de commerce a été régulièrement enregistrée dans son pays d'origine et qui prétend que cette marque de commerce est enregistrable aux termes de l'alinéa b) du paragraphe (1) de l'article 14, doit fournir la preuve que le registraire peut requérir par voie d'affidavit ou de déclaration statutaire établissant les circonstances sur lesquelles il s'appuie, y compris la période durant laquelle la marque de commerce a été employée dans n'importe quel pays.

for registration by the applicant or his predecessor in title on which the applicant bases his right to registration, particulars of such application or registration and, if the trade mark has neither been used in Canada nor made known in Canada, the name of a country in which the trade mark has been used by the applicant or his named predecessor in title, if any, in association with each of the general classes of wares or services described in the application;

e) in the case of a proposed trade mark, where the application is not accompanied by an application for registration of a person as a registered user, a statement that the applicant intends to use such trade mark in Canada;

f) in the case of a certification mark, particulars of the defined standard that the use of the mark is intended to indicate and a statement that the applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of wares or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used;

g) the address of the applicant's principal office or place of business in Canada, if any, and if the applicant has no office or place of business in Canada, the address of his principal office or place of business abroad and the name and address in Canada of some person or firm to whom any notice in respect of the application or registration may be sent, and upon whom service of any proceedings in respect of the application or registration may be given or served with the same effect as if they had been given to or served upon the applicant or registrant himself;

h) unless the application is for the registration only of a word or words not depicted in a special form, a drawing of the trade mark and such number of accurate representations of the trade mark as may be prescribed; and

i) a statement that the applicant is satisfied that he is entitled to use the trade mark in Canada in association with the wares or services described in the application.

30. — (1) An applicant whose right to registration of a trade mark is based on a registration of such trade mark in another country of the Union shall, before the date of advertisement of his application in accordance with section 36, furnish a copy of such registration certified by the office in which it was made, together with a translation thereof into English or French if it is in any other language, and such other evidence as the Registrar may require fully to establish his right to registration under this Act.

(2) An applicant whose trade mark has been duly registered in his country of origin and who claims that such trade mark is registrable under paragraph b) of subsection (1) of section 14, shall furnish such evidence as the Registrar may require by way of affidavit or statutory declaration establishing the circumstances on which he relies, including the length of time during which the trade mark has been used in any country.

31. — (1) Un requérant, qui prétend que sa marque de commerce est enregistrable en vertu du paragraphe (2) de l'article 12 ou en vertu de l'article 13, doit fournir au registraire, par voie d'affidavit ou de déclaration statutaire, une preuve établissant dans quelle mesure et pendant quelle période de temps la marque de commerce a été employée au Canada, ainsi que toute autre preuve que le registraire peut exiger à l'appui de cette prétention.

(2) Le registraire doit, eu égard à la preuve fournie, restreindre l'enregistrement aux marchandises ou services en liaison avec lesquels on démontre que la marque de commerce a été utilisée au point d'être devenue distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d'après ce qui est démontré, la marque de commerce est ainsi devenue distinctive.

32. — Chaque syndicat ouvrier ou chaque association commerciale demandant l'enregistrement d'une marque de commerce peut être requise de fournir une preuve satisfaisante que son existence n'est pas contraire aux lois du pays où son bureau principal est situé.

33. — Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce a été faite dans un pays de l'Union autre que le Canada, et qu'une demande est subséquemment présentée au Canada pour l'enregistrement, aux fins de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, par le même requérant ou son successeur en titre, la date de production de la demande dans l'autre pays est censée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante nonobstant tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l'intervalle, si

- a) la demande au Canada, comprenant une déclaration de la date et du pays de l'Union où a été produite la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, ou accompagnée d'une telle déclaration, est produite dans les six mois à compter de cette date, laquelle période ne doit pas être prolongée;
- b) le requérant ou, lorsque le requérant est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par qui une demande antérieure a été produite dans un pays de l'Union, était à la date de cette demande un citoyen ou ressortissant de ce pays, ou y était domicilié, ou y avait un établissement industriel ou commercial réel et effectif; et si
- c) le requérant, dans les trois mois qui suivent la production de la demande au Canada, fournit une copie de chaque demande antérieure sur laquelle on s'appuie, certifiée par le bureau où elle a été produite, avec un certificat par ce bureau établissant la date où on l'y a produite, les traductions de ces documents en anglais ou en français, s'ils sont en une autre langue, et fournit subséquemment, selon que l'exige le registraire, toute autre preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

34. — Le registraire peut requérir celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce de se désister du

31. — (1) An applicant who claims that his trade mark is registrable under subsection (2) of section 12 or under section 13 shall furnish the Registrar with evidence by way of affidavit or statutory declaration establishing the extent to which and the time during which the trade mark has been used in Canada and with any other evidence that the Registrar may require in support of such claim.

(2) The Registrar shall, having regard to the evidence adduced, restrict the registration to the wares or services in association with which the trade mark is shown to have been so used as to have become distinctive and to the defined territorial area in Canada in which the trade mark is shown thus to have become distinctive.

32. — Every trade union or commercial association applying for the registration of a trade mark may be required to furnish satisfactory evidence that its existence is not contrary to the laws of the country in which its headquarters are situate.

33. — When an application for the registration of a trade mark has been made in any country of the Union other than Canada, and an application is subsequently made in Canada for the registration for use in association with the same kind of wares or services of the same or substantially the same trade mark by the same applicant or his successor in title, the date of filing of the application in the other country is deemed to be the date of filing of the application in Canada, and the applicant is entitled to priority in Canada accordingly notwithstanding any intervening use in Canada or making known in Canada or any intervening application or registration, if

- a) the application in Canada, including or accompanied by a declaration setting out the date upon which and the country of the Union in which the earliest application was filed for the registration of the same or substantially the same trade mark for use in association with the same kind of wares or services, is filed within six months from that date which period shall not be extended,
- b) the applicant or, if the applicant is a transferee, his predecessor in title by whom any earlier application was filed in any country of the Union, was at the date of such application a citizen or national of or domiciled in such country or had therein a real and effective industrial or commercial establishment, and
- c) the applicant, within three months after filing the application in Canada, furnishes a copy of every prior application relied upon, certified by the office in which it was filed, together with a certificate by such office of the date upon which it was filed therein, translations of these documents into English or French, if they are in any other language, and subsequently furnishes as required by the Registrar any other evidence necessary fully to establish his right to priority.

34. — The Registrar may require the applicant for registration of a trade mark to disclaim the right to the exclusive

droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable, mais ce désistement ne porte pas préjudice ou atteinte aux droits du requérant, existant alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l'objet du désistement, ni ne porte préjudice ou atteinte au droit que possède le requérant à l'enregistrement lors d'une demande subséquente si la matière faisant l'objet du désistement est alors devenue distinctive des marchandises ou services du requérant.

35. — Lorsque, de l'avis du registraire, un requérant fait défaut dans la poursuite d'une demande produite aux termes de la présente loi ou de toute loi concernant les marques de commerce et exécutoire antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, le registraire peut, après avoir donné au requérant avis de ce défaut, traiter la demande comme abandonnée, à moins qu'il ne soit remédié au défaut dans le délai que l'avis spécifie.

36. — (1) Le registraire doit rejeter une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que

- a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 29;
- b) la marque de commerce n'est pas enregistrable; ou
- c) le demandeur n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante;

et, lorsque le registraire n'est pas ainsi convaincu, il doit faire annoncer la demande de la manière prescrite.

(2) Le registraire ne doit pas rejeter une demande sans, au préalable, avoir fait connaître au requérant ses objections, avec les motifs pertinents, et lui avoir donné l'occasion raisonnable d'y répondre.

(3) Lorsque, en raison d'une marque de commerce déposée, le registraire a des doutes sur la question de savoir si la marque de commerce indiquée dans la demande est enregistrable, il doit, par lettre recommandée, notifier l'annonce de la demande au propriétaire de la marque de commerce déposée.

37. — (1) Toute personne peut, dans le délai d'un mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition.

(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un quelconque des motifs suivants:

- a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 29;
- b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;
- c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement; ou
- d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

(3) La déclaration d'opposition doit indiquer

- a) les motifs de l'opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre; et
- b) l'adresse du principal bureau ou siège d'affaires de l'opposant, au Canada, s'il en est, et, si l'opposant n'a ni

use apart from the trade mark of such portion of the trade mark as is not independently registrable, but such disclaimer does not prejudice or affect the applicant's rights then existing or thereafter arising in the disclaimed matter, nor does such disclaimer prejudice or affect the applicant's right to registration on a subsequent application if the disclaimed matter has then become distinctive of the applicant's wares or services.

35. — Where, in the opinion of the Registrar, an applicant is in default in the prosecution of an application filed under this Act or any Act relating to trade marks in force prior to the coming into force of this Act, the Registrar may, after giving notice to the applicant of such default, treat the application as abandoned unless the default is remedied within the time specified in the notice.

36. — (1) The Registrar shall refuse an application for the registration of a trade mark if he is satisfied that

- a) the application does not comply with the requirements of section 29;
- b) the trade mark is not registrable; or
- c) the applicant is not the person entitled to registration of the trade mark because it is confusing with another trade mark for the registration of which an application is pending,

and where the Registrar is not so satisfied, he shall cause the application to be advertised in the manner prescribed.

(2) The Registrar shall not refuse any application without first notifying the applicant of his objections thereto and his reasons for such objections, and giving the applicant adequate opportunity to answer such objections.

(3) Where the Registrar, by reason of a registered trade mark, is in doubt whether the trade mark claimed in the application is registrable, he shall, by registered letter, notify the owner of the registered trade mark of the advertisement of the application.

37. — (1) Within one month from the advertisement of an application, any person may, upon payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar.

(2) Such opposition may be based on any of the following grounds:

- a) that the application does not comply with the requirements of section 29;
- b) that the trade mark is not registrable;
- c) that the applicant is not the person entitled to registration; or
- d) that the trade mark is not distinctive.

(3) The statement of opposition shall set out,

- a) the grounds of opposition in sufficient detail to enable the applicant to reply thereto; and
- b) the address of the opponent's principal office or place of business in Canada, if any, and if the opponent has no

bureau ni siège d'affaires au Canada, l'adresse de son principal bureau ou siège d'affaires à l'extérieur et le nom et l'adresse, au Canada, d'une personne ou firme à qui tout document concernant l'opposition peut être signifié avec le même effet que s'il était signifié à l'opposant lui-même.

(4) Si le registraire estime que l'opposition ne soulève pas une question sérieuse pour décision, il doit la rejeter et donner avis de sa décision à l'opposant.

(5) Si le registraire est d'avis que l'opposition soulève une question sérieuse pour décision, il doit faire parvenir une copie de la déclaration d'opposition au requérant.

(6) Le requérant peut, dans le délai prescrit après qu'une déclaration d'opposition lui a été envoyée, produire une contre-déclaration au bureau du registraire et en signifier une copie à l'opposant de la manière prescrite. S'il ne produit ni signifie aucune contre-déclaration dans le délai prescrit, il est censé avoir abandonné sa demande.

(7) Il doit être fourni de la manière prescrite, à l'opposant et au requérant, l'occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s'appuient et de se faire entendre par le registraire, s'ils le désirent.

(8) Après avoir entendu les parties, si demande lui en est faite, et examiné la preuve, le registraire doit repousser la demande ou rejeter l'opposition et notifier aux parties sa décision ainsi que les motifs sur lesquels il s'appuie.

38. — (1) Lorsqu'une demande n'a pas été l'objet d'une opposition et que le délai prévu pour la production d'une déclaration d'opposition est expiré, ou lorsqu'une demande a fait l'objet d'une opposition et que celle-ci a été définitivement décidée en faveur du requérant, le registraire doit aussitôt l'admettre.

(2) Le registraire ne doit pas proroger le délai accordé pour la production d'une déclaration d'opposition à l'égard d'une demande admise.

Enregistrement des marques de commerce

39. — (1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, autre qu'une marque de commerce projetée, est admise, le registraire doit aussitôt inscrire la marque de commerce et décerner un certificat de son enregistrement.

(2) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est admise, le registraire doit en donner avis au requérant, et il doit enregistrer la marque de commerce et émettre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou une personne agréée comme usager inscrit en vertu du paragraphe (7) de l'article 49, a commencé l'emploi de la marque de commerce au Canada, en liaison avec les marchandises ou services spécifiés dans la demande.

(3) Si celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce projetée ne produit pas la déclaration mentionnée au paragraphe (2) dans les six mois qui suivent l'avis donné par le registraire, dont fait mention le paragraphe (2), sa demande est censée avoir été abandonnée.

(4) L'enregistrement d'une marque de commerce doit être opéré au nom du requérant ou de son cessionnaire. Il est fait

office or place of business in Canada, the address of his principal office or place of business abroad and the name and address in Canada of some person or firm upon whom service of any document in respect of the opposition may be made with the same effect as if it had been served upon the opponent himself.

(4) If the Registrar considers that the opposition does not raise a substantial issue for decision, he shall reject it and shall give notice of his decision to the opponent.

(5) If the Registrar considers that the opposition raises a substantial issue for decision, he shall forward a copy of the statement of opposition to the applicant.

(6) Within the prescribed time after a statement of opposition has been forward to him, the applicant may file a counter statement with the Registrar and serve a copy upon the opponent in the manner prescribed, and if he does not file and serve a counter statement within the prescribed time he shall be deemed to have abandoned his application.

(7) Both the opponent and the applicant shall be given an opportunity, in the manner prescribed, to submit the evidence upon which they rely and to be heard by the Registrar if they so desire.

(8) After hearing the parties, if so required, and considering the evidence, the Registrar shall refuse the application or reject the opposition and notify the parties of his decision and his reasons therefor.

38. — (1) When an application either has not been opposed and the time for the filing of a statement of opposition has expired or it has been opposed and the opposition has been decided finally in favour of the applicant, the Registrar thereupon shall allow it.

(2) The Registrar shall not extend the time for filing a statement of opposition with respect to any application that has been allowed.

Registration of Trade Marks

39. — (1) When an application for registration of a trade mark other than a proposed trade mark is allowed the Registrar shall thereupon register the trade mark and issue a certificate of its registration.

(2) When an application for registration of a proposed trade mark is allowed, the Registrar shall give notice to the applicant accordingly and shall register the trade mark and issue a certificate of its registration upon receipt of a declaration that the applicant, his successor in title or a person approved as a registered user under subsection (7) of section 49 has commenced the use of the trade mark in Canada in association with the wares or services specified in the application.

(3) If the applicant for registration of a proposed trade mark fails to file the declaration referred to in subsection (2) within six months after the notice by the Registrar referred to in subsection (2), his application shall be deemed to be abandoned.

(4) Registration of a trade mark shall be made in the name of the applicant or his transferee; the day on which

mention, sur le registre, du jour de l'enregistrement, lequel prend effet le même jour.

Modification du registre

40. — (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d'une marque de commerce présentée de la façon prescrite, apporter au registre l'une quelconque des modifications suivantes:

- a) correction de toute erreur ou inscription de tout changement dans le nom, l'adresse ou la désignation du propriétaire inscrit ou de son représentant pour signification au Canada;
- b) annulation de l'enregistrement de la marque de commerce;
- c) modification de l'état déclaratif des marchandises ou services à l'égard desquels la marque de commerce est déposée;
- d) modification des détails de la norme définie que l'emploi d'une marque de certification est destiné à indiquer; ou
- e) inscription d'un désistement qui d'aucune façon, n'étend les droits conférés par l'enregistrement existant de la marque de commerce.

(2) Une demande d'étendre l'état déclaratif des marchandises ou services à l'égard desquels une marque de commerce est déposée a l'effet d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la requête de modification.

41. — (1) Le propriétaire inscrit d'une marque de commerce qui n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada doit nommer un autre représentant pour signification en remplacement du dernier représentant inscrit ou fournir une adresse nouvelle et exacte du dernier représentant inscrit, sur avis du registraire que le dernier représentant inscrit est décédé ou qu'une lettre à lui envoyée à la dernière adresse inscrite et transmise par poste ordinaire a été retournée « non livrée ».

(2) Lorsque, après l'expédition de l'avis par le registraire, aucune nouvelle nomination n'est faite ou qu'aucune adresse nouvelle et exacte n'est fournie par le propriétaire inscrit dans les trois mois, le registraire ou la Cour de l'Echiquier du Canada peut statuer sur toutes procédures aux termes de la présente loi sans exiger la signification, au propriétaire inscrit, de quelque pièce s'y rapportant.

42. — Le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit en fournir les représentations supplémentaires que le registraire peut exiger par avis et, s'il omet de se conformer à un semblable avis, le registraire peut, par un autre avis, fixer un délai raisonnable après lequel, si les représentations ne sont pas fournies, il pourra radier l'inscription de la marque de commerce.

43. — (1) Le registraire peut en tout temps, et doit à la demande d'une personne qui verse le droit prescrit, enjoindre, par avis écrit, au propriétaire inscrit de toute marque de commerce figurant au registre à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de lui fournir, dans les trois mois suivant la date de l'avis, les renseignements qui seraient requis à l'occasion d'une demande d'enregistrement d'une telle marque de commerce, faite à la date de cet avis.

registration is made shall be entered on the register, and the registration takes effect on that day.

Amendment of the Register

40. — (1) The Registrar may, on application by the registered owner of a trade mark made in the prescribed manner, make any of the following amendments to the register:

- a) correct any error or enter any change in the name, address or description of the registered owner or of his representative for service in Canada;
- b) cancel the registration of the trade mark;
- c) amend the statement of the wares or services in respect of which the trade mark is registered;
- d) amend the particulars of the defined standard that the use of a certification mark is intended to indicate, or
- e) enter a disclaimer that does not in any way extend the rights given by the existing registration of the trade mark.

(2) An application to extend the statement of wares or services in respect of which a trade mark is registered has the effect of an application for registration of the trade mark in respect of the wares or services specified in the application for amendment.

41. — (1) The registered owner of a trade mark who has no office or place of business in Canada shall name another representative for service in place of the last recorded representative or supply a new and correct address of the last recorded representative upon notice from the Registrar that the last recorded representative has died or that a letter addressed to him at the last recorded address and sent by ordinary mail has been returned undelivered.

(2) When, after the dispatch of the notice by the Registrar, no new nomination is made or no new and correct address is supplied by the registered owner within three months, the Registrar or the Exchequer Court of Canada may dispose of any proceedings under this Act without requiring service on the registered owner of any process therein.

42. — The registered owner of any trade mark shall furnish such additional representations thereof as the Registrar may by notice demand and if he fails to comply with any such notice, the Registrar may by a further notice, fix a reasonable time after which, if the representations are not furnished, he may expunge the registration of the trade mark.

43. — (1) The Registrar may at any time, and shall at the request of any person who pays the prescribed fee, by notice in writing require the registered owner of any trade mark that was on the register at the date on which this Act comes into force, to furnish to him within three months from the date of the notice the information that would be required on an application for the registration of such trade mark made at the date of such notice.

(2) Le registraire peut modifier l'enregistrement en conformité des renseignements qui lui sont fournis selon le paragraphe premier.

(3) Lorsque les renseignements ne sont pas fournis, le registraire doit, au moyen d'un nouvel avis, fixer un délai raisonnable après lequel, si les renseignements ne sont pas fournis, il pourra radier l'enregistrement de la marque de commerce.

Marques de commerce

44. — (1) Le registraire peut, à tout moment, et doit, sur la demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration statutaire indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

(2) Le registraire ne doit recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration statutaire, mais il peut entendre des représentations faites par ou pour le propriétaire inscrit de la marque de commerce, ou par ou pour la personne à la demande de qui l'avis a été donné.

(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve à lui fournie ou de l'omission de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'une quelconque de ces marchandises ou de l'un quelconque de ces services, n'est pas employée au Canada, et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou modification en conséquence.

(4) Lorsque le registraire en arrive à une décision sur la question de savoir s'il y a lieu ou non de radier ou de modifier l'enregistrement de la marque de commerce, il doit notifier sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l'avis a été donné.

(5) Le registraire doit agir en conformité de sa décision si aucun appel n'en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il doit agir en conformité du jugement définitif rendu dans cet appel.

Renouvellement des enregistrements

45. — (1) L'enregistrement d'une marque de commerce figurant au registre en vertu de la présente loi est sujet à renouvellement au cours de la période que spécifie le présent article.

(2) Lorsque l'enregistrement d'une marque de commerce a figuré au registre sans renouvellement pendant la période spécifiée au présent article moins quatre mois, le registraire doit envoyer au propriétaire inscrit et à son représentant pour signification, s'il en est, un avis portant que si, dans les

(2) The Registrar may amend the registration in accordance with the information furnished to him under subsection (1).

(3) Where the information is not furnished, the Registrar shall by a further notice fix a reasonable time after which, if the information is not furnished, he may expunge the registration of the trade mark.

44. — (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration by any person who pays the prescribed fee shall, unless he sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner requiring him to furnish within three months an affidavit or statutory declaration showing with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade mark is in use in Canada and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since such date.

(2) The Registrar shall not receive any evidence other than such affidavit or statutory declaration, but may hear representations made by or on behalf of the registered owner of the trade mark or by or on behalf of the person at whose request the notice was given.

(3) Where, by reason of the evidence furnished to him or the failure to furnish such evidence, it appears to the Registrar that the trade mark, either with respect to all of the wares or services specified in the registration or with respect to any of such wares or services, is not in use in Canada and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse such absence of use, the registration of such trade mark is liable to be expunged or amended accordingly.

(4) When the Registrar reaches a decision as to whether or not the registration of the trade mark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trade mark and to the person at whose request the notice was given.

(5) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in such appeal.

Renewal of Registrations

45. — (1) The registration of a trade mark that is on the register by virtue of the provisions of this Act is subject to renewal within the period specified in this section.

(2) If the registration of a trade mark has been on the register without renewal for the period specified in this section less four months, the Registrar shall send a notice to the registered owner and his representative for service, if any, stating that if within four months from the date of such

quatre mois de la date dudit avis, le droit prescrit de renouvellement n'est pas versé, l'enregistrement sera radié.

(3) Si, dans la période que spécifie l'avis et qui ne doit pas être prorogée, le droit prescrit de renouvellement n'est pas versé, le registraire doit radier l'enregistrement.

(4) La période mentionnée aux paragraphes (1) et (2) du présent article est la suivante:

- a) dans le cas d'un enregistrement opéré avant le 1^{er} jour de juin 1879, ou d'un enregistrement d'une marque de commerce générale ou d'une étiquette syndicale générale, opéré en vertu de la *Loi des marques de commerce et desins de fabrique*, vingt-cinq ans à compter du 1^{er} jour de septembre 1932;
- b) dans le cas d'un enregistrement d'une marque spéciale, opéré en vertu de la *Loi des marques de commerce et desins de fabrique*, vingt-cinq ans à compter du jour de cet enregistrement ou du 1^{er} jour de septembre 1932, en prenant celle des deux dates qui est antérieure à l'autre, ou à compter de la date du dernier renouvellement opéré avant l'entrée en vigueur de la présente loi;
- c) dans le cas d'un enregistrement opéré en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale* 1932, ou de la *Loi sur la concurrence déloyale*, chapitre 274 des Statuts révisés du Canada, 1952, quinze ans à compter de la date de cet enregistrement ou du dernier renouvellement opéré avant l'entrée en vigueur de la présente loi; ou
- d) dans le cas d'un enregistrement opéré ou renouvelé en vertu de la présente loi, quinze ans à compter de la date de cet enregistrement ou du dernier pareil enregistrement.

(5) Lorsque le droit prescrit pour un renouvellement est acquitté dans le délai fixé pour le paiement de ce droit, le renouvellement de l'enregistrement d'une marque de commerce en vertu du présent article prend effet au jour qui suit immédiatement l'expiration de la période définie au paragraphe (4).

Prolongation de délai.

46. — (1) Si, dans un cas quelconque, le registraire est convaincu que les circonstances justifient une prolongation du délai fixé par la présente loi ou prescrit par les règlements pour l'accomplissement d'un acte, il peut, sauf disposition contraire de la présente loi, prolonger le délai après l'avis aux autres personnes et selon les termes qu'il lui est loisible d'ordonner.

(2) Une prorogation demandée après l'expiration de pareil délai ou du délai prolongé par le registraire en vertu du paragraphe (1), ne doit être accordée que si le droit prescrit est acquitté et si le registraire est convaincu que l'omission d'accomplir l'acte ou de demander la prorogation dans ce délai ou au cours de cette prorogation n'était pas raisonnablement évitable.

Transfert

47. — (1) Une marque de commerce, déposée ou non, est transférable et est censée avoir toujours été transférable, soit à l'égard de la clientèle de l'entreprise, soit isolément, et soit à l'égard de la totalité, soit à l'égard de quelques-unes des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle a été employée.

notice the prescribed renewal fee is not paid, the registration will be expunged.

(3) If within the period specified in the notice, which shall not be extended, the prescribed renewal fee is not paid, the Registrar shall expunge the registration.

(4) The period referred to in subsections (1) and (2) of this section is as follows:

- a) in the case of any registration made before the 1st day of June, 1879, or of any registration of a general trade mark or union label made under the *Trade Mark and Design Act*, twenty-five years from the 1st day of September, 1932;
- b) in the case of any registration of a specific trade mark made under the *Trade Mark and Design Act*, twenty-five years from the day of such registration or from the 1st day of September, 1932, whichever day is the earlier, or from the date of the last renewal thereof effected before the coming into force of this Act;
- c) in the case of any registration made under *The Unfair Competition Act*, 1932, or the *Unfair Competition Act*, chapter 274 of the Revised Statutes of Canada, 1952, fifteen years from the day of such registration or of the last renewal thereof effected before the coming into force of this Act; or
- d) in the case of any registration made or renewed under this Act, fifteen years from the day of such registration or of the last such renewal.

(5) When the prescribed fee for a renewal is paid within the time limited for the payment thereof, the renewal of any trade mark registration under this section takes effect as of the day next following the expiration of the period specified in subsection (4).

Extensions of Time

46. — (1) If, in any case, the Registrar is satisfied that the circumstances justify an extension of the time fixed by this Act or prescribed by the regulations for the doing of any act, he may, except as in this Act otherwise provided, extend the time after such notice to other persons and upon such terms as he may direct.

(2) An extension applied for after the expiry of such time or the time extended by the Registrar under subsection (1) shall not be granted unless the prescribed fee is paid and the Registrar is satisfied that the failure to do the act or apply for the extension within such time or such extended time was not reasonably avoidable.

Transfer

47. — (1) A trade mark, whether registered or unregistered, is transferable, and deemed always to have been transferable, either in connection with or separately from the goodwill of the business and in respect of either all or some of the wares or services in association with which it has been used.

(2) Rien de contenu au paragraphe (1) n'empêche une marque de commerce d'être considérée comme n'étant pas distinctive si, par suite de son transfert, il subsistait des droits, chez deux ou plusieurs personnes, à l'emploi de marques de commerce créant de la confusion et si ces droits ont été exercés par lesdites personnes.

(3) Le registraire doit inscrire le transfert de toute marque de commerce déposée, une fois que lui ont été fournis une preuve du transfert par lui jugée satisfaisante et les renseignements qu'exigerait l'alinéa g) de l'article 29 dans une demande, par le cessionnaire, d'enregistrer ladite marque de commerce.

Changement apporté aux fins de l'emploi d'une marque

48. — Si une personne emploie une marque comme marque de commerce à l'une quelconque des fins ou de l'une quelconque des manières mentionnées à l'alinéa g) ou h) de l'article 2, la marque ne doit pas être considérée comme invalide pour le seul motif que cette personne ou un prédécesseur en titre l'emploie ou l'a employée à une autre desdites fins ou en quelque autre desdites manières.

Usagers inscrits

49. — (1) Une personne autre que le propriétaire d'une marque de commerce déposée peut être inscrite comme usager inscrit de ladite marque pour la totalité ou quelque partie des marchandises ou services à l'égard desquels elle est inscrite.

(2) L'emploi d'une marque de commerce déposée, par un usager inscrit de cette marque, selon les termes de son enregistrement à ce titre, en liaison avec les marchandises par lui fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou avec les services qu'il a loués ou exécutés, ou l'usage d'une marque de commerce projetée, ainsi que le prévoit le paragraphe (2) de l'article 39, par une personne agréée comme usager inscrit de la marque, est dans le présent article appelé « l'emploi permis ».

(3) L'emploi permis d'une marque de commerce a le même effet, à toutes fins de la présente loi, qu'un emploi de cette marque par le propriétaire inscrit.

(4) Sous réserve de tout accord subsistant entre les parties, un usager inscrit d'une marque de commerce peut requérir le propriétaire d'intenter des procédures pour usurpation de ladite marque et, si le propriétaire refuse ou néglige de le faire dans les deux mois qui suivent cette réquisition, l'usager inscrit peut intenter ces procédures en son propre nom comme s'il était le propriétaire, en faisant du propriétaire un défendeur; mais un propriétaire ainsi adjoint comme défendeur n'est responsable d'aucuns frais à moins qu'il ne participe aux procédures.

(5) Concurrément avec la production d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ou à toute époque postérieure à sa production, une demande en vue de l'inscription d'une personne comme usager inscrit de la marque de commerce peut être faite par écrit au registraire par cette personne et par le propriétaire de la marque, et les auteurs de cette demande doivent fournir au registraire, par écrit,

(2) Nothing in subsection (1) prevents a trade mark from being held not to be distinctive if as a result of a transfer thereof there subsisted rights in two or more persons to the use of confusing trade marks and such rights were exercised by such persons.

(3) The Registrar shall register the transfer of any registered trade mark upon being furnished with evidence satisfactory to him of the transfer and the information that would be required by paragraph g) of section 29 in an application by the transferee to register such trade mark.

Change of Purpose in Use of Mark

48. — If a mark is used by a person as a trade mark for any of the purposes or in any of the manners mentioned in paragraph a) or t) of section 2, it shall not be held invalid merely on the ground that he or a predecessor in title uses it or has used it for any other of the said purposes or in any other of the said manners.

Registered Users

49. — (1) A person other than the owner of a registered trade mark may be registered as a registered user thereof for all or any of the wares or services for which it is registered.

(2) The use of a registered trade mark by a registered user thereof in accordance with the terms of his registration as such in association with wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him, or the use of a proposed trade mark as provided in subsection (2) of section 39 by a person approved as a registered user thereof, is in this section referred to as the «permitted use» of the trade mark.

(3) The permitted use of a trade mark has the same effect for all purposes of this Act as a use thereof by the registered owner.

(4) Subject to any agreement subsisting between the parties, a registered user of a trade mark may call upon the owner thereof to take proceedings for infringement thereof, and, if the owner refuses or neglects to do so within two months after being so called upon, the registered user may institute proceedings for infringement in his own name as if he were the owner, making the owner a defendant; but an owner so added as defendant is not liable for any costs unless he takes part in the proceedings.

(5) Concurrently with or at any time after the filing of an application for the registration of a trade mark, an application for the registration of a person as a registered user of the trade mark may be made to the Registrar in writing by such person and by the owner of the trade mark, and the applicants shall furnish the Registrar in writing with

- a) les détails des relations, existantes ou projetées, entre eux, y compris les indications du degré de contrôle que leurs relations conféreront au propriétaire sur l'emploi permis;
- b) un état déclaratif des marchandises ou services pour lesquels l'enregistrement est projeté;
- c) les détails de toute condition ou restriction projetée concernant les caractéristiques des marchandises ou services, le mode ou le lieu de l'emploi permis, ou toute autre matière;
- d) des renseignements sur la durée prévue de l'emploi permis; et
- e) tels autres documents, renseignements ou preuve que le registraire peut exiger.

(6) Le registraire doit, s'il en est requis par l'auteur d'une demande prévue au paragraphe (5), prendre des mesures afin d'assurer qu'aucun document, renseignement ou preuve fournie aux fins de cette demande (autre que ce qui est inscrit au registre) ne soit divulgué à une autre personne, sauf par ordonnance d'un tribunal.

(7) Le registraire peut agréer une personne à titre d'usager inscrit de la marque de commerce pour l'une quelconque des marchandises ou l'un quelconque des services projetés, avec les conditions ou restrictions qu'il juge à propos, s'il est convaincu que, dans toutes les circonstances, l'emploi de la marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services, par l'usager inscrit projeté, ne serait pas contraire à l'intérêt public.

(8) Lorsqu'une personne a été agréée comme usager inscrit d'une marque de commerce, le registraire doit l'inscrire en cette qualité sans délai si la marque de commerce est déposée et, si la marque de commerce n'est pas déposée, concurrentement avec son enregistrement, et il doit notifier l'inscription à tout autre usager inscrit de la marque de commerce.

(9) L'inscription d'une personne comme usager inscrit d'une marque de commerce peut être modifiée par le registraire quant aux marchandises ou services pour lesquels elle est effective, ou quant aux conditions ou restrictions sous réserve desquelles elle est effective, sur la demande écrite du propriétaire inscrit de la marque de commerce et au moins un mois après la notification de cette demande à la personne en question et à tous autres usagers inscrits, si le registraire est convaincu que, dans toutes les circonstances, cette modification ne serait pas contraire à l'intérêt public.

(10) L'inscription d'une personne comme usager inscrit d'une marque de commerce peut être annulée

- a) par le registraire, sur la demande écrite du propriétaire inscrit ou de l'usager inscrit de la marque de commerce;
- b) par le registraire, de sa propre initiative, en ce qui concerne des marchandises ou services à l'égard desquels la marque de commerce n'est plus enregistrée; ou
- c) par la cour de l'Échiquier du Canada sur la demande de qui que ce soit, dont avis est signifié au propriétaire inscrit et à tous les usagers inscrits, pour l'un quelconque des motifs suivants:

(i) l'usager inscrit a employé la marque de commerce autrement qu'au titre de l'emploi permis, ou de manière à causer, ou à vraisemblablement causer, de la fraude ou de la confusion,

- a) particulars of the relationship, existing or proposed, between them, including particulars of the degree of control by the owner over the permitted use which their relationship will confer;
- b) a statement of the wares or services for which registration is proposed;
- c) particulars of any conditions or restrictions proposed with respect to the characteristics of the wares or services, to the mode or place of permitted use, or to any other matter;
- d) information as to the proposed duration of the permitted use; and
- e) such further documents, information or evidence as may be required by the Registrar.

(6) The Registrar shall, if so required by an applicant under subsection (5) take steps to ensure that any document, information or evidence furnished for the purpose of that application, other than matter entered in the register, is not disclosed to any other person except by order of a court.

(7) The Registrar may approve a person as a registered user of the trade mark for any of the proposed wares or services, subject to any conditions or restrictions that he considers proper, if he is satisfied that in all the circumstances the use of the trade mark in association with such wares or services by the proposed registered user would not be contrary to the public interest.

(8) When a person has been approved as a registered user of a trade mark, the Registrar shall register him as such forthwith if the trade mark is registered and, if the trade mark is not registered, then concurrently with its registration, and shall give notice of the registration to any other registered user of the trade mark.

(9) The registration of a person as a registered user of a trade mark may be varied by the Registrar as regards the wares or services for which, or any conditions or restrictions subject to which, it has effect, on the application in writing of the registered owner of the trade mark and not less than one month after giving notice of such application to such person and all other registered users, if the Registrar is satisfied that in all the circumstances such variation would not be contrary to the public interest.

(10) The registration of a person as a registered user of a trade mark may be cancelled,

- a) by the Registrar on the application in writing of the registered owner or the registered user of the trade mark;
- b) by the Registrar on his own motion in respect of any wares or services for which the trade mark is no longer registered; or
- c) by the Exchequer Court of Canada upon the application of any person, of which notice is served upon the registered owner and all registered users, on any of the following grounds:

(i) that the registered user has used the trade mark otherwise than by way of the permitted use, or in such a way as to cause, or to be likely to cause, deception or confusion,

- (ii) le propriétaire ou l'usager inscrit a faussement représenté, ou omis de dévoiler, un fait qui, s'il avait été exactement exposé ou divulgué, aurait autorisé le registraire à refuser la demande d'inscription de l'usager inscrit,
- (iii) les circonstances ont, depuis la date de l'enregistrement, changé au point que, à la date de cette demande d'annulation, elles auraient autorisé le registraire à refuser la demande d'inscription de l'usager inscrit, ou
- (iv) l'inscription n'aurait pas dû être opérée, eu égard aux droits dévolus au requérant en vertu d'un contrat à l'exécution duquel il est intéressé,

(11) Rien au présent article ne confère à un usager inscrit d'une marque de commerce un droit transférable à l'emploi de cette marque.

(12) Le registraire ne doit exercer aucun pouvoir discrétionnaire en vertu du présent article d'une manière défavorable à quelque personne sans fournir, à chaque personne qui sera atteinte par l'exercice de ce pouvoir, l'occasion de se faire entendre en personne ou par son mandataire.

50. — L'emploi d'une marque de commerce par un titulaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dans l'année subséquente n'est pas considéré comme invalidant cette marque de commerce, si

- a) l'autorisation existait entre des compagnies connexes;
- b) dans une procédure devant la Cour de l'Echiquier du Canada, la Cour déclare que le fait de tenir une telle marque de commerce pour valide ne lésera pas un droit existant d'une des parties à la procédure, acquis avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou ne sera pas contraire à l'intérêt public; ou
- c) une demande d'inscrire le titulaire comme usager inscrit de la marque de commerce est faite dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi et si ce titulaire est ainsi inscrit.

Procédures judiciaires

51. — (1) Lorsqu'il est démontré à une cour de juridiction compétente qu'une marque de commerce enregistrée ou un nom commercial a été appliqué à des marchandises importées au Canada ou qui sont sur le point d'être distribuées au Canada de telle façon que la distribution de ces marchandises serait contraire à la présente loi, ou qu'une indication de lieu d'origine a été illégalement appliquée à des marchandises, la cour peut rendre une ordonnance décrétant la garde provisoire des marchandises, en attendant un prononcé final sur la légalité de leur importation ou distribution, dans une action intentée dans le délai prescrit par l'ordonnance.

(2) Avant que soit rendue une ordonnance sous le régime du paragraphe (1), le demandeur ou pétitionnaire doit être requis de fournir une garantie, au montant que fixe la cour, destinée à répondre de tous dommages que le propriétaire ou consignataire des marchandises peut subir en raison de l'ordonnance, et couvrant tout montant susceptible de devenir imputable aux marchandises pendant qu'elles demeurent sous garde selon l'ordonnance.

- (ii) that the owner or the registered user misrepresented or failed to disclose some fact that if accurately represented or disclosed would have justified the Registrar in refusing the application for registration of the registered user,
- (iii) that the circumstances have changed since the date of the registration in such a way that at the date of such application for cancellation they would have justified the Registrar in refusing the application for registration of the registered user, or
- (iv) that the registration ought not to have been effected having regard to rights vested in the applicant by virtue of a contract in the performance of which he is interested.

(11) Nothing in this section confers on a registered user of a trade mark any transferable right to the use of such trade mark.

(12) The Registrar shall not exercise any discretionary power under this section adversely to a person without giving each person who will be affected by the exercise of the power an opportunity of being heard personally or by his agent.

50. — The use of a trade mark by a licensee before the coming into force of this Act and within one year thereafter shall not be held to invalidate such trade mark if,

- a) the licensing was between related companies;
- b) in any proceeding in the Exchequer Court of Canada, the Court declares that to hold such trade mark valid will not adversely affect any existing right of a party to the proceeding acquired before the coming into force of this Act or be contrary to the public interest; or
- c) an application to register the licensee as a registered user of the trade mark is made within one year after the date on which this Act comes into force and such licensee is so registered.

Legal Proceedings

51. — (1) Where it is made to appear to a court of competent jurisdiction that any registered trade mark or any trade name has been applied to any wares that have been imported into Canada or are about to be distributed in Canada in such a manner that the distribution of such wares would be contrary to this Act, or that any indication of a place of origin has been unlawfully applied to any wares, the court may make an order for the interim custody of the wares, pending a final determination of the legality of their importation or distribution in an action commenced within such time as is prescribed by the order.

(2) Before an order is made under subsection (1), the plaintiff or petitioner shall be required to furnish security, in such amount as the court may fix, to answer any damages that may by reason of the order be sustained by the owner or consignee of the wares and for any amount that may become chargeable against the wares while they remain in custody under the order.

(3) Lorsque, aux termes du jugement dans toute semblable action déterminant de façon définitive la légalité de l'importation ou de la distribution des marchandises, l'importation ou distribution en est interdite soit absolument, soit de façon conditionnelle, un privilège couvrant des charges contre ces marchandises ayant pris naissance avant la date d'une ordonnance rendue sous le régime du présent article n'a d'effet que dans la mesure compatible avec la fidèle exécution du jugement.

(4) Lorsque, au cours d'une pareille action, la cour trouve que cette importation est contraire à la présente loi, ou que cette distribution serait contraire à la présente loi, elle peut rendre une ordonnance prohibant l'importation future de marchandises auxquelles a été appliquée cette marque de commerce, ce nom commercial ou cette indication de lieu d'origine.

(5) Une ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue à la demande de toute personne intéressée soit dans une action ou autrement, et soit sur avis ou *ex parte*.

52. — Lorsqu'il est démontré, à une cour de juridiction compétente, qu'un acte a été accompli contrairement aux dispositions de la présente loi, la cour peut rendre l'ordonnance que les circonstances exigent, y compris une stipulation portant un redressement par voie d'injonction et le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et peut donner des instructions quant à la disposition des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi, et de toutes matrices employées à leur égard.

53. — (1) La preuve d'un document, ou d'un extrait d'un document, en la garde officielle du registraire peut être fournie par la production d'une copie du document ou de l'extrait, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire.

(2) Une copie de toute inscription dans le registre, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, est admissible en preuve et fait foi *prima facie* des faits y énoncés.

(3) Une copie de l'inscription de l'enregistrement d'une marque de commerce, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, est admissible en preuve et fait foi *prima facie* des faits y énoncés et de ce que la personne y nommée comme propriétaire est le propriétaire inscrit de cette marque de commerce aux fins et dans la région territoriale qui y sont indiquées.

(4) Une copie d'une inscription faite ou de documents produits sous l'autorité de toute loi relative aux marques de commerce jusqu'ici en vigueur, certifiée en vertu d'une semblable loi, est admissible en preuve et a la même force probante qu'une copie certifiée par le registraire aux termes de la présente loi, ainsi qu'il est prévu au présent article.

54. — Toute action ou procédure en vue de l'application d'une disposition de la présente loi ou d'un droit ou recours conféré ou défini de la sorte est recevable par la Cour de l'Exchequer du Canada.

55. — (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à

(3) Where, by the judgment in any such action finally determining the legality of the importation or distribution of the wares, their importation or distribution is forbidden, either absolutely or on condition, any lien for charges against them that arose prior to the date of an order made under this section has effect only so far as may be consistent with the due execution of the judgment.

(4) Where in such action the court finds that such importation is or such distribution would be contrary to this Act, it may make an order prohibiting the future importation of wares to which such trade mark, trade name or indication of origin has been so applied.

(5) Any order under subsection (1) may be made on the application of any person interested either in an action or otherwise and either on notice or *ex parte*.

52. — Where it is made to appear to a court of competent jurisdiction that any act has been done contrary to the provisions of this Act, the court may make any such order as the circumstances require including provision for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits, and may give directions with respect to the disposition of any offending wares, packages, labels and advertising material and of any dies used in connection therewith.

53. — (1) Evidence of any document in the official custody of the Registrar or of any extract therefrom may be given by the production of a copy thereof purporting to be certified to be true by the Registrar.

(2) A copy of any entry in the register purporting to be certified to be true by the Registrar is admissible in evidence and is *prima facie* proof of the facts set out therein.

(3) A copy of the record of the registration of a trade mark purporting to be certified to be true by the Registrar is admissible in evidence and is *prima facie* proof of the facts set out therein and that the person named therein as owner is the registered owner of such trade mark for the purposes and within the territorial area therein defined.

(4) A copy of any entry made or documents filed under the authority of any Act relating to trade marks heretofore in force certified under the authority of any such Act is admissible in evidence and has the same probative force as a copy certified by the Registrar under this Act as provided in this section.

54. — The Exchequer Court of Canada has jurisdiction to entertain any action or proceeding for the enforcement of any of the provisions of this Act or of any right or remedy conferred or defined thereby.

55. — (1) An appeal lies to the Exchequer Court of Canada from any decision of the Registrar under this Act within two

la Cour de l'Echiquier du Canada dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire que la cour peut accorder, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

(2) L'appel est interjeté au moyen d'un avis d'appel produit au bureau du registraire et à la Cour de l'Echiquier du Canada.

(3) L'appellant doit, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), envoyer, sous pli recommandé, une copie de l'avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à chaque autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.

(4) La Cour peut ordonner qu'un avis public de l'audition de l'appel et des matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu'elle juge opportune.

(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et la Cour peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

56. — (1) La Cour de l'Echiquier du Canada a une compétence initiale exclusive, sur la demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

(2) Aucune personne n'a le droit d'intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d'interjeter appel.

57. — Une demande prévue à l'article 56 doit être faite, soit par la production d'un avis de motion introductif (*originating notice of motion*), par une demande reconventionnelle dans une action pour usurpation de la marque de commerce, ou par un exposé de réclamation dans une action demandant un redressement additionnel en vertu de la présente loi.

58. — (1) Lorsqu'un appel est porté sous le régime de l'article 55 par la production d'un avis d'appel, ou qu'une demande est faite selon l'article 56 par la production d'un avis de motion introductif, l'avis doit indiquer tous les détails des motifs sur lesquels la demande de redressement est fondée.

(2) Toute personne à qui a été signifiée une copie de cet avis, et qui entend contester l'appel ou la demande, selon le cas, doit produire et signifier, dans le délai prescrit ou tel nouveau délai que la Cour peut accorder, une réplique indiquant tous les détails des motifs sur lesquels elle se fonde.

(3) Les procédures doivent être entendues et décidées par voie sommaire sur une preuve produite par affidavit, à moins que la cour n'en ordonne autrement, auquel cas elle peut prescrire que toute procédure permise par ses règles et sa pratique soit rendue disponible aux parties, y compris l'introduction d'une preuve orale d'une façon générale ou à l'égard d'une ou de plusieurs questions spécifiées dans l'ordonnance.

months from the date upon which notice of the decision was despatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiry of the two months.

(2) The appeal shall be made by way of notice of appeal filed with the Registrar and in the Exchequer Court of Canada.

(3) The appellant shall, within the time limited or allowed by subsection (1), send a copy of the notice by registered mail to the registered owner of any trade mark that has been referred to by the Registrar in the decision complained of and to every other person who was entitled to notice of such decision.

(4) The Court may direct that public notice of the hearing of the appeal and of the matters at issue therein be given in such manner as it deems proper.

(5) On the appeal evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

56. — (1) The Exchequer Court of Canada has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of such application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

(2) No person is entitled to institute under this section any proceeding calling into question any decision given by the Registrar of which such person had express notice and from which he had a right to appeal.

57. — An application under section 56 shall be made either by the filing of an originating notice of motion, by counterclaim in an action for the infringement of the trade mark, or by statement of claim in an action claiming additional relief under this Act.

58. — (1) Where an appeal is taken under section 55 by the filing of a notice of appeal, or an application is made under section 56 by the filing of an originating notice of motion, the notice shall set forth full particulars of the grounds upon which relief is sought.

(2) Any person upon whom a copy of such notice has been served and who intends to contest the appeal or application, as the case may be, shall file and serve within the prescribed time or such further time as the court may allow a reply setting forth full particulars of the grounds upon which he relies.

(3) The proceedings shall then be heard and determined summarily on evidence adduced by affidavit unless the court otherwise directs, in which event it may order that any procedure permitted by its rules and practice be made available to the parties, including the introduction of oral evidence generally or in respect of one or more issues specified in the order.

59. — Sous réserve du paragraphe (6) de l'article 49, lorsqu'un appel ou une demande a été présentée à la Cour de l'Echiquier du Canada en vertu de l'une quelconque des dispositions de la présente loi, le registraire doit, à la requête de toute partie à ces procédures et sur le paiement du droit prescrit, transmettre à cette Cour tous documents versés aux archives de son bureau quant aux questions en jeu dans ces procédures ou des copies de ces documents par lui certifiées.

60. — Il peut être interjeté appel à la Cour suprême du Canada de tout jugement de la Cour de l'Echiquier du Canada dans une action ou procédure prévue à la présente loi, sans égard à la somme d'argent prétendue en jeu, le cas échéant.

61. — Le registraire de la Cour de l'Echiquier du Canada doit produire au bureau du registraire une copie certifiée de tout jugement ou de toute ordonnance rendue par la Cour de l'Echiquier du Canada ou par la Cour suprême du Canada relativement à une marque de commerce figurant au registre.

Généralités

62. — (1) L'application de la présente loi ressortit au Secrétaire d'Etat du Canada.

(2) Le gouverneur en conseil nomme un registraire des marques de commerce, qui occupe sa charge à titre amovible, touche le traitement annuel que détermine le gouverneur en conseil et est responsable envers le Sous-Secrétaire d'Etat.

(3) Lorsque le registraire est absent ou incapable d'agir, ses fonctions sont remplies et ses pouvoirs exercés en qualité de registraire suppléant par tel autre fonctionnaire que désigne le Secrétaire d'Etat.

63. — Le registraire fait publier périodiquement les détails des enregistrements opérés et prolongés de temps à autre en exécution de la présente loi. Dans cette publication, il doit indiquer les détails des décisions qu'il a rendues et qui sont destinées à servir de précédents pour la décision de questions similaires surgissant par la suite.

64. — Le gouverneur en conseil peut établir des règlements pour la réalisation des objets et l'exécution des dispositions de la présente loi et, notamment, sur les sujets suivants:

- a) la forme du registre et des index à tenir en conformité de la présente loi, et des inscriptions à y faire;
- b) la forme des demandes au registraire;
- c) l'enregistrement des transferts, autorisations, désistements, jugements ou autres documents relatifs à toute marque de commerce;
- d) la forme et le contenu des certificats d'enregistrement; et
- e) le versement de droits au registraire et le montant de ces droits.

Terre-Neuve

65. — (1) L'enregistrement d'une marque de commerce selon les lois de Terre-Neuve avant le 1^{er} avril 1949 a la même vigueur et le même effet dans la province de Terre-Neuve que si cette province n'était pas devenue une partie du Canada, et l'exercice ou la jouissance de tous droits et pri-

59. — Subject to subsection (6) of section 49, when any appeal or application has been made to the Exchequer Court of Canada under any of the provisions of this Act, the Registrar shall, at the request of any of the parties to such proceedings and the payment of the prescribed fee, transmit to the court all documents on file in his office relating to the matters in question in such proceedings, or copies thereof certified by him.

60. — An appeal lies to the Supreme Court of Canada from any judgment of the Exchequer Court of Canada in any action or proceeding under this Act irrespective of the amount of money, if any, claimed to be involved.

61. — The Registrar of the Exchequer Court of Canada shall file with the Registrar a certified copy of every judgment or order made by the Exchequer Court of Canada or by the Supreme Court of Canada relating to any trade mark on the register.

General

62. — (1) This Act shall be administered by the Secretary of State of Canada.

(2) There shall be a Registrar of Trade Marks, appointed by the Governor in Council, to hold office during pleasure, who shall be paid such annual salary as the Governor in Council determines and shall be responsible to the Under Secretary of State.

(3) When the Registrar is absent or unable to act, his duties shall be performed and his powers exercised in the capacity of acting registrar by such other officer as may be designated by the Secretary of State.

63. — The Registrar shall cause to be published periodically particulars of the registrations made and extended from time to time under this Act, and shall in such publication give particulars of any rulings made by him that are intended to serve as precedents for the determination of similar questions thereafter arising.

64. — The Governor in Council may make regulations for carrying into effect the purposes and provisions of this Act and, in particular, may make regulations with respect to the following matters:

- a) the form of the register and of the indexes to be maintained pursuant to this Act, and of the entries to be made therein;
- b) the form of applications to the Registrar;
- c) the registration of transfers, licenses, disclaimers, judgments or other documents relating to any trade mark;
- d) the form and contents of certificates of registration; and
- e) the payment of fees to the Registrar and the amount thereof.

Newfoundland

65. — (1) The registration of a trade mark under the laws of Newfoundland prior to the 1st day of April, 1949, has the same force and effect in the Province of Newfoundland as if Newfoundland had not become part of Canada, and all rights and privileges acquired under or by virtue thereof

vilèges acquis aux termes ou en vertu de cet enregistrement peuvent être maintenus dans la province de Terre-Neuve comme si Terre-Neuve ne faisait pas partie du Canada.

(2) Les lois de Terre-Neuve, telles qu'elles existaient immédiatement avant l'expiration du 31 mars 1949, continueront de s'appliquer à l'égard des demandes d'enregistrement de marques de commerce, sous le régime des lois de Terre-Neuve, alors en instance, et toutes marques de commerce déposées suivant telles demandes seront considérées, aux fins du présent article, comme ayant été déposées en vertu des lois de Terre-Neuve avant le 1^{er} avril 1949.

66. — Aux fins de la présente loi, l'emploi ou la révélation d'une marque de commerce ou l'emploi d'un nom commercial, à Terre-Neuve, avant le 1^{er} avril 1949, n'est pas censé un emploi ou une révélation de cette marque ou un emploi de ce nom au Canada avant ladite date.

Entrée en vigueur

67. — La présente loi entrera en vigueur à une date que le gouverneur en conseil fixera par proclamation.

Abrogation et dispositions transitoires

68. — (1) Si la présente loi prend effet avant l'entrée en vigueur des Statuts révisés du Canada (1952),

- a) toute demande d'enregistrement d'une marque de commerce reçue avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, par la personne nommée pour agir en qualité de registraire selon la *Loi sur la concurrence déloyale*, 1932¹⁾, chapitre 38 des Statuts de 1932, sera traitée conformément aux dispositions de ladite loi, et tout enregistrement opéré d'après une telle demande sera censé, aux fins de la présente loi, s'être trouvé sur le registre tenu en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale*, 1932, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi;
- b) la *Loi sur la concurrence déloyale*, chapitre 274 des Statuts révisés du Canada (1952), sera abrogée le jour de l'entrée en vigueur des Statuts révisés du Canada (1952); et
- c) les dispositions suivantes seront abrogées le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, savoir:
 - (i) la *Loi sur la concurrence déloyale*, 1932, chapitre 38 des Statuts de 1932,
 - (ii) les articles 22, 24 et 25 de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*²⁾, chapitre 201 des Statuts révisés du Canada, 1927, et
 - (iii) la *Loi sur l'enregistrement des affiches syndicales*, 1938, chapitre 41 des Statuts de 1938.

(2) Si la présente loi prend effet le ou après le jour de l'entrée en vigueur des Statuts révisés du Canada (1952),

- a) toute demande d'enregistrement d'une marque de commerce reçue avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, par la personne nommée pour agir en qualité de registraire selon la *Loi sur la concurrence déloyale*, chapitre 274 des Statuts révisés du Canada (1952), sera traitée conformément aux dispositions de ladite loi, et

may continue to be exercised or enjoyed in the Province of Newfoundland as if Newfoundland had not become part of Canada.

(2) The laws of Newfoundland as they existed immediately prior to the expiration of the 31st day of March, 1949, continue to apply in respect of applications for the registration of trade marks under the laws of Newfoundland pending at that time and any trade marks registered under such applications shall, for the purposes of this section, be deemed to have been registered under the laws of Newfoundland prior to the 1st day of April, 1949.

66. — For the purposes of this Act the use or making known of a trade mark or the use of a trade name in Newfoundland before the 1st day of April, 1949, shall not be deemed to be a use or making known of such trade mark or a use of such trade name in Canada before such date.

Coming into Force

67. — This Act shall come into force on a day to be fixed by proclamation of the Governor in Council.

Repeal and Transitional

68. — (1) If this Act comes into force before the Revised Statutes of Canada, 1952, come into force,

- a) any application for the registration of a trade mark received before the day on which this Act comes into force by the person appointed to act as Registrar under *The Unfair Competition Act*, 1932¹⁾, chapter 38 of the statutes of 1932, shall be dealt with in accordance with the provisions of that Act, and any registration made pursuant to any such application shall, for the purposes of this Act, be deemed to have been on the register maintained under *The Unfair Competition Act*, 1932, on the day on which this Act comes into force;
- b) the *Unfair Competition Act*, chapter 274 of the Revised Statutes of Canada, 1952, is repealed on the day the Revised Statutes of Canada, 1952, come into force; and
- c) the following Acts are repealed on the day this Act comes into force, namely,
 - (i) *The Unfair Competition Act*, 1932, chapter 38 of the statutes of 1932,
 - (ii) sections 22, 24 and 25 of the *Trade Mark and Design Act*²⁾, chapter 201 of the Revised Statutes of Canada, 1927, and
 - (iii) *The Shop Cards Registration Act*, 1938, chapter 41 of the statutes of 1938.

(2) If this Act comes into force on or after the day on which the Revised Statutes of Canada, 1952, come into force,

- a) any application for the registration of a trade mark received before the day on which this Act comes into force by the person appointed to act as Registrar under the *Unfair Competition Act*, chapter 274 of the Revised Statutes of Canada, 1952, shall be dealt with in accordance with the provisions of that Act, and any registration made

¹⁾ Voir *Prop. ind.*, 1932, p. 135.

²⁾ *Ibid.*, 1924, p. 170; 1928, p. 262 et 263.

¹⁾ Voir *Prop. ind.*, 1932, p. 135.

²⁾ *Ibid.*, 1924, p. 170; 1928, p. 262 et 263.

tout enregistrement opéré d'après une telle demande sera censé, aux fins de la présente loi, s'être trouvé sur le registre tenu en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale*, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi; et

b) les dispositions suivantes seront abrogées le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, savoir:

- (i) la *Loi sur la concurrence déloyale*, chapitre 274 des Statuts révisés du Canada (1952),
- (ii) la Partie III de la *Loi sur les dessins industriels et étiquettes syndicales*, chapitre 150 des Statuts révisés du Canada (1952), et
- (iii) la *Loi sur l'enregistrement des marques syndicales*, chapitre 250 des Statuts révisés du Canada (1952).

pursuant to any such application shall, for the purposes of this Act, be deemed to have been on the register maintained under the *Unfair Competition Act*, on the day on which this Act comes into force; and

b) the following Acts are repealed on the day this Act comes into force, namely,

- (i) the *Unfair Competition Act*, chapter 274 of the revised Statutes of Canada, 1952,
- (ii) Part III of the *Industrial Design and Union Label Act*, chapter 150 of the Revised Statutes of Canada, 1952, and
- (iii) the *Shop Cards Registration Act*, chapter 250 of the Revised Statutes of Canada, 1952.

Commentaire

M. Raymond A. Robic, Conseil en propriété industrielle à Montréal, qui nous a obligeamment communiqué le texte de la nouvelle loi canadienne sur les marques, nous en a également donné un excellent commentaire que nous avons le plaisir de publier ici.

La nouvelle loi canadienne sur les marques, qui n'entrera en vigueur qu'en mars ou avril prochain, lorsque les règlements d'application auront été définitivement établis et officiellement approuvés, est le résultat du travail d'un comité spécial nommé par le Secrétaire d'Etat. Un premier projet fut présenté durant l'année 1951, mais à la suite de nombreuses suggestions de la part de groupements intéressés, tels par exemple le «*Patent Institute of Canada*» et l'«*Association des manufacturiers canadiens*», pour ne citer que les plus directement intéressés à l'application d'une telle loi, le projet initial fut considérablement amendé et c'est à la lumière des suggestions reçues de part et d'autre que fut rédigé le nouveau texte.

Je dois d'abord insister sur trois articles qui apportent à notre législation sur les marques les améliorations les plus notables. Ce sont les articles 47, 49 et 50.

Article 47.

Selon l'ancienne loi, une marque de commerce ne pouvait être transférée sans qu'en même temps le cédant ne transférât l'achalandage attaché à la marque, ce qui, dans la plupart des cas, veut dire le commerce complet.

Cette exigence était parfois vexatoire et créait d'énormes difficultés, sinon des injustices.

Grâce à l'article 47 de la nouvelle loi, les marques de commerce pourront être transférées indépendamment de l'achalandage.

Article 49.

Sous l'ancienne loi, il était impossible d'accorder à un tiers une licence pour l'usage d'une marque enregistrée; or, en pratique, il se présente assez souvent certains cas où l'octroi de telles licences semble tout à fait désirable, et ne lèse en rien l'intérêt public.

Grâce à l'article 49 de la nouvelle loi, qui ressemble à une clause similaire que comporte la loi anglaise de 1938, il deviendra possible pour des tiers d'obtenir un permis d'usage d'une marque enregistrée, cela d'une façon analogue à ce qui se pratique en matière de brevets d'invention, sous réserve toutefois que, pour permettre une telle licence d'usage d'une marque, le registraire devra estimer que l'usage ainsi proposé n'est pas contraire à l'intérêt public.

En pratique, je suppose bien qu'avant d'autoriser une telle licence d'usage, le registraire devra posséder quelques précisions quant aux relations entre le propriétaire de la marque et ce qu'il sera convenu d'appeler l'utilisateur enregistré. S'il s'agit de compagnies dont l'une détient la marque de commerce enregistrée et dont l'autre est une filiale de celle-ci et désire pouvoir utiliser ladite marque, le registraire n'y verra, sans aucun doute, aucune objection.

Toutefois, lorsque les relations entre le propriétaire de la marque et le demandeur d'une licence ne seront pas aussi clairement établies, le registraire devra s'assurer que le propriétaire principal de la marque aura un contrôle suffisant sur l'utilisateur enregistré éventuel pour assurer la qualité constante du produit mis en vente. De la sorte, le public ne pourra être déçu et conservera l'assurance que tel produit portant telle marque représente bien une qualité définie.

Article 50.

Bien que, d'après la loi actuelle, le transfert de marque puisse se faire sans l'achalandage, il est arrivé que des licences d'usage de marque aient été données par des compagnies, par exemple à leur filiale. La validité de telles licences est donc en ce moment discutable, mais, grâce à l'article 50 de la nouvelle loi, aucune marque ainsi licenciée ne pourra désormais être invalidée, pourvu que trois conditions essentielles soient satisfaites et plus précisément si, par exemple,

- a) il peut être démontré que la licence fut accordée à une compagnie filiale ou membre d'un groupe;
- b) ou si, dans le cours d'une procédure devant la Cour de l'Echiquier du Canada, cette Cour déclare que maintenir la validité d'une certaine marque de commerce ne peut affecter les droits d'un tiers, droits acquis avant la mise

en vigueur de la nouvelle loi, ni être contraire à l'intérêt public;

c) et enfin si une demande d'enregistrement de la licence est faite dans l'année suivant la mise en vigueur de la nouvelle loi.

Telles sont les principales anomalies que vise surtout à corriger la nouvelle loi. Il y a toutefois beaucoup d'autres améliorations, comme par exemple aux articles qui suivent:

Article 2.

Sous la loi actuelle, une marque ne peut être enregistrée que pour être appliquée sur la marchandise. Dans bien des cas, nous avons constaté qu'en pratique, il semblait désirable que certains services puissent être identifiés par une marque de commerce.

La nouvelle loi, par son article 2, paragraphes h), j) et r) (ii) obvie à cet inconvénient.

Article 13.

Le paragraphe 2 de l'article 13 élimine une injustice flagrante qui, sous la loi actuelle, ne pouvait être corrigée que par un jugement de la Cour de l'Echiquier. Dorénavant, le registraire pourra lui-même déterminer si une marque qui ne serait pas autrement enregistrable a vraiment acquis un caractère distinctif qui en permette cependant l'enregistrement.

Articles 16, 29 et 39.

D'après la loi actuelle, pour qu'une marque de commerce puisse être enregistrée, il faut que le requérant puisse déclarer une première date d'usage au Canada. Ceci implique que, sans savoir si une marque sera subséquemment enregistrable, le commerçant ou industriel est obligé de lancer sa marque devant le public, ce qui souvent ne peut se faire qu'à grands frais, pour, plus tard, s'entendre dire par le registraire qu'il ne peut obtenir l'enregistrement sollicité, en raison d'un enregistrement antérieur, avec lequel la nouvelle marque pourrait porter confusion. Il faut admettre que cette exigence de la loi actuelle était peu réaliste, et le soussigné a connu de nombreux commerçants qui, après avoir créé un achalandage substantiel et dépensé de petites fortunes, se sont vu refuser une marque et ont été obligés de faire connaître leur produit sous un nouveau nom, avec tout ce que cela peut représenter de ruineux et vexatoire, surtout pour une entreprise naissante.

D'après la nouvelle loi, il sera maintenant possible de faire une demande pour l'enregistrement d'une marque que l'on se propose seulement d'utiliser; c'est à quoi visent les nouveaux articles 16 (paragraphe 3), 29 et 39. Ce dernier article dispose que le registraire, s'il considère la marque comme enregistrable, ne délivrera le certificat d'enregistrement que lorsque le requérant aura déposé une déclaration appropriée, spécifiant qu'il a commencé à utiliser la marque au Canada. Cette restriction a pour but évident d'empêcher l'encombrement du registre par des marques non utilisées, ce qui est, certes, fort désirable.

Mot-marque et dessin-marque.

La distinction arbitraire entre le mot-marque et le dessin-marque est abolie par la nouvelle loi. Ceci mérite probablement quelques explications:

Présentement, si un commerçant, par exemple, désire utiliser, pour désigner ses produits, la marque de commerce «Eureka» et veut inscrire ce mot dans un écusson, il entend évidemment être protégé, non seulement pour le nom ou sa consonnance phonétique, mais aussi pour l'aspect figuratif de sa marque. Il doit, dans ce cas, obtenir deux enregistrements distincts, l'un portant sur le mot «Eureka» comme mot-marque et l'autre portant sur l'écusson comme dessin-marque.

A présent, sous la nouvelle loi, ces deux aspects de la marque pourront être protégés par un seul enregistrement basé sur la marque telle qu'utilisée dans son ensemble.

Article 14.

La loi actuelle, quoiqu'ayant été prévue pour satisfaire aux obligations du Canada selon la Convention internationale, n'y réussit qu'incomplètement, puisque l'article 28 (1) d) est inapplicable lorsqu'il s'agit de dessins.

L'article 14 (paragraphe 2) de la nouvelle loi, tout en se pliant aux exigences de la Convention internationale, obvie à cette anomalie.

Article 17.

Selon la loi actuelle, le propriétaire d'une marque de commerce n'est jamais certain que la marque qu'il lance pourtant à grands frais ne sera pas un jour rayée des registres, à la suite d'une action en annulation devant les tribunaux.

L'article 17 (paragraphe 2) donne quelques apaisements sur ce point au propriétaire de la marque. En effet, selon la nouvelle loi, lorsqu'une marque aura été maintenue au registre des marques de commerce pendant cinq ans, elle deviendra incontestable, même s'il pouvait être établi que quelqu'un a fait usage de la marque avant son enregistrement, sous réserve toutefois que le propriétaire de la marque ne l'ait pas adoptée en pleine connaissance de cet usage antérieur, car, dans ce cas, il y aurait mauvaise foi évidente et la loi ne pourrait évidemment sanctionner un acte basé sur la mauvaise foi. En d'autres termes, la nouvelle loi donne un apaisement désirable au propriétaire *bona fide* d'une marque après cinq années d'usage.

Articles 44 et 45.

Nous avons précédemment mentionné qu'il était fort désirable que le registre des marques de commerce ne soit pas encombré de marques inutilisées. A cet égard, l'article 44 de la nouvelle loi va plus loin que l'article 49 de l'ancienne loi, puisqu'il donne au registraire des pouvoirs qui lui étaient jusqu'ici refusés lorsque, par exemple, le propriétaire d'une marque non utilisée s'opposait à la radiation de sa marque, malgré non-utilisation de celle-ci.

Toujours pour la même raison, l'article 45 de la nouvelle loi exige le renouvellement de toutes marques de commerce sans exception, même de celles dénommées marques perpétuelles, qui furent enregistrées avant le 1^{er} juin 1879. Ces marques devront être renouvelées avant le 1^{er} septembre 1957, et ensuite tous les quinze ans, comme les autres.

Ce même article 45 élimine également un certain doute qui demeurerait dans les esprits, quant à la nécessité de renou-

vement des marques « générales » qui, elles aussi, devront être renouvelées avant le 1^{er} septembre 1957 et ensuite tous les quinze ans.

Slogans, raisons sociales, etc.

Avant de terminer cette étude, il convient de signaler que, sous la loi actuelle, contrairement à ce qui peut se faire en d'autres pays, les slogans, raisons sociales, etc. ne peuvent pas être enregistrés, et ceci en raison d'une restriction imposée par l'article 26, qui dispose qu'un mot-marque ne peut être enregistré s'il contient plus de trente lettres ou chiffres, divisés en plus de quatre groupes.

Cette restriction est absente de la nouvelle loi, et l'on est porté à déduire de cette absence que les « slogans » pourront désormais être enregistrés. Ainsi sera également permis l'enregistrement d'un nom de firme ou société, pourvu que ce nom soit distinctif.

Telles sont les remarques qu'il convient de faire au sujet de la nouvelle loi si nous la comparons à l'ancienne. Nous n'hésitons pas à dire ici qu'elle constitue une amélioration sensible et fort désirable de l'ancienne législation et qu'elle est le résultat d'un travail très sérieux, dirigé par un réel souci de l'intérêt public.

Raymond A. Robic.

ITALIE

Décrets

concernant la protection temporaire des droits de propriété industrielle à deux expositions

(Du 8 janvier 1954)¹⁾

Article unique. — Les inventions industrielles, les modèles d'utilité, les modèles et dessins d'ornementation et les marques concernant les objets qui figureront à la « 56^a Fiera Internazionale dell'Agricoltura » (Verona, 7-15 mars 1954) et au « XXXVI^o Salone Internazionale dell'Automobile » (Torino, 21 avril-2 mai 1954) jouiront de la protection temporaire établie par les lois n° 1127, du 29 juin 1939²⁾, n° 1411, du 25 août 1940³⁾, et n° 929, du 21 juin 1942⁴⁾.

PALESTINE

Règlement

du « Registrar » en vertu de l'article 56 (1) de l'ordonnance de 1924 concernant les brevets et dessins

(Publié dans la *Gazette de Palestine*, n° 491, du 31.1.1935)⁵⁾

Dénomination

1. — Le présent règlement pourra être cité: *Designs (International Convention) Rules, 1935.*

Interprétation

2. — Aux fins des présentes prescriptions:

« demande conventionnelle » signifie toute demande d'enregistrement d'un dessin formulée au titre d'un arrangement international pour la protection mutuelle des dessins, auquel Sa Majesté a daigné souscrire au nom de l'Administration de Palestine;

« demande étrangère » signifie toute demande émanant d'une personne quelconque et visant à l'enregistrement d'un dessin lui appartenant, dans un Etat étranger ou dans un territoire quelconque des Dominions de Sa Majesté auxquels les dispositions de l'article 51 de l'Ordonnance sont applicables par quelque arrêté que ce soit, alors en vigueur, du Haut Commissaire au Conseil.

Demandes conventionnelles (Convention application)

3. — Toute demande conventionnelle contiendra une déclaration attestant qu'une demande étrangère a été faite pour la protection du dessin faisant l'objet de ladite demande conventionnelle, et fera mention de tous les Etats étrangers ou de tous les territoires des Dominions de Sa Majesté où lesdites demandes étrangères ont été faites et des dates officielles respectives desdites demandes. La demande doit être formulée dans les six mois qui suivent la date de la première demande étrangère. La demande doit être présentée sur la formule indiquée dans l'Annexe aux présentes prescriptions¹⁾.

Représentation, etc., à joindre à la demande

4. — Outre les représentations ou spécimens devant être remis avec toute demande conventionnelle, une copie de la représentation ou du spécimen enregistrés ou déposés par le demandeur au Bureau des brevets de l'Etat étranger ou du territoire des Dominions de Sa Majesté à l'appui de la première demande étrangère, dûment authentifiée par le chef ou directeur officiel du Bureau des brevets dudit Etat étranger ou dudit territoire des Dominions de Sa Majesté comme indiqué plus haut, ou autrement certifiée conforme et approuvée comme telle par le Registrar, doit être remise au Bureau en même temps que la demande ou dans tel délai postérieur que le Registrar pourra accorder, à condition qu'il ne dépasse pas trois mois. Lorsqu'un certificat quelconque, ou tout autre document relatif à la demande, est rédigé dans une langue étrangère, une traduction de celui-ci lui sera jointe et certifiée conforme, de telle sorte qu'elle soit approuvée par le Registrar.

Inscription au Registre

5. — Tout dessin enregistré à la suite d'une demande conventionnelle sera enregistré à compter de la date à laquelle la première demande étrangère a été faite, et la date sera inscrite au Registre comme étant la date d'enregistrement du dessin.

6. — Sans préjudice des dispositions des présentes prescriptions, toute procédure ayant trait à une demande conventionnelle sera engagée dans les délais et dans les conditions prescrits par le règlement de 1925 concernant les dessins.

¹⁾ Cette annexe, étant de moindre importance, ne sera pas publiée.

¹⁾ Communication officielle de l'Administration italienne.

²⁾ Voir *Prop. ind.*, 1939, p. 124; 1940, p. 84.

³⁾ *Ibid.*, 1940, p. 196.

⁴⁾ *Ibid.*, 1942, p. 168.

⁵⁾ Communication officielle de l'Administration de l'Etat d'Israël. Voir *Prop. ind.*, 1939, p. 55.

Jurisprudence

ESPAGNE

I

Brevets. Nullité du certificat additionnel.

(Madrid, Tribunal suprême, 7 avril 1949)

Résumé

Le certificat additionnel, qui comporte les améliorations du brevet, est régi par les articles 73 à 82 du Statut de la propriété industrielle et ne peut être sollicité que par le détenteur du brevet. Il ne forme pas une entité juridique propre et indépendante, mais il est inséparable du brevet principal (art. 11 du Statut) et, de ce fait, subit toutes les modifications de droit imposées au brevet, dont il est un accessoire ou un complément. Pour ces raisons, il est impossible de contester la validité du certificat additionnel isolément sans du même coup attaquer le brevet principal. Toute action intentée contre le certificat additionnel doit porter nécessairement contre le brevet dans son ensemble.

II

Marques susceptibles de prêter à confusion. Principes à suivre.

(Madrid, Tribunal suprême, 6 octobre 1951. — S. A. Pedro Domecq c. Sanchez Romate Hnos S. A.)

Résumé

La S. A. Pedro Domecq a interjeté recours contre la concession de la marque « Carlos V » déposée pour du « cognac » par Sanchez Romate Hnos S. A., marque qui peut prêter à confusion avec ses marques enregistrées sous la dénomination « Carlos I », « Carlos II », « Carlos III » et « Carlos IV ». Le Tribunal suprême, en confirmant le critère antérieurement établi par la jurisprudence, a déclaré que la marque « Carlos V » ne diffère que d'une façon insignifiante des marques opposantes et que des confusions sont ainsi possibles sur le marché. Une distinction fondée sur les noms de différents personnages historiques devient imperceptible si l'on tient compte du fait que la majorité des acheteurs et des consommateurs ne possèdent pas une culture qui leur permette de faire la distinction entre ces personnages. Cette assertion devient encore plus évidente lorsqu'il s'agit de consommateurs étrangers. Le Tribunal suprême a conclu que la ressemblance existe et qu'elle est susceptible d'induire en erreur les commerçants et le public.

III

Marques d'origine étrangère. Dénomination générique. Article 6 de la Convention de Paris, révisée à La Haye (1925) et article 124, alinéa 1, du Statut de la propriété industrielle espagnole.

(Madrid, Tribunal suprême, 27 octobre 1952)

Résumé

Le point de départ est la définition contenue dans l'article 118 de la loi sur la propriété industrielle (texte refondu en 1930), selon laquelle est considéré comme marque tout signe ou moyen matériel qui sert à distinguer les produits similaires de l'industrie, du commerce et du travail. La marque sollicitée (n° 183 159) consiste uniquement dans le terme « tintex » destiné à différencier les produits de teinture. Or, il existe en espagnol le mot *tinte*, qui désigne toute substance colorante appliquée spécialement aux produits textiles, vêtements, cheveux, et dont le sens est triple: il signifie action et effet de teindre, couleur employée et lieu destiné à ces opérations; il est de toute évidence que ce vocable ne peut pratiquement servir à distinguer entre eux les produits d'une même nature et que, justement, il sert à désigner génériquement. Le pluriel *tintes*, bien entendu, est privé de la qualité distinctive qui permet de satisfaire aux exigences statutaires. En conséquence, vu la manifeste ressemblance phonétique et graphique entre *tintes* et *tintex*, signe distinctif de la marque sollicitée, tout ce qui vient d'être dit à propos du mot *tintes* s'applique également au terme *tintex*.

Un second point reste à examiner, soit l'application de la Convention de Paris, révisée à La Haye en 1925, dans la législation interne des pays contractants. Le principe général étant admis, selon lequel toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union, il y a lieu de voir si les exceptions stipulées dans la Convention sont applicables au cas particulier. En effet, l'exception de la marque contraire à l'ordre public a été invoquée dans le cas présent, à laquelle s'ajoute également celle de la marque dépourvue de tout caractère distinctif. En vertu de la première exception ci-dessus mentionnée, et malgré l'enregistrement antérieur de ladite marque dans le pays d'origine, en l'occurrence la Grande-Bretagne, l'admission n'est pas obligatoire en Espagne, si la marque est générique et dépourvue de tout caractère distinctif, comme il a été démontré pour les termes *tintex* et *tintes*.

Chronique des institutions internationales

Institut international des brevets de La Haye

Nous croyons devoir porter à la connaissance de nos lecteurs que le Conseil d'administration de l'Institut international des brevets de La Haye est composé comme suit pour l'année 1954:

Belgique: M. J. Hamels, Inspecteur général au Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes: Président. (Administrateur suppléant: M. L. Hermans, Directeur du Service de la propriété industrielle et commerciale.)

France: M. G. Finnis, Inspecteur général au Ministère de l'Industrie et du Commerce, Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle: Administrateur-délégué et Président du Comité de direction. (Administrateur suppléant: M. M. Brunier, Administrateur civil à l'Institut national de la propriété industrielle.)

Luxembourg: M. A. de Muyser, Ingénieur: 2^e Vice-Président. (Administrateur suppléant: M. P. Hoffmann, préposé au Service de la propriété industrielle.)

Pays-Bas: M. le Professeur Gelissen: 1^{er} Vice-Président. (Administrateur suppléant: M. C. J. de Haan, Président de l'*Octrooiraad*.)

Conseil de l'Europe

Du 18 au 28 janvier 1954, s'est tenue à Strasbourg, au siège du Conseil de l'Europe, la troisième session du *Comité d'experts sur le traitement réciproque des nationaux*. Le Comité, présidé par le Dr Thierfelder (Allemagne), a procédé à un examen très approfondi du projet de Convention européenne proposé par la Commission des questions juridiques et administratives de l'Assemblée consultative, projet qui a été modifié sur de nombreux points pour tenir compte des remarques présentées par les experts. Le Bureau international de la propriété intellectuelle était représenté auprès du Comité par son Vice-Directeur, M. Charles L. Magnin. Sur sa proposition, appuyée par la Délégation des Pays-Bas, il a été admis par les experts que la future Convention ne devrait pas s'appliquer à la propriété industrielle, littéraire et artistique qui est régie par des accords spéciaux dont il convient de maintenir l'autonomie. Le Comité se réunira vraisemblablement

blement une fois encore au début d'avril 1954 pour la mise au point définitive du projet de Convention européenne sur le traitement réciproque des nationaux.

A Strasbourg également, a siégé, du 3 au 5 février 1954, le *Comité d'experts en matière de classification internationale des brevets d'invention*. Le Comité, présidé par M. E. A. Cleary (Irlande), a préparé un avant-projet de convention sur la classification internationale des brevets d'invention.

Le Bureau du *Comité des experts en propriété industrielle*, présidé par S. E. M. A. Pennetta, s'est également réuni à Strasbourg, à la même époque, et a siégé à quelques reprises en séances mixtes avec le Comité présidé par M. E. A. Cleary.

Les travaux du Comité d'experts en matière de classification internationale des brevets d'invention ont été suivis par le Bureau international de la propriété intellectuelle, qui avait délégué à cet effet M. Georges Béguin, conseiller.

Bibliographie

OUVRAGES NOUVEAUX

Warenzeichenbibel, praktische Anwendung des Warenzeichen- und Ausstattungsschutzes, par Hermann Wendt. Verlag Chemie, Weinheim/Bergstrasse, 21,5 × 14,5 cm., 129 pages. Prix: 9.80 DM.

Ainsi que l'indique le titre, l'auteur ne cherche à donner dans son livre qu'un bref aperçu des questions qui peuvent normalement se poser à un praticien s'occupant des problèmes de la protection des marques de fabrique ou de commerce et du conditionnement. Le lecteur y trouvera, avec les textes des lois allemandes en la matière, d'utiles indications sur la nature, les conditions d'acquisition et de perte de la protection d'une marque et du conditionnement. Dans un appendice sont groupés tous renseignements pratiques sur les émoluments, les délais et la classification des produits.

On sait que les commerçants ont de plus en plus de difficultés à trouver une marque valable. Ils n'en apprécieront que plus les développements consacrés par l'auteur aux considérations qui doivent guider le choix d'une marque, faciliter la création de marques « fortes » et aider ainsi à éviter d'inutiles procès.

Cet ouvrage, de présentation claire et de consultation facile, est conçu sur un plan pratique et rendra certainement d'excellents services.

R. W.

Nouvelles diverses

BAHREIN ET KATAR

*Protection des brevets et des marques de fabrique et de commerce*¹⁾

En date du 10 mars 1953, le Bureau de la Représentation politique de Bahrein et Katar communiquait:

En attendant l'établissement des moyens matériels — qui n'existent pas encore — permettant l'enregistrement des brevets, dessins et marques de fabrique et de commerce dans les Etats du Golfe Persique, il n'y a pas de raison pour qu'une personne alléguant l'usage illégal, dans l'un de ces Etats, d'une marque de fabrique ou de commerce dont elle revendique la propriété ne puisse intenter une action « en concurrence déloyale » auprès de l'un des tribunaux de Sa Majesté britannique contre

¹⁾ Nous devons cette communication à l'obligeance de MM. Saba & Co., ingénieurs-conseils à Beyrouth, P. O. B. 961, Liban.

une personne ressortissant à la juridiction de Sa Majesté. La réparation réclamée pourrait consister en dommages-intérêts ou en une injonction interdisant de poursuivre l'usage, ou en ces deux éléments à la fois. Le plaignant devrait être en mesure de prouver que la marque en cause est, dans l'esprit du public, associée à ses produits et que le défendeur, en imitant la marque de fabrique ou de commerce, a trompé le public en faisant passer des produits similaires pour ceux du plaignant.

Si l'un quelconque des défendeurs ne dépendait pas de la juridiction de Sa Majesté, toute action de cette nature, intentée par une société étrangère serait, à Bahrein et à Katar, portée devant le Tribunal mixte.

C'est à la lumière des considérations qui précèdent qu'il y a lieu d'apprécier l'efficacité des avertissements publiés par voie d'avis.

Il n'existe pas de dispositions légales quant à la publication et à l'établissement de mémoires descriptifs d'inventions par devant les tribunaux.

KOWEIT

*Protection des brevets et des marques de fabrique et de commerce*¹⁾

Les renseignements ci-après ont été communiqués par le Bureau de la Représentation politique de Koweit en date du 17 janvier 1953:

Il n'existe pas, dans l'Etat de Koweit, de législation accordant une protection quelconque aux brevets et aux marques de fabrique ou de commerce, à l'exception des dispositions de portée très générale qui figurent dans le Code pénal indien (art. 482-486), applicables à tous les étrangers qui ne sont pas sujets des Etats arabes. Bien qu'en l'espèce toute décision soit du ressort des tribunaux, il est vraisemblable que la publication d'avis serait considérée comme établissant au moins un commencement de revendication.

Si le délinquant est sujet de l'un des Etats arabes, il ne peut être poursuivi que devant les tribunaux de l'Etat de Koweit et nous nous sommes efforcés — sans succès jusqu'à présent — d'établir comment ceux-ci protègent les marques de fabrique ou de commerce, ou les brevets, si tant est qu'ils les protègent.

L'usage ne s'est pas établi de déposer les brevets et les marques auprès de la Cour du Représentant politique et nous ne pensons pas, d'ailleurs, qu'une telle procédure soit nécessaire. On espère toutefois instituer à bref délai une législation appropriée en la matière, dont le champ d'application s'étendrait à tous ceux qui ressortissent à la juridiction du Gouvernement de Sa Majesté. Il convient cependant de souligner le fait que, sur le territoire de Koweit, la plupart des contrefaçons sont insusceptibles d'avoir pour auteurs des sujets de l'Etat qui, bien entendu, ne ressortissent pas à cette juridiction.

NORVÈGE

Mutation dans le poste de directeur de l'Office de la propriété industrielle

Nous apprenons que M. Johan Helgeland a été appelé à succéder dans la charge de directeur de l'Administration norvégienne à M. Einar Ramsli, qui a été admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Nos vœux sincères accompagnent M. Ramsli dans sa retraite et nous nous faisons un plaisir de souhaiter au nouveau directeur la plus cordiale bienvenue.

¹⁾ Nous devons cette communication à l'obligeance de MM. Saba & Co., ingénieurs-conseils à Beyrouth, P. O. B. 961, Liban.

Erratum

Dans le fascicule de décembre 1953, une erreur s'est glissée à la page 216, note 6 (article de M. Stojan Pretnar). A la place de « dans le projet de Constitution française de 1846 », il convient de lire: « dans le projet de Constitution de Francfort de 1849 (*Frankfurterentwurf*) ».