

Les modifications majeures apportées à la législation canadienne sur les marques canadiennes et aux pratiques connexes entreront en vigueur le 17 juin 2019 — êtes-vous prêts?

14 MARS 2019 6 MIN DE LECTURE



Expertises Connexes

- [Propriété intellectuelle](#)

Auteur: [Barry Fong](#)

Le Parlement canadien a adopté une loi en 2014 qui apportait des modifications importantes et radicales à la *Loi sur les marques de commerce* (la « Loi »). Bien que bon nombre de ces modifications aient été bien accueillies, certaines d'entre elles, en revanche, étaient inattendues et ont suscité beaucoup de controverse et de débat. L'attente de cinq ans avant leur entrée en vigueur a permis à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) de procéder à d'importants changements internes, de former son personnel et, plus important encore, d'effectuer les mises à niveau de ses systèmes de TI. Les modifications et le nouveau « régime » entreront en vigueur le 17 juin 2019. Il reste donc suffisamment de temps, même si cette date est imminente, pour prendre des mesures qui permettront de tirer profit des changements à venir. Les modifications les plus importantes sont résumées ci-après.

Demandes

- Il ne sera plus nécessaire de préciser une revendication de production ou une date de production ni de donner des détails concernant l'usage.
- Les produits et les services devront dorénavant être classés selon le système de classification de Nice.
- Les frais de dépôt imposés par le gouvernement seront à l'avenir de 330 \$ CA pour la première classe de produits et de services et de 100 \$ pour chacune des classes supplémentaires visées dans la demande. *Il y a donc, dans le cas des demandes qui englobent plusieurs classes, une économie de coûts importante à faire en déposant ces demandes avant le 17 juin 2019, puisque cela permettra d'éviter des frais de dépôt « établis en fonction du nombre de classes ».*
- Le Canada adhérera au Protocole de Madrid. À la condition qu'ils aient fait une demande dans leur « pays de résidence », les Canadiens pourront déposer des demandes conformément au Protocole de Madrid auprès de l'Organisation mondiale de la propriété

intellectuelle (OMPI); les requérants d'autres pays ayant adhéré au Protocole de Madrid, qui veulent enregistrer leur marque de commerce au Canada, pourront faire de même et leurs demandes seront examinées par l'OPIC.

- Les déclarations portant sur l'usage seront éliminées. Les demandes en attente avant la date d'entrée en vigueur profiteront de l'abandon de cette exigence; l'enregistrement d'une marque pourra être effectué une fois les produits ou les services classés et les droits d'enregistrement exigibles payés.
- La définition de « marque de commerce » [*trademark*] sera élargie (pour comprendre de nouveaux types de marques de commerce non traditionnelles comme une senteur, un goût et une texture) et englobera toute chose susceptible d'indiquer la source d'un produit ou d'un service. Ces nouveaux types de marques de commerce seront toutefois soumis à un examen du caractère distinctif et il pourrait s'avérer ardu de faire enregistrer ces marques non traditionnelles, à moins que le requérant établisse un usage et des mesures promotionnelles de façon concluante.
- Il sera possible de diviser une demande (et aussi de fusionner des enregistrements découlant d'une demande divisée).

Cessions

- Il ne sera plus obligatoire de fournir les pièces justificatives d'une fusion, d'une cession, d'un changement de nom ou autre modification apporté au titre (sauf si l'OPIC l'exige).
- Les dispositions de la loi relatives aux « marques de commerce liées » seront abrogées et les « liaisons » seront radiées du registre. Cela permettra d'éliminer les obstacles à l'enregistrement de modifications touchant certaines, mais non l'ensemble, des marques qui ont été « liées » les unes aux autres par l'OPIC, en raison de leurs éléments communs.

Enregistrements

- Les enregistrements devant être effectués après le 17 juin 2019 auront une durée de 10 ans (au lieu de 15, comme c'est le cas actuellement).
- Aucuns droits d'enregistrement ne seront exigés par le gouvernement si l'enregistrement fait suite à une demande déposée après le 17 juin 2019.

Renouvellements

- Tout enregistrement devant être renouvelé ou étant renouvelé après le 17 juin 2019 devra être modifié de manière à ce que les produits et les services visés soient classés selon le système de classification de Nice.
- La nouvelle durée de tout enregistrement devant être renouvelé ou étant renouvelé après le 17 juin 2019 sera de dix ans (au lieu de quinze ans, comme c'est le cas actuellement).
- Tout enregistrement renouvelé après le 17 juin 2019 sera assujéti à des droits accrus. Ces droits gouvernementaux de renouvellement seront de 400 \$ CA pour une classe de produits ou de services. Les droits gouvernementaux exigibles pour le renouvellement de l'enregistrement dans toute classe supplémentaire visée par la demande de

renouvellement seront de 125 \$ CA. Un enregistrement peut être modifié au moment du renouvellement de manière à éliminer une ou plusieurs classes de produits ou de services.

- Tout enregistrement devant être renouvelé après le 17 juin 2019 pourra l'être par anticipation (pour une durée de 10 ans). Les droits de renouvellement gouvernementaux exigibles à l'heure actuelle s'appliqueront et aucuns droits de renouvellement « par classe » ne seront exigibles. *Par conséquent, d'importantes économies peuvent être réalisées en modifiant la classification et en renouvelant avant le 17 juin 2019, particulièrement dans le cas d'un enregistrement dans plusieurs classes de produits et de services.*

En plus des principaux changements susmentionnés, de nombreuses autres modifications relatives à l'examen, à l'opposition et au volet technique entreront en vigueur à cette date. Certaines d'entre elles devraient simplifier quelque peu le processus d'enregistrement et sont susceptibles d'inciter les propriétaires de marques commerce à prendre des mesures pour protéger leurs marques au Canada et à l'étranger. Toutefois, la précipitation à éviter les frais « établis en fonction du nombre de classes » et l'élimination de l'obligation de déclarer ou de prouver l'usage ont déjà donné lieu à des dépôts hâtifs fondés sur des spéculations et à d'autres types de comportements inopportuns. Le marché ayant ainsi évolué, les propriétaires de marques de commerce font l'objet d'une sollicitation accrue, susceptible d'être trompeuse et frauduleuse, pour des services d'acquisition de marques de commerce, de maintien de droits afférents et de surveillance des dépôts de marques concurrentes auprès de l'OPIC, de sorte qu'ils doivent faire preuve de vigilance à cet égard.

N'hésitez pas à communiquer avec l'un des membres du groupe de propriété intellectuelle d'Osler pour obtenir des renseignements supplémentaires ou des conseils, à l'approche de la date d'entrée en vigueur des modifications.