

17 novembre 2015

Économisez en procédant à l'enregistrement d'une marque de commerce dès maintenant!

L'enregistrement ou le renouvellement hâtifs de vos marques de commerce pourrait vous faire réaliser d'importantes économies : de récents amendements législatifs vont entraîner des augmentations de coûts lorsqu'ils entreront en vigueur.

Le 28 mars 2014, le projet de loi C-31 était adopté par le gouvernement canadien. Ce texte apporte des amendements substantiels à la *Loi sur les marques de commerce*, visant à permettre l'adhésion du Canada à de nombreux traités internationaux sur les marques de commerce.

Un des changements les plus importants a trait à l'adoption de la classification de Nice touchant les produits et services. Lorsque cette nouvelle loi entrera en vigueur, les produits et services couverts par une demande d'enregistrement devront être répartis en un certain nombre de classes. Selon toute vraisemblance, le Bureau des marques de commerce exigera que le requérant paie des frais pour chaque classe visée, à l'image de la pratique du Patent and Trademark Office des États-Unis.

Présentement, comme le régime de classes n'est pas en vigueur, des frais fixes de 250 \$ sont exigibles quel que soit le nombre des produits et services à enregistrer. Dès lors, on peut réaliser une économie substantielle en produisant avant l'entrée en vigueur des amendements une demande visant des produits et services qui tomberaient dans plus d'une classe. Ces amendements pourraient n'entrer en vigueur qu'en 2017.

Un autre changement apporté par la nouvelle loi a trait à la durée de validité de l'enregistrement d'une marque. Présentement, il est sujet à renouvellement après 15 ans : selon la nouvelle loi, ce renouvellement devra être effectué après 10 années. Par ailleurs, ce renouvellement peut être demandé en tout temps avant l'échéance.



Richard Uditsky
514 393-4006
ruditsky@rsslex.com

Nos infolettres visent à attirer votre attention sur des sujets juridiques d'actualité qui, nous le croyons, peuvent intéresser le public. En aucun cas, elles ne doivent être considérées comme des opinions juridiques. Leur seul objectif est d'attirer l'attention des lecteurs sur des questions d'intérêt et/ou de nouveaux développements en matière de droit. © 2015 – RSS. Il est interdit de reproduire, de mémoriser sur un système d'extraction de données ou de transmettre, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, tout ou partie de la présente publication, à moins que le nom de l'auteur de la publication ne soit clairement identifié par écrit sur la publication elle-même.



Robinson Sheppard Shapiro

Lorsque la nouvelle loi sera en vigueur, un requérant devra déposer sa demande de renouvellement pendant une fenêtre de 12 mois, soit 6 mois avant et après l'échéance.

Le Bureau des marques de commerce a indiqué qu'il continuera d'accorder des renouvellements valables pour 15 ans en réponse aux demandes visant des marques dont l'échéance de renouvellement tombe *avant* l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Les marques dont l'échéance tombera *après* l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ne pourront faire l'objet que d'un renouvellement de 10 ans.

Si vous êtes titulaire d'une marque sujette à un renouvellement au cours de 2016, vous devriez produire votre demande de renouvellement dès mainte-

nant, sans quoi vous pourriez perdre cinq années de protection. Les frais pour une demande de renouvellement par voie électronique sont présentement de 350 \$.

Pour toute question relative aux marques de commerce, veuillez communiquer avec:

Richard Uditsky
514 393-4006
ruditsky@rsslex.com

ou

François A. Raymond
514 393-4040
fraymond@rsslex.com

