

21 février 2018

## Quoi faire avant l'entrée en vigueur de la nouvelle *Loi sur les marques de commerce*

*Bien qu'adoptée en 2014, la nouvelle Loi sur les marques de commerce n'est pas encore en vigueur. Deux étapes restent à franchir avant qu'elle s'applique. D'abord, un nouveau règlement doit être adopté par le gouvernement et le Bureau des marques de commerce [le « Bureau »]. Ensuite, le système informatique du Bureau doit être mis à jour afin de pouvoir gérer les amendements apportés à la loi.*

La première étape devrait pouvoir être franchie avant la fin de l'année, puisque le projet final de nouveau *Règlement sur les marques de commerce* a été diffusé le 10 février dernier. Bien que cette diffusion soit suivie d'une période de consultation de 30 jours, il est peu probable que le Bureau fera droit à une demande d'amendement important au projet, sauf en cas d'erreur ou d'omission. Le Bureau s'attend à ce que le nouveau *Règlement* soit publié dans sa version définitive en octobre prochain.

Si cette publication a lieu comme prévu et que la mise à jour du système informatique est complétée selon l'échéancier, on s'attend à ce que la nouvelle *Loi sur les marques de commerce* entre en vigueur au début de 2019.

Voici certains des principaux amendements qu'entraînera la nouvelle *Loi sur les marques de commerce*, et leur impact :

- La procédure de demande d'enregistrement sera simplifiée par la suppression de l'obligation de donner la date de premier emploi de la marque. De la même façon, les détails sur l'emploi et les enregistrements dans des pays étrangers ne seront plus requis.

Cette nouvelle procédure devrait accélérer les démarches tout en les rendant moins coûteuses. Toutefois, elle ouvre la porte aux « squatteurs » et aux « chasseurs » (*trolls*). On peut donc s'attendre à un accroissement du nombre d'oppositions et de radiations pour défaut d'emploi.



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. © RSS 2018. 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 la source soit clairement identifiée par écrit sur la publication elle-même.



Robinson Sheppard Shapiro

- La définition d'une marque de commerce sera passablement élargie de façon à inclure tout « signe ou combinaison de signes » servant à identifier la source des produits ou services. Ainsi, une forme tridimensionnelle, un hologramme, une forme d'emballage, un son, un parfum ou une saveur pourront désormais faire l'objet d'une protection.
- La classification de Nice des produits et services sera adoptée. Il sera donc nécessaire, lorsqu'une demande d'enregistrement sera déposée, de ranger les produits et services dans les catégories déjà établies.
- Le taux forfaitaire de 250 \$ sera remplacé par un taux par classe, suivant l'usage mondial. Des frais de 330 \$ seront exigibles pour la première classe, auxquels s'ajouteront 100 \$ par classe supplémentaire.  

Le cas échéant, afin d'éviter ces hausses tarifaires, les demandes visant des classes multiples devraient être déposées sans tarder.
- Il sera désormais possible de scinder des demandes de façon à obtenir une protection immédiate pour les produits et services déjà vendus et fournis.

- Il ne sera plus nécessaire de soumettre une déclaration d'emploi au soutien d'une demande d'enregistrement.
- Les frais gouvernementaux d'enregistrement de 200 \$ seront abolis.
- La durée d'un enregistrement sera réduite à 10 ans.
- Les frais de renouvellement seront de 400 \$ pour la première classe auxquels s'ajouteront 125 \$ par classe additionnelle.

Ce tarif remplacera les frais de 350 \$ présentement exigibles sans égard au nombre de classes.

Afin d'éviter ces augmentations, les inscrits devraient renouveler leurs enregistrements d'ici la fin de la présente année civile. Ce faisant, l'enregistrement sera renouvelé pour 15 ans plutôt que 10.

**Pour plus de renseignements, on peut communiquer avec :**

**Richard Uditsky**  
**514 393-4006**  
**ruditsky@rsslex.com**

