

13 juin 2019

Enfin ! Les modifications à la *Loi sur les marques de commerce* entrent en vigueur le 17 juin

Voici quelques-uns des changements les plus significatifs que les propriétaires de marques doivent connaître désormais.

Définition d'une marque de commerce — Élargie

La *Loi sur les marques de commerce* telle que révisée permettra le dépôt de demandes pour couvrir tout détail servant à identifier la source de l'objet. La protection sera offerte à toute une gamme de marques non traditionnelles telles qu'un goût, une odeur, une texture, une façon d'emballer un produit, une forme tridimensionnelle ou un hologramme.

Contenu des demandes de marques — Simplifié

Un requérant déposant une demande après le 17 juin n'aura plus à indiquer s'il a déjà employé la marque, s'il propose de l'employer ou s'il se fonde sur l'emploi et l'enregistrement à l'étranger.

Classification de Nice — Obligatoire

Tous les produits et services visés dans une demande devront refléter les catégories de produits et services décrits dans la classification de Nice.

Cette règle s'appliquera également à toutes les demandes en cours qui n'auront pas encore été annoncées dans le *Journal des marques de commerce* en date du 17 juin.

Ce changement amènera le Canada à épouser davantage la pratique internationale.

Augmentation des frais de dépôt

À compter du 17 juin, des frais de 330 \$ seront exigibles pour la première catégorie de produits et de services, avec un supplément de 100 \$ pour chaque caté-



Richard Uditsky
514 393-4006
ruditsky@rsslex.com

Avocat et agent de marques de commerce, Richard cumule plus de 35 ans d'expérience de toutes les sphères de la propriété intellectuelle. Sa pratique comprend à la fois les aspects transactionnels et le litige.

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 2019. 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.

gorie additionnelle de produits ou de services.

Les propriétaires devront être plus précis sur la portée des produits et services qu'ils veulent protéger, car au final, les frais de dépôt seront basés sur le nombre de classes qui apparaissent dans la demande à la date de dépôt, indépendamment du fait que le déposant a ultérieurement décidé de supprimer certaines classes.

Déclarations d'emploi — Élimination

Après le 17 juin, il ne sera plus nécessaire de déposer une déclaration d'emploi. Cette règle s'appliquera non seulement aux demandes déposées après cette date, mais aussi à toutes les demandes pendantes à cette date. Si aucune déclaration d'opposition n'est déposée à l'encontre d'une demande après sa publication dans le *Journal des marques de commerce*, un certificat d'immatriculation sera émis pour tous les produits et services demandés.

Durée des enregistrements — Abrégée

Tous les enregistrements émis le 17 juin ou après auront une durée de 10 ans, comparativement à 15 ans en vertu du régime antérieur.

Tout enregistrement dont la date d'expiration tombe après le 17 juin sera assujéti à une durée de renouvellement de 10 ans.

Lors du renouvellement des enregistrements après le 17 juin, le déclarant sera tenu de classer les produits et les services figurant dans son enregistrement. L'omission de ce faire dans le délai prescrit pourrait entraîner l'annulation de l'enregistrement.

Frais d'enregistrement — Élimination

Les frais d'inscription actuels de 200 \$ ne seront plus exigibles pour toute demande déposée après le 17 juin. Ils s'appliqueront toutefois aux demandes pendantes en voie de traitement au 17 juin.

Frais de renouvellement — Augmentation

Les frais de renouvellement passeront de 350 \$, quel que soit le nombre de classes, à 400 \$ pour la première classe de biens et de services ; une somme additionnelle de 125 \$ sera exigible pour chaque catégorie additionnelle de biens et de services.

Demandes scindées

Après le 17 juin, il sera possible de scinder une demande d'enregistrement en cours. Cela permettra à un demandeur de faire face aux objections soulevées en cours de demande ou, dans le cas d'une procédure d'opposition, d'autoriser l'enregistrement immédiat de certaines catégories de biens et de services, différant l'étude des questions subsidiaires.

Application du protocole de Madrid

Les requérants canadiens auront la possibilité de déposer des demandes dans plus de 80 pays à travers le monde au moyen d'une demande internationale unique.

Procédures sous l'article 45 (radiation pour non-emploi)

À l'heure actuelle, une demande pour l'émission d'un avis concernant l'usage d'une marque vise un enregistrement dans son intégralité, même si la partie



Robinson Sheppard Shapiro

requérante ne conteste qu'une catégorie spécifique de produits ou de services.

À partir du 17 juin, il sera possible de demander que l'avis ne vise qu'une catégorie de produits et services spécifiés dans l'enregistrement. Cet amendement devrait permettre un règlement plus efficace et plus rapide de ces procédures.

Déclaration d'opposition — Élargie

Après le 17 juin, de nouveaux motifs d'opposition pourront être soulevés, y compris le dépôt de mauvaise foi, qui semble viser à restreindre le « squattage » de marques qui pourrait

résulter de l'abolition de l'exigence d'emploi.

Se préparer pour le changement

Les propriétaires de marques devraient dès maintenant se préparer à prendre les mesures qu'entraîneront ces changements à compter du 17 juin sur la gestion de leurs portefeuilles de marques.

Si vous avez des questions au sujet de ces révisions, veuillez contacter l'auteur:

Richard Uditsky
514 393-4006
ruditsky@rssslex.com

