

CONSULTATIONS PUBLIQUES SUR DES MODIFICATIONS PROPOSÉES AU RÈGLEMENT SUR LES MARQUES DE COMMERCE DU CANADA

Publié le 7 décembre, 2022

Catégories: [Perspectives](#), [Publications](#)

Du 21 novembre 2022 au 3 février 2023, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'« **OPIC** ») mène des consultations publiques sur des modifications proposées (les « **modifications proposées** ») au Règlement sur les marques de commerce du Canada (le « **Règlement** »)[1]. Ces modifications confèreraient trois nouveaux pouvoirs au registraire des marques de commerce (le « **registraire** »), soit :

1. l'adjudication de frais;
2. l'octroi d'ordonnances de confidentialité;
3. la gestion de l'instance.

Selon l'OPIC, les modifications proposées ont pour but de fournir à la Commission des oppositions des marques de commerce « les outils nécessaires pour décourager les comportements indésirables dans les procédures, protéger les éléments de preuve confidentiels et gérer les cas complexes[2] ».

Adjudication de frais

Les modifications proposées confèreraient au registraire le pouvoir d'adjuger des frais dans le cadre d'une opposition, d'une procédure visée à l'article 45 ou d'une procédure d'opposition (chacune étant une « **procédure visée** »). En termes plus précis, ce pouvoir se déclinerait comme suit[3] :

Act	Procédure visée	Frais adjugés
Une partie qui a produit une demande d'audience retire sa demande d'audience moins de deux semaines avant la date d'audience prévue	Toute procédure visée	Deux (2) fois le droit prescrit pour commencer la procédure
Une partie adopte un comportement déraisonnable qui entraîne indûment des retards, de la complexité ou des dépenses dans une procédure	Toute procédure visée	Cinq (5) fois le droit prescrit pour commencer la procédure
Une demande pour l'enregistrement d'une marque de commerce a été produite de mauvaise foi	Procédures d'opposition seulement	Dix (10) fois le droit prescrit pour une déclaration d'opposition
Une demande divisionnaire a été produite le jour auquel la demande originale est annoncée en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur les marques de commerce ou après	Procédures d'opposition seulement	Deux (2) fois le droit prescrit pour une déclaration d'opposition

Selon les modifications proposées, les frais seraient adjugés seulement dans des cas exceptionnels et à la demande d'une partie[4]. Le pouvoir d'adjudication de frais serait limité aux procédures visées qui étaient en cours à l'entrée en vigueur des modifications au Règlement ou seront lancées ultérieurement[5].

Octroi d'ordonnances de confidentialité

En règle générale, les documents liés à une procédure visée sont accessibles au public[6]. Cela dit, il est parfois opportun de garder confidentiels des éléments d'une procédure visée (une partie de la preuve, par exemple). Les modifications proposées et l'ébauche d'énoncé de pratique qui s'y rapporte prévoient un mécanisme permettant à une partie de demander une ordonnance de confidentialité, celle-ci devant comprendre :

- une description des renseignements contenus dans la preuve destinée au registraire qu'une partie souhaite garder confidentiels (la « **preuve proposée** »;
- une déclaration selon laquelle les renseignements contenus dans la preuve n'ont pas été rendus publics;
- une explication des raisons pour lesquelles les renseignements contenus dans la preuve proposée devraient être traités comme confidentiels;
- une indication précisant si la partie a obtenu le consentement de l'autre partie;
- tous les renseignements requis pour remplir l'ordonnance type de confidentialité fournie par le registraire.

Le registraire ne rendrait pas unilatéralement ce type d'ordonnance. Selon les modifications proposées et l'énoncé de pratique qui s'y rapporte, la partie souhaitant préserver la confidentialité ne pourrait voir sa demande acceptée que dans des cas exceptionnels[7] et à condition d'avoir présenté celle-ci avant de soumettre les éléments de preuve en cause[8]. C'est donc dire que les ordonnances de confidentialité concerneraient seulement les éléments de preuve soumis après l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.

Gestion de l'instance

La gestion de l'instance est un processus donnant au registraire le pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance afin de traiter toutes questions d'une manière à la fois économique, efficiente sur le plan procédural et équitable pour les parties.

Les modifications proposées prévoient, pour le registraire, deux avenues de gestion de l'instance. Premièrement, dans les cas où les questions doivent être traitées de façon plus efficace, le registraire serait habilité à donner des instructions ou à rendre une ordonnance qui complète le *Règlement*[9]. On parle, entre autres, des situations suivantes[10] :

- Prolonger les délais pour aligner plusieurs procédures connexes.

- Entendre des dossiers connexes ensemble ou de façon consécutive.
- Organiser une conférence téléphonique avec les parties pour régler les questions qui pourraient retarder une procédure
- Organiser une conférence téléphonique avec les parties pour discuter de la planification et de la tenue des audiences.

Deuxièmement, dans les cas où une procédure particulière exige une « orientation renforcée et continue », le registraire serait habilité à ordonner qu'une procédure soit poursuivie en tant que « procédure faisant l'objet d'une gestion de l'instance^[11] ». Il tiendrait alors compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris l'efficacité procédurale, le volume de la preuve et la complexité de la procédure.

Conclusion

Les consultations en cours sont l'occasion pour le public et les parties prenantes d'exprimer leur point de vue ou leurs préoccupations quant aux modifications proposées. Pour savoir comment déposer un mémoire dans le cadre des consultations ou connaître les effets potentiels des modifications proposées sur votre organisation, veuillez communiquer avec un membre de notre groupe Propriété intellectuelle.

[1] *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/2018-227.

[2] Office de la propriété intellectuelle du Canada, [*Document de consultation – Modifications proposées au Règlement sur les marques de commerce et ébauches d'énoncés de pratique relatifs aux procédures devant la Commission des oppositions des marques de commerce*](#) (consulté le 4 décembre 2022).

[3] *Id.*

[4] Office de la propriété intellectuelle du Canada, [*Ébauche – Adjudication des frais dans le cadre de procédures visées aux articles 11.13, 38 et 45 de la Loi sur les marques de commerce*](#) (consulté le 4 décembre 2022).

[5] *Id.*

[6] *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13, al 29(1)f).

[7] Préc., note [\[4\]](#).

[8] Office de la propriété intellectuelle du Canada, [*Ébauche – Énoncé de pratique sur les ordonnances de confidentialité*](#) (consulté le 4 décembre 2022).

[9] Préc., note [\[4\]](#).

[10] Office de la propriété intellectuelle du Canada, [*Ébauche – Gestion de l'instance dans le cadre des procédures visées aux articles 11.13, 38 et 45 de la Loi sur les marques de commerce*](#) (consulté le 4 décembre 2022).

[11] *Id.*

par [Pablo Tseng](#), [Kaleigh Zimmerman](#), [Yue Fei](#), [Peter Giddens](#) et [Navaneeth Ravichandran](#) (stagiaire en droit)

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu'un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2022