

COVID-19 : EXAMEN ACCÉLÉRÉ DES DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUES DE COMMERCE CANADIENNES

Publié le 16 décembre, 2020

Catégories: [Centre de ressources liées à la COVID-19](#), [Publications sur la COVID-19](#), [Perspectives](#), [Publications](#)

Le 14 décembre 2020, la Direction générale des marques de commerce et des dessins industriels de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a publié un énoncé de pratique intitulé « Requêtes d'accélération de l'examen ». Cet énoncé peut être consulté en [cliquant ici](#).

Critères

Selon l'énoncé de pratique et à compter du 14 décembre 2020, l'OPIC acceptera les requêtes d'examen accéléré de demandes d'enregistrement de marques de commerce dont les produits ou services sont de nature médicale et en lien avec la COVID-19, à condition que les demandes (faites par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle) remplissent l'un ou plusieurs des critères suivants :

- une procédure judiciaire est en cours au Canada en ce qui concerne la marque de commerce du requérant en liaison avec les produits ou services énumérés dans la demande d'enregistrement;
- le requérant combat la contrefaçon de produits à la frontière Canadienne en ce qui concerne la marque de commerce du requérant en liaison avec les produits ou services énumérés dans la demande d'enregistrement;
- une demande d'autorisation pour l'utilisation des produits ou services énumérés dans la demande d'enregistrement, sous le même nom que la marque de commerce, a été soumise ou autorisée par Santé Canada.
- De plus, la demande d'enregistrement pour laquelle un examen accéléré est demandé, doit viser au moins un produit ou service parmi les types suivants :
- produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, des équipements de protection médicaux qui servent à prévenir, diagnostiquer, traiter ou guérir la COVID-19;
- services médicaux ou services de recherche médicale afin de prévenir, diagnostiquer, traiter ou guérir la COVID-19.

La requête doit indiquer le nom du requérant et, s'il est connu, le numéro de la demande d'enregistrement.

Une requête d'accélération de l'examen ne peut concerner plus d'une demande d'enregistrement.

Il n'y a aucun droit à payer pour l'accélération de l'examen dans le cadre de cette initiative.

Acceptation de la requête

Si la requête d'accélération de l'examen est acceptée, l'OPIC examinera la demande d'enregistrement dans l'ordre selon lequel elle a été reçue et dans les plus brefs délais. Cependant, le requérant pourrait perdre l'avantage de l'examen accéléré s'il demande une prolongation de délai ou s'il ne respecte pas une échéance quelconque.

Durée de l'initiative

L'OPIC a indiqué que la possibilité de demander un examen accéléré d'une demande dans le cadre de cette initiative n'est ouverte que pour une période limitée seulement. Cette initiative devrait en principe demeurer ouverte jusqu'au 31 août 2021 ou selon ce que le registraire des marques de commerce estime approprié.

En quoi cette initiative est utile?

Ceux qui connaissent bien la pratique actuelle en matière de marques de commerce canadiennes savent probablement qu'il n'est pas inhabituel pour un requérant de recevoir un premier Rapport d'examen de l'OPIC entre 24 à presque 30 mois après la date de dépôt de la demande. La procédure d'examen accéléré offerte pour les demandes en lien avec la COVID-19 aidera sûrement certains requérants à éviter les longs délais de traitement actuels des demandes d'enregistrement de marques de commerce pour lesquelles un examen accéléré n'est pas disponible.

Pour savoir si votre demande d'enregistrement d'une marque de commerce est admissible à l'examen accéléré dans le cadre de cette initiative, veuillez communiquer avec un membre du groupe de pratique de la propriété intellectuelle de McMillan.

par Pablo Tseng

[1] « [Requêtes d'accélération de l'examen](#) », publié le 14 décembre 2020.

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 consulter ses propres conseillers juridiques.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l., 2020



mcmillan