DOUZE PRINCIPALES CHOSES À SAVOIR – NOUVELLE LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE DU CANADA LE 17 JUIN 2019

Publié le 4 juin, 2019

Catégories: Perspectives, Publications

D'importantes modifications apportées à la *Loi sur les marques de commerce* du Canada entreront en vigueur le 17 juin 2019. Nous avons dressé une liste de certaines des principales modifications, mais il ne s'agit aucunement des seules modifications importantes.

1. Une personne peut produire une demande en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce si elle emploie ou projette d'employer, et a le droit d'employer, la marque de commerce au Canada. Toutefois, il ne sera plus nécessaire d'indiquer la date à laquelle la marque a été employée pour la première fois ou de revendiquer expressément l'emploi réel (au pays ou à l'étranger) ou projeté de la marque (c.-à-d. qu'aucune base de production de la demande ne devra être fournie).
2. L'obligation de produire une déclaration attestant l'emploi avant que la marque puisse être enregistrée a été éliminée. Une demande qui est admise sera automatiquement enregistrée (bien que des droits d'enregistrement de 200 $ soient imposés à l'égard des marques déposées avant la date d'entrée en vigueur des modifications). Toutefois, les propriétaires de marques de commerce ne pourront obtenir réparation dans le cadre d'une procédure pour violation de la marque de commerce ou dépréciation de l'achalandage attaché à la marque de commerce au cours des trois premières années qui suivent l'enregistrement, à moins que la marque de commerce n'ait été employée au cours de cette période ou que le défaut d'emploi était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient[1].
3. Les demandes peuvent être divisées à toute étape du processus de demande et, une fois qu'elles sont enregistrées, elles peuvent être à nouveau fusionnées. Cela sera utile dans le cadre d'actions ou de procédures d'opposition présentées à l'Office.
4. Les produits et services devront être classés suivant le système de classification de Nice.
5. Les droits imposés par le gouvernement seront désormais calculés en fonction du nombre de classes (droits de 330 $ pour la production d'une demande, majorés de 100 $ pour chaque classe supplémentaire, droits de renouvellement de 400 $, majorés de 125 $ pour chaque classe supplémentaire.)
6. La période d'enregistrement est réduite, passant de 15 ans à 10 ans.
7. Le Canada adhère au Protocole de Madrid, de sorte que les demandes d'enregistrement international

pourront faire l'objet d'une extension territoriale au Canada et que les Canadiens pourront utiliser le Protocole de Madrid pour produire des demandes d'enregistrement à l'étranger.

8. La définition d'une marque de commerce a changé (celle-ci est maintenant définie comme suit : « signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d'autres personnes »). Ainsi, cette définition vise notamment un éventail de marques de commerce non traditionnelles, comme l'odeur, le goût et la texture, une couleur en soi, ainsi que les marques de commerce non traditionnelles qui étaient déjà permises, telles qu'une image en mouvement, un son, un hologramme, une couleur appliquée à un objet tridimensionnel, ou un objet tridimensionnel (nous n'utiliserons plus le terme « signe distinctif », mais celui-ci entre dans cette catégorie de marques de commerce). La marque de commerce ne doit pas être fonctionnelle (c.-à-d. que l'on ne peut enregistrer une marque olfactive à l'égard d'un parfum).
9. Chaque marque sera examinée en fonction de son caractère distinctif à la date de production de la demande. Si, la marque de commerce n'a pas, selon l'avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent, le requérant devra fournir toute preuve établissant que la marque a acquis un caractère distinctif partout au Canada (ou expliquer pourquoi il considère qu'elle a un caractère distinctif inhérent). Toute marque non annoncée à la date d'entrée en vigueur des modifications pourrait faire l'objet d'un examen sur cette base.
10. Un tiers peut soumettre à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'« OPIC ») une lettre dans laquelle il allègue qu'une demande d'enregistrement pendante crée de la confusion avec une marque de commerce déposée ou une demande d'enregistrement antérieure en cours, ou que la demande vise une marque de commerce déposée figurant dans son état déclaratif des produits ou services. Aucun argument ni aucune preuve ne pourront être fournis. Ce fait sera indiqué dans l'historique des mesures prises à l'égard de la marque, mais sinon, il n'y aura aucune reconnaissance de la part de l'OPIC. Cette correspondance peut être déposée en tout temps, mais, pour obtenir un effet maximal, il est préférable de le faire avant que la marque soit annoncée.
11. Il ne sera plus question du concept des « marques de commerce liées », soit des marques qui étaient tellement semblables que le registraire des marques de commerce ne pouvait pas en diviser la propriété. Tout changement dans la propriété de l'une de ces marques devait être apporté à toutes les marques de commerce liées. À compter du 17 juin, ces marques pourront être attribuées individuellement, mais il faudra faire attention de ne pas diviser la propriété de marques semblables créant de la confusion étant donné que le fait de ne pas indiquer une source unique pourrait avoir comme effet de les rendre non distinctives.
12. Il ne sera plus nécessaire de produire une preuve documentaire au moment de l'enregistrement de la cession d'une marque de commerce si le propriétaire existant (le cédant) est l'auteur de la demande,

mais une telle preuve documentaire sera nécessaire si la demande est produite par le nouveau propriétaire (le cessionnaire).

par Sharon Groom et Peter Giddens

[1] La capacité de faire valoir une marque de commerce pendant les trois premières années qui suivent l'enregistrement après avoir fait la démonstration de son emploi est mentionnée dans le Projet de loi C-86, qui a reçu la sanction royale en décembre 2018 mais pour lequel aucune date d'entrée en vigueur n'a encore été fixée.

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. 2019