Modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13

7 juillet 2015

La législation encadrant les marques de commerce au Canada subit présentement d'importants changements qui entreront en vigueur en 2016. Ces changements auront un impact significatif sur les procédures d'enregistrement des marques et la gestion des portefeuilles de marques canadiens et internationaux. Il nous apparaît important pour les propriétaires de marques de se familiariser avec ces modifications avant même leur entrée en vigueur afin d'établir une stratégie adaptée pour la protection de leurs marques de commerce.

Le changement le plus significatif qui sera apporté à la *Loi sur les marques de commerce* est certainement la possibilité d'enregistrer une marque sans que celle-ci ait été employée au Canada ou ailleurs ou que le requérant ait à prouver son intention d'en faire usage. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de produire une déclaration d'usage de la marque ou de prouver l'usage par un spécimen d'usage pour obtenir et conserver un enregistrement au Canada. Les tiers pourront toutefois continuer de s'opposer aux enregistrements sur la base d'un non-emploi des marques.

Les changements envisagés visent également les enregistrements internationaux. Toute personne ou entité canadienne qui désire protéger sa marque dans plus d'un pays pourra désormais le faire en une seule étape, soit en enregistrant sa marque auprès du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (l' « **OMPI** »). Cette nouvelle façon de procéder permettra aux Canadiens de s'assurer, par le biais d'un seul dépôt, en une seule langue et en payant une seule taxe, la protection de leurs marques auprès de tous les pays signataires du *Protocole relatif à l'arrangement de Madrid* (le « **Protocole** »). La protection internationale deviendra ainsi plus abordable et plus simple. Afin de pouvoir bénéficier de la procédure d'enregistrement prévue dans le Protocole, la marque dont on veut obtenir la protection internationale devra cependant avoir auparavant été enregistrée au Canada. Pour connaître les pays signataires du Protocole, référez-vous au site Web de l'OMPI.

Ce changement législatif aura également pour effet d'augmenter le nombre d'enregistrements étrangers au Canada, ce qui, à long terme, augmentera les risques de confusion entre les marques et les risques de coexistence entre des marques similaires. Pour cette raison, les propriétaires de marques devront s'assurer d'obtenir une surveillance adéquate de leurs marques afin d'éviter la dilution de la force de celles-ci.

D'autre part, l'enregistrement des marques au Canada sera désormais soumis à la *Classification internationale des marchandises et services de Nice*. Les produits ou services liés à une marque enregistrée devront être groupés en conformité avec la classification prévue sur le site de l'OMPI.

Le principal impact de cette nouvelle règle sur les requérants est la potentielle augmentation de

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

coûts pour l’enregistrement des marques dont la description des produits ou services chevaucherait plus d’une classe de Nice. En effet, des frais séparés seront applicables pour chaque classe sous laquelle un enregistrement sera revendiqué.

Plusieurs autres modifications à la *Loi sur les marques de commerce* sont prévues. Si vous avez des questions sur ce qui précède, n’hésitez pas à communiquer avec les professionnels de Lavery.

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.