Changements au droit des marques au Canada

8 octobre 2014

Auteur

Isabelle Jomphe

Associée, Agent de marques de commerce Associée, et Avocate

Le régime de protection en matière de droit des marques sera modifié de façon substantielle dans un avenir prochain. Selon l'Office de la Propriété Intellectuelle (« OPIC »), ces changements devraient entrer en vigueur à la fin 2015 ou au début de l'année 2016.

Ces modifications découlent de la négociation d'un traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe (Accord Économique et Commercial Global), au cours desquelles le Canada s'est engagé à adopter trois traités internationaux? (Protocole de Madrid, Arrangement de Nice, Traité de Singapour). Ces modifications auront pour effet de simplifier la procédure d'enregistrement au Canada et d'harmoniser, dans une certaine mesure, le système canadien avec celui de l'Europe et d'autres pays membres de ces traités.

Les principaux changements à prévoir sont:

abolition des bases de dépôts?: seule l'intention d'usage sera requise au moment du dépôt;

abolition de la déclaration d'usage: aucune déclaration d'usage ne sera exigée pour obtenir un enregistrement de marque;

classification de Nice: les produits et services devront être classés selon ce système. Reste à savoir si l'OPIC exigera une seule taxe gouvernementale par demande (comme c'est le cas présentement) ou une taxe par classe ou par groupe de classes. Une autre question en suspens est celle de savoir si l'OPIC maintiendra le même niveau de précisions pour la description des produits et services;

durée: la durée de l'enregistrement passera de 15 ans à 10 ans;

demande divisionnaire: il sera possible de diviser une demande en cours de procédure;

demande internationale: le Canada fera partie du système de Madrid, ce qui permettra aux canadiens de profiter du régime de la demande internationale pour revendiquer une protection dans les pays membres, en plus de permettre aux étrangers de déposer directement au Canada.

Malgré l'abolition des bases de dépôt et de la déclaration d'usage, il sera toujours possible d'invoquer l'usage antérieur au Canada pour s'opposer à l'enregistrement d'une marque ou pour attaquer les droits d'un tiers. En effet, le Canada demeurera un pays où l'usage est générateur de droits.

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

Le projet de loi C-31 modifiant la *Loi sur les Marques de Commerce* a été sanctionné en juin dernier. Ces dispositions n'entreront toutefois en vigueur que lorsque la nouvelle réglementation en matière de marque de commerce sera adoptée. À cet égard, l'OPIC vient tout juste de lancer une période de consultations préalables qui prendra fin le 30 novembre 2014. L'OPIC devra de plus mettre à jour ses systèmes informatiques avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Les changements au système canadien entraîneront selon toute vraisemblance un plus grand nombre de dépôts au Canada puisque (1) seule l'intention d'usage sera dorénavant requise pour obtenir un enregistrement et (2) le système de la demande internationale permettra aux étrangers de déposer directement au Canada.

Il est donc plus que jamais recommandé d'être proactif et de déposer ses marques au Canada afin de protéger ses droits et d'éviter des procédures d'opposition et des litiges.

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