21 NOVEMBRE 2018

Entrée en vigueur en juin 2019 de changements importants touchant la législation sur les marques de commerce du Canada

Auteur : Benoit Archambault

Le gouvernement du Canada a franchi, en 2014, la première étape procédurale en vue de la ratification et de la mise en œuvre de cinq traités en matière de propriété intellectuelle qui visent à aligner les pratiques canadiennes sur celles qui ont cours dans la plupart des autres pays du monde. Le gouvernement a également apporté des modifications à sa législation actuelle concernant la propriété intellectuelle, lesquelles modifications ne sont pas encore en vigueur.

Les modifications apportées à la *Loi sur les marques de commerce* et à son règlement d'application entreront en vigueur le 17 juin 2019. Cette mesure coïncidera avec l'adhésion du Canada au *Traité de Singapour sur le droit des marques* (le Traité de Singapour); au *Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques* (le Protocole de Madrid); et à l'*Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques* (l'Arrangement de Nice).

Les changements suivants comptent parmi les changements importants :

- Une définition élargie du concept de « marques de commerce », qui comprend désormais un mot, un dessin, une couleur, une forme tridimensionnelle, un hologramme, une image en mouvement, un son, une odeur, un goût, une texture et d'autres signes de cette nature.
- L'élimination de l'obligation de donner une date précise de premier emploi de la marque au Canada dans une nouvelle demande ou de produire une déclaration subséquente attestant l'emploi avant l'enregistrement. Cette modification entraînera vraisemblablement une hausse des demandes déposées au Canada sans que l'emploi ne soit démontré au Canada pendant une certaine période. En l'absence d'autres preuves factuelles, il sera également plus difficile pour les demandeurs d'évaluer si des tiers disposent de droits concurrents.
- Le recours à la classification de Nice pour la description et la classification de produits et de services visés par une nouvelle demande de marque de commerce ou un enregistrement existant. Cette modification aura une incidence sur le dépôt des marques de commerce et les frais de renouvellement liés à celles-ci puisque des frais distincts seront exigés pour chaque catégorie de produits et de service visée par la demande ou l'enregistrement. Il serait donc judicieux de procéder au dépôt de demandes de marque de commerce ou au renouvellement d'enregistrements de marque de commerce avant l'entrée en vigueur des modifications.
- La possibilité de se prévaloir du Protocole de Madrid pour le dépôt de demandes dans certains États étrangers au moyen d'une seule demande émanant du Canada.
- L'examen de nouvelles demandes sous l'angle du caractère distinctif (et non uniquement sous l'angle du caractère descriptif ou de l'absence de possibilité de confusion avec d'autres marques).
- La possibilité de diviser les demandes en cours d'examen dans le but d'accélérer l'enregistrement d'une partie de la demande.

- La réduction de la durée de la protection, qui passe de 15 à 10 ans à compter de la date de l'enregistrement. Il est recommandé de renouveler les enregistrements qui viennent à échéance sous peu avant l'entrée en vigueur des modifications.
- D'autres modifications concernant la correction d'erreurs, la simplification des formalités liées aux cessions et d'autres dispositions de même nature.

En outre, le gouvernement a récemment déposé le projet de loi C-86, qui comprend d'autres changements importants devant être apportés à la *Loi sur les brevets*, à la *Loi sur les marques de commerce et à la Loi sur le droit d'auteur*. Pour obtenir un résumé de ces modifications proposées, qui ne sont pas encore en vigueur, visitez le site Modifications aux lois sur la propriété intellectuelle.

Personnes-ressources : Benoit Archambault et Elliot A. Greenstone

Les renseignements et commentaires fournis aux présentes sont de nature générale et ne se veulent pas des conseils ou des opinions applicables à des cas particuliers. Nous invitons le lecteur qui souhaite obtenir des précisions sur l'application de la loi à des situations particulières à s'adresser à un conseiller professionnel.

© 2024 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l.