



LAPOINTE ROSENSTEIN
MARCHAND MELANÇON

S.E.N.C.R.L. Avocats

Bulletin

Propriété intellectuelle

Avril 2019



M^{re} Nancy Cleman

Le présent bulletin d'information a été rédigé en collaboration avec Sophie Labrecque, stagiaire.

Les changements à la Loi sur les marques de commerce entrent en vigueur le 17 juin 2019

Le 17 juin 2019, les changements longuement attendus à la *Loi sur les marques de commerce* du Canada (la « **Loi** ») entreront en vigueur.

Le Canada a récemment adhéré à trois conventions, soit l'*Arrangement de Nice*, le *Protocole de Madrid* et le *Traité de Singapour*. Ces changements visent à moderniser la législation canadienne sur les marques de commerce et à nous rapprocher des pratiques en vigueur à cet égard dans de nombreuses autres juridictions.

La définition d'une marque de commerce sera élargie afin de comprendre un signe qui peut être une forme tridimensionnelle, un hologramme, une image en mouvement, un son, une odeur, un goût, une texture ou une couleur.

Changements dans le processus de demande

Un des principaux changements pour les demandeurs porte sur l'obligation qu'ils auront de produire leur demande selon la classification de Nice et préciser les produits et services qui se retrouvent dans chaque classe.

En outre, les demandeurs n'auront plus à déclarer si leur demande repose sur un usage actuel ou proposé des

produits et services qu'elle contient. Il ne sera plus possible de s'appuyer sur l'utilisation et l'enregistrement à l'étranger comme motif d'enregistrement. Par ailleurs, il sera toujours possible de revendiquer la priorité de l'enregistrement en vertu des conventions.

Avant le 17 juin 2019, les demandes doivent être accompagnées d'un paiement de 250 \$, indépendamment du nombre de classes de produits ou services et ceux-ci n'ont pas à être classés en fonction de la classification de Nice. À partir du 17 juin, les droits associés à la production d'une demande seront de 330 \$ pour la première classe et de 100 \$ pour chaque classe supplémentaire, si la demande est faite en ligne. Il n'y aura pas de montant à déboursier au moment de l'enregistrement.

Les demandes qui n'ont pas été examinées et publiées pour opposition avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles pourront être réexaminées en vertu de ces règles.

De plus, pour les demandes qui sont autorisées et qui requièrent la production d'une déclaration d'emploi, l'obligation de produire la déclaration d'emploi avant l'enregistrement sera éliminée le 17 juin 2019 et seuls les droits d'enregistrement de 200 \$ seront requis pour enregistrer la marque.

Les demandes existantes qui ne suivent pas la classification de Nice devront être modifiées afin de se conformer à cette classification.

Changements dans le processus de renouvellement

Le système de renouvellement sera lui aussi modifié. Jusqu'au 17 juin 2019, les propriétaires de marques enregistrées au Canada pourront les renouveler en fonction du système actuel en payant les droits de 350 \$ pour le renouvellement en ligne (400 \$ dans les autres cas). Le renouvellement sera valide pour 15 ans s'il est effectué au plus tard le 16 juin 2019.

Si le renouvellement est effectué le 17 juin 2019 ou après, la durée du renouvellement sera de 10 ans. Les droits seront de 400 \$ pour la première classe et de 125 \$ pour chaque classe supplémentaire lorsque la demande est faite en ligne.

À compter du 17 juin, tel que mentionné ci-haut, les demandes devront être classifiées en fonction de l'*Arrangement de Nice*. L'OPIIC a indiqué que les enregistrements qui ne sont pas classifiés pourraient être renouvelés en payant les droits de 400 \$ pour la demande en ligne (ou 500 \$ dans les autres cas) pour la première classe et nous comprenons que l'OPIIC facturera les frais additionnels liés aux classes supplémentaires par la suite.

Le Canada a indiqué son intention de suivre le système de classification de l'OMPI, en vertu de l'*Arrangement de Nice*, ce qui pourrait engendrer des différences dans la classification de certains produits ou services au Canada et aux États-Unis.

Un autre changement important porte sur l'adhésion du Canada au *Protocole de Madrid* et sur le fait que les Canadiens auront la possibilité de déposer une demande d'enregistrement internationale.

À la lumière de ces modifications, le moment est venu d'examiner votre portefeuille de marques et de décider quelles marques vous devriez déposer et renouveler avant la date butoir du 17 juin 2019.

Le contenu de ce bulletin est de nature informative seulement et ne devrait pas être considéré comme un avis juridique.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Nancy Cleman
514 925-6374
nancy.cleman@lrm.com