



Modifications à la *Loi sur les marques de commerce* du Canada - 20 points que vous devez savoir (le projet de loi est trop long pour un top 10!)

8 juillet 2014

Par *Cynthia Rowden*

Le 19 juin dernier, le projet de loi C-31 intitulé *Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014* a reçu la sanction royale. Le projet de loi contient des modifications substantielles au système actuel des marques de commerces au Canada, l'une des plus importantes étant l'élimination de l'utilisation d'une marque comme exigence pour obtenir un enregistrement. Ce changement aura un impact au niveau de la recherche, de l'analyse des risques et du respect des marques de commerces au Canada. Le Protocole de Madrid sera mis en œuvre et la classification de Nice concernant les produits et services sera adoptée.

Des règlements sont nécessaires, et le gouvernement doit effectuer des consultations sur les nouveaux frais, en plus de mettre en place les procédures et les coûts liés au Protocole de Madrid. **La pleine mise en œuvre du projet de loi ne devrait avoir lieu que vers le milieu de 2015, sinon plus tard. Pour l'instant, le système d'enregistrement actuel restera en vigueur.**

Voici les modifications à la *Loi sur les marques de commerce* qui auront probablement le plus d'impact sur les titulaires de marques de commerce au Canada :

- 1. Les requérants ne seront plus tenus d'identifier des motifs d'enregistrement.** Tout requérant qui emploie ou qui projette d'employer une marque, et qui a droit d'employer la marque, aura le droit de produire une demande d'enregistrement. Il semble que les requérants n'auront plus besoin d'indiquer, lors de la production de la demande, si la marque de commerce a été employée, ou de fournir une date de premier emploi.
- 2. L'emploi de la marque ne sera plus requis avant l'enregistrement. Sauf s'il y a opposition, les enregistrements seront octroyés à l'expiration du délai prévu pour fin d'opposition.** Aucune déclaration d'emploi ne sera requise et aucun frais d'émission du certificat d'enregistrement ne sera payable. À NOTER : Tel que mentionné dans nos communications antérieures, ces deux modifications changent de manière fondamentale le système actuel d'enregistrement. Stratégiquement, plusieurs requérants envisageront des produits et services allant au-delà de leur emploi actuel, mais ils devront être prêts à faire la preuve qu'ils « projettent » d'employer la marque de commerce. Les requérants et les entreprises devront vraisemblablement faire plus d'études de marché et d'investigations afin d'évaluer l'impact des demandes en instance et des enregistrements existants sur les nouvelles demandes, puisque l'information sur l'emploi n'apparaîtra plus au registre des marques.
- 3. La classification de Nice sera mise en œuvre.** Les requérants devront identifier dans leurs demandes leurs produits et services en des termes ordinaires du commerce et selon les classes de la classification de Nice (avec le numéro de la classe). Cette exigence s'appliquera également à toute demande produite mais non encore enregistrée à la date d'entrée en vigueur de la Loi. Le registraire pourra aussi exiger que les titulaires de marques de commerce déjà enregistrées fournissent la classification de leurs produits et services, sous peine de radiation de l'enregistrement. L'objectif de cette dernière disposition est d'assurer que tous les enregistrements existants se conforment au système de classification. Présentement, on ne sait pas encore quand les modifications seront



apportées aux enregistrements existants. Toutes les questions portant sur la classification seront ultimement déterminées par le registraire.

4. **Des frais d'enregistrement par classe seront probablement mis en œuvre**, mais ces frais n'ont pas encore été établis. Les entreprises pourraient envisager produire leurs demandes d'enregistrement dès maintenant, pendant que les frais d'enregistrement demeurent peu élevés, puisqu'il n'y a aucune garantie que le nouveau système de frais coûtera moins cher.
5. **Des règlements permettant au Canada de mettre en œuvre le Protocole de Madrid entreront en vigueur.**
6. **Le Bureau des marques de commerce pourra refuser des demandes d'enregistrement si la marque de commerce n'est pas distinctive.** On ne sait pas encore comment le caractère distinctif sera évalué, ni quelle preuve sera requise pour démontrer le caractère distinctif. En outre, on ne sait pas si les marques de commerce qui peuvent aujourd'hui être approuvées sans preuve de caractère distinctif, par exemple, des lettres, chiffres ou symboles graphiques, continueront d'être acceptées sans une telle preuve après la mise en œuvre des amendements. Pour éviter des objections fondées sur le caractère distinctif des marques de commerce qui respectent aujourd'hui les critères actuels d'enregistrement, ainsi que les coûts élevés liés à la préparation de la preuve nécessaire pour démontrer le caractère distinctif, il pourrait être préférable de produire une demande d'enregistrement de marques non-traditionnelles dès maintenant.
7. **La date de priorité revendiquée ne sera plus limitée aux demandes produites dans le pays d'origine du requérant.** Toute demande d'origine pourra être revendiquée, en autant que le requérant réside dans un pays membre de la Convention de Paris de 1883. La demande d'enregistrement au Canada doit tout de même être produite dans les six mois suivant le dépôt initial, mais une période de grâce de sept jours sera disponible sur demande.
8. **Les requérants pourront produire une demande « divisionnaire »**, permettant l'enregistrement pour certains produits ou services, tout en laissant d'autres en instance. Cette nouvelle possibilité pourrait être utile pendant l'examen et pendant une procédure d'opposition si la demande est opposée seulement pour certains produits ou services, permettant ainsi au requérant d'obtenir un enregistrement en liaison avec d'autres produits ou services.
9. **L'absence d'emploi et d'emploi projeté au Canada, ainsi que l'absence de droit d'emploi, s'ajoutent à la liste de motifs d'opposition.** Puisque les requérants ne seront plus tenus d'identifier des motifs d'enregistrement, ni d'indiquer la date de premier emploi, s'il y a lieu, la décision d'opposer ou non exigera des investigations pour confirmer que les droits d'un opposant potentiel sont antérieurs à ceux du requérant. Par ailleurs, il faudra probablement un certain temps pour déterminer comment ces nouveaux motifs d'opposition seront mis en application, afin de pouvoir procéder à une évaluation efficace de ce qu'une revendication d'emploi projeté signifie, ou pourquoi un requérant n'a pas droit d'employer une marque de commerce. L'absence de droit d'emploi peut référer à des situations où l'emploi serait illégal, possiblement en vertu d'autres lois fédérales.
10. **Les requérants pourront produire une contre-déclaration simplifiée**, indiquant simplement que le requérant a l'intention de répondre à l'opposition. Cette modification permettra d'éviter des situations qui ont surgi dans le passé où les requérants, par inadvertance, n'avaient pas répondu à tous les motifs d'opposition et, par conséquent, avaient été présumés ne pas avoir contesté certains motifs. Une question qui reste en suspend est de savoir si, pendant les procédures d'opposition, le requérant se fierait sur l'emploi de sa marque de commerce, et, le cas échéant, sur quelle date de premier emploi. D'autres modifications apportées pourront permettre d'accélérer la procédure d'opposition.
11. **Les dispositions transitoires prévoient que les demandes d'enregistrement admises à la date de mise en œuvre pourront être enregistrées pour tous les produits et services dans la demande, sur paiement de frais d'enregistrement. Aucune déclaration d'emploi pour ces demandes d'enregistrement ne sera requise.** Actuellement, il y a plus de 40 000 demandes d'enregistrement au stade de « l'admission », en attente de la



production d'une déclaration d'emploi. L'enregistrement de ces marques pour tous les produits et services dans la demande aura fort probablement un impact majeur sur la disponibilité éventuelle de marques de commerce similaires.

12. **La période de renouvellement diminuera de 15 à 10 ans.** À NOTER : Les enregistrements peuvent être renouvelés jusqu'à un an avant la date limite de renouvellement. Si possible, les propriétaires devraient les renouveler maintenant, avant la mise en œuvre des modifications, afin de profiter de la plus longue période de renouvellement.
13. **Le registraire aura des pouvoirs accrus pour corriger les erreurs de nom et les adresses, ainsi que pour corriger ses propres fautes,** incluant le retrait d'annonces et la correction d'erreurs dans l'enregistrement, mais seulement dans la mesure où il en est avisé dans les six mois suivant l'inscription au registre. Au surplus, si l'enregistrement est délivré malgré une demande de prolongation du délai pour produire une déclaration d'opposition, le registraire pourra retirer l'enregistrement du registre.
14. **Le registraire pourra lui-même envoyer un avis enjoignant les titulaires de fournir de la preuve d'emploi de marques de commerce enregistrées depuis au moins trois ans (procédure de non-emploi prévue à l'article 45).** Présentement, le registraire peut émettre de tels avis sur demande même avant trois ans d'enregistrement, mais le fait rarement. Le projet de loi ne donne aucune indication à savoir si le registraire pourrait donner ces avis de sa propre initiative, quoique pendant les consultations qui ont eu lieu depuis le dépôt du projet de loi, les représentants du gouvernement ont indiqué qu'ils pourraient procéder ainsi s'il y a soupçon d'« abus » par un propriétaire, par exemple, si les enregistrements sont délivrés pour une liste excessivement longue de produits et services avec peu de probabilité d'emploi réel. Bien sûr, tout titulaire qui reçoit un tel avis pourra simplement produire une nouvelle demande d'enregistrement en vertu des nouvelles dispositions du projet de loi et, à moins d'une opposition, il obtiendra un nouvel enregistrement - puisque l'emploi n'est plus une condition préalable à l'enregist
15. **L'inscription d'une cession n'exigera plus de preuve,** telle une copie de la cession, à moins que la demande soit faite par le cessionnaire.
16. **Les actes qui constituent une violation de la marque seront modifiés pour inclure l'importation et l'exportation de produits, d'étiquettes et d'emballages en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.** L'objectif de ces dispositions n'est pas de légiférer l'importation parallèle. À NOTER : Le projet de loi no 8, la *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*, n'a pas encore été adopté par le Parlement, mais le sera probablement à l'automne 2014.
17. **L'enregistrement n'aura pas pour effet d'empêcher l'emploi de toute caractéristique utilitaire incorporée dans une marque de commerce.**
18. **Le registraire pourra détruire ses dossiers pour les demandes d'enregistrement abandonnées et radiées, six ans après la date d'abandon ou de radiation.** À NOTER : Cette disposition a été largement critiquée par plusieurs comme ayant un impact sur la preuve dans des procédures d'opposition ou des litiges futurs. Le Canada ne permet pas d'accès en ligne aux correspondances du Bureau des marques de commerce, néanmoins les dossiers ont toujours été disponibles pour inspection. On ne sait pas présentement quand les dossiers seront disponibles en ligne, mais le gouvernement a indiqué que les modifications s'appliqueront même si les dossiers en ligne ne deviennent pas disponibles.
19. **Les enregistrements pourront être radiés si le tribunal détermine que l'enregistrement est vraisemblablement de nature à restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.** Actuellement, la radiation est limitée aux motifs liés au caractère non enregistrable, à l'absence du droit à l'enregistrement, à l'abandon ou à l'absence de caractère distinctif.
20. **Il y aura une consultation publique concernant les règlements et les frais.** La consultation débutera possiblement cet été. On ne sait pas encore si les frais seront établis par classe ou si un rabais basé sur le volume



sera permis, tel qu'offert présentement pour les demandes d'enregistrement de marques communautaires. Il n'y a pas eu de consultation pour déterminer si les demandes de classe unique ou les demandes couvrant plusieurs classes seront permises. Jusqu'à ce que les règlements soient mis en œuvre, le projet de loi n'entrera pas en vigueur. Possiblement, certains aspects du projet de loi, dont l'implémentation du Protocole de Madrid, entreront en vigueur plus rapidement que d'autres modifications.

Nous vous tiendrons au courant de l'état du projet de loi, y compris lorsque les projets de règlements seront disponibles pour commenter ainsi que toute information sur les frais. Pour toute question concernant le projet de loi, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Le contenu publié sur ce site web est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un avis juridique ni professionnel. Pour obtenir un avis juridique, veuillez contacter les professionnels de Bereskin & Parr. Ils seront heureux de vous conseiller.