



Remarque importante concernant la désignation du Canada dans les dépôts aux termes du système de Madrid

6 janvier 2020

Depuis le 17 juin 2019, il est possible de désigner le Canada lors de la production d'une demande d'enregistrement international ou d'une demande visant à étendre la protection d'un enregistrement international au moyen du système de Madrid. Lorsque l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) reçoit une demande visant à étendre la protection d'une marque de commerce au Canada, la demande est traitée, à toutes fins, comme si elle avait été produite directement au Canada. Le Règlement sur les marques de commerce du Canada s'applique donc dès lors à toutes les communications entre le requérant et l'OPIC.

Bien que le Règlement permette à un requérant de se représenter seul, si ce dernier souhaite plutôt nommer une autre personne pour le représenter devant l'OPIC, cette personne doit être un agent de marques de commerce. Un agent de marques de commerce est défini dans le Règlement comme une personne inscrite sur la liste des agents de marques de commerce tenue par l'OPIC, c'est-à-dire un résident du Canada qui a réussi l'examen de compétence d'agent de marques de commerce, ou un résident d'un pays étranger qui est autorisé, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d'agent de marques de commerce, et dont le statut est inscrit sur la liste de l'OPIC. Si cet agent ne réside pas au Canada, un agent établi au Canada doit être nommé à titre d'agent de marques de commerce associé.

Le Règlement régit toutes les demandes, y compris les demandes d'extension territoriale au Canada aux termes du Protocole de Madrid. À titre de courtoisie, l'OPIC communique actuellement par écrit avec tous les représentants qui sont nommés dans la demande d'extension territoriale. Il les informe que toutes les communications, y compris les lettres d'examen, la correspondance relative aux oppositions et la confirmation de l'enregistrement, seront transmises **UNIQUEMENT** au requérant, et non au représentant qui a produit la demande d'extension territoriale par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, sauf si ce représentant est également agent de marques de commerce résidant au Canada.

Il est recommandé de nommer un agent de marques de commerce canadien le plus tôt possible après avoir transmis une demande pour l'extension d'une protection au Canada aux termes du Protocole de Madrid afin de s'assurer que les requérants reçoivent toutes les communications de l'OPIC et de tiers qui ont trait à leur demande d'extension canadienne et qu'ils sont bien conscients des implications de ces communications et des échéances qui s'appliquent. En outre, les agents canadiens peuvent offrir des conseils au sujet de la recherche de disponibilité d'une marque de commerce, de son utilisation et de son enregistrement. Idéalement, un agent canadien devrait être nommé avant de procéder à la désignation du Canada, afin de pouvoir tirer profit de conseils avisés qui permettront un enregistrement plus efficace et rentable.

L'omission de nommer rapidement un agent de marques de commerce canadien peut mettre une demande en péril. Le groupe de pratique Marques de commerce de Bereskin & Parr possède l'expertise pour vous conseiller avant et après le dépôt de votre demande au Canada. Nous nous ferons un plaisir de nommer notre cabinet à titre d'agent pour vos dépôts aux termes du Protocole de Madrid et de vous assister à protéger vos droits au Canada dans les meilleurs délais.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l'un des membres de notre Groupe de pratique [Marques de commerce](#) ou à l'adresse info@bereskinparr.com.



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.