



## ÉVOLUTION DU PAYSAGE DU DROIT DES MARQUES AU CANADA

STELLA SYRIANOS\*  
**ROBIC, SENCRL**

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Le trait d'union a disparu! Dans la version anglaise de la Loi sur les marques de commerce, le terme « trade-mark » a été remplacé par « trademark », un changement simple, mais bien accueilli par les professionnels de l'industrie. Cependant, de tous les changements résultant du projet de loi C-31, certains n'ont pas été reçus à bras ouverts

### **Loi n°1 sur le plan d'action économique : un projet de loi englobant des mesures diverses**

Le 28 mars 2014, le gouvernement fédéral du Canada a introduit le projet de loi C-31. Ce projet de loi comporte diverses mesures qui apportent des modifications à près de 40 textes de loi dont la Loi sur les marques de commerce.

Ayant reçu la sanction royale le 19 juin 2014, le projet de loi C-31 a été adopté. Il s'agit des amendements les plus importants apportés à la Loi sur les marques de commerce depuis les 60 dernières années, entraînant un changement fondamental du paysage du droit des marques de commerce et de sa pratique au Canada. Parmi ces changements radicaux, divers éléments affectent de manière significative les propriétaires de marques.

### **Élimination des bases de dépôt et aucun emploi requis pour l'enregistrement**

La législation actuelle restreint l'enregistrement aux marques utilisées au Canada ou enregistrées et utilisées à l'étranger. Avec ce qui est devenu la modification la plus controversée apportée à la *Loi sur les marques de commerce*, les bases de dépôt vont disparaître de telle sorte que les requérants n'auront plus à déclarer une date de premier usage au Canada (ou bien d'utilisation à l'étranger), ni même à prétendre que la marque se base sur un usage projeté au Canada. En outre, les requérants n'auront plus à remplir de déclaration invoquant l'utilisation de la marque de commerce pour l'enregistrer.

---

© CIPS, 2014.

\* De ROBIC, s.e.n.c.r.l., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Automne 2014 (vol. 18 n° 2) du cabinet. Publication 068.181F.

**ROBIC, s.e.n.c.r.l.**  
www.robic.ca  
info@robic.com

**MONTRÉAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUÉBEC**  
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

Tandis que cette nouvelle règle cherche à standardiser et accélérer le processus d'enregistrement, elle permettra l'enregistrement d'une marque de commerce par n'importe qui, et ce, même en l'absence d'usage ou d'intention de faire usage de la marque au Canada. Ce système facilitera donc les demandes d'enregistrement de grande envergure dans des catégories de biens et services au sein desquelles la marque ne pourrait jamais être utilisée et soulèvera ainsi de sérieuses questions concernant la création de « trademark trolls ». De plus, bien qu'un enregistrement qui ne serait pas soutenu par un usage puisse faire l'objet d'une procédure administrative d'annulation, une partie requérante devra attendre trois ans après l'enregistrement avant d'intenter une telle action en annulation.

D'autres préoccupations ont trait à l'augmentation d'incertitudes quant à la sélection, la vérification de disponibilité et l'usage d'une marque de commerce dans la mesure où il sera plus difficile de s'appuyer sur le registre des marques de commerce pour obtenir de l'information sur les droits des tiers. Pour pallier ces inquiétudes, davantage d'études de marché seront indispensables avant que tout conseil utile ne puisse être prodigué concernant le droit d'utiliser la nouvelle marque de commerce ou les chances de succès d'une action en opposition ou en contrefaçon.

Toutefois, le retrait de l'usage de la marque comme condition préalable à son enregistrement n'aura pas pour conséquence d'éliminer complètement ce concept. En effet, la notion d'usage de la marque de commerce devrait encore jouer un rôle au regard des titulaires de droits antérieurs, indépendamment de la multiplication des actions en oppositions, des litiges et, par conséquent, des coûts, risques et inconvénients pour les entreprises au Canada qui pourraient en résulter.

### **Une protection étendue de la marque de commerce**

La définition de marque de commerce inclura désormais un « signe ou une combinaison de signes qui sont employés par une personne ou que celle-ci projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d'autres personnes ». Cette définition extensive du terme « signe » permettra ainsi de protéger une plus grande variété de marques de commerce non traditionnelles comme les textures, les goûts, les odeurs, les hologrammes et les images mouvantes. Cela semble être une modification bienvenue qui se conforme au souci de modernisation de la *Loi sur les marques de commerce*.

### **L'adoption d'un système de classification des biens et des services**

À l'heure actuelle, le Canada n'adhère pas à la Classification de Nice, un système de classification des biens et des services, reconnu dans de nombreux pays, pour enregistrer les marques de commerce. Ce système permet de standardiser la procédure pour les candidats déposant leurs marques de commerce à l'international.

Les requérants peuvent donc remplir une demande d'enregistrement d'une marque de commerce canadienne avec une liste étendue de biens et services pour un coût fixe, indépendamment du nombre de classes de biens ou de services visées dans la demande.

Le projet de loi C-31 adopte ou reconnaît le système de Classification de Nice pour le Canada et toutes les nouvelles demandes d'enregistrement, ainsi que les renouvellements de marques existantes, devront prendre en compte ce système de classification. La liste des classes de Nice ordonnées par ordre alphabétique comprend approximativement 10 000 biens et 1 000 services tombant sous l'égide de 34 classes de biens et 11 classes de services.

L'introduction de la Classification de Nice aura vraisemblablement un impact sur les coûts des demandes d'enregistrement de marques de commerce canadiennes, dans la mesure où le gouvernement canadien se conformerait à la pratique des autres pays et imposerait des frais de demande et de renouvellement en fonction de chaque classe de biens et services faisant l'objet d'une demande ou d'un renouvellement.

### **Réduction et tarification de la période d'enregistrement**

À l'heure actuelle, au Canada, l'enregistrement d'une marque de commerce canadienne peut être renouvelé tous les 15 ans. Les amendements apportés à la nouvelle *Loi sur les marques de commerce* stipulent une durée d'enregistrement de 10 ans, entraînant ainsi une augmentation des frais de renouvellement pour les propriétaires de marque de commerce, probable notamment si le montant de la taxe de renouvellement est en fonction du nombre de classes que couvre l'enregistrement.

### **À quoi faut-il s'attendre à l'avenir?**

Les règles accompagnant la nouvelle *Loi sur les marques de commerce* restent encore à déterminer. Une période de consultation avec les professionnels et les propriétaires de marques a commencé au début du mois d'octobre 2014, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation prévue pour le printemps ou l'été 2015. Il sera également nécessaire pour les propriétaires de marques et leurs conseillers juridiques de faire preuve d'une vigilance accrue, en surveillant de près les demandes d'enregistrement de marque de commerce afin de protéger au mieux leurs portefeuilles de marques de commerce, et ce, tout particulièrement contre les « trolls » qui chercheraient à exploiter les dispositions du projet de loi C-31. À plus court terme, étant donné que les frais associés à une demande d'enregistrement au sein de multiples classes devraient augmenter, les propriétaires de marques devraient effectuer de nouvelles demandes d'enregistrement plus tôt que prévu afin d'éviter cette augmentation anticipée.

# ROBIC

- + DROIT
- + AFFAIRES
- + SCIENCES
- + ARTS

**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
[www.robic.ca](http://www.robic.ca)  
[info@robic.com](mailto:info@robic.com)

**MONTREAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUÉBEC**  
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
www.robic.ca  
info@robic.com

**MONTRÉAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUÉBEC**  
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
www.robic.ca  
info@robic.com

**MONTRÉAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUÉBEC**  
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
www.robic.ca  
info@robic.com

**MONTRÉAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUÉBEC**  
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
www.robic.ca  
info@robic.com

**MONTRÉAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUÉBEC**  
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006