



LA RÉFÉRENCE EN PI
DEPUIS 1892

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
INFO@ROBIC.COM

ROBIC.COM

NOUVEAUTÉ CANADIENNE EN MATIÈRE DE MARQUES DE COMMERCE – LES DEMANDES DIVISIONNAIRES

GABRIEL ST-LAURENT*
ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Le 10 février dernier, le gouvernement du Canada a publié la nouvelle version du *Règlement sur les marques de commerce* (le « Règlement ») qui, hormis certaines modifications mineures qui pourraient s'ajouter, entrera en vigueur au cours de l'année 2019.

En raison des changements majeurs qui seront apportés à la *Loi sur les marques de commerce* et, du même coup, à la pratique en marques de commerce, cette nouvelle version du Règlement s'avère donc beaucoup plus dense que la version actuelle, le nombre d'articles augmentant de 61 à 162. Parmi les nouveautés comprises dans le Règlement se retrouvent, notamment, des dispositions relatives au Protocole de Madrid, à l'Arrangement de Nice ainsi qu'au Traité de Singapour, trois instruments internationaux auxquels le Canada souhaite adhérer en 2019.

De tous les changements qu'entraînera l'entrée en vigueur du Règlement, un des plus significatifs est certainement la possibilité de produire des demandes dites « divisionnaires » puisqu'il sera désormais possible pour le titulaire d'une demande d'enregistrement de « diviser » cette dernière en deux (ou plusieurs) demandes distinctes.

Il est possible de penser que cette nouvelle pratique offrira certains avantages, parfois stratégiques, notamment en matière d'opposition. En effet, en vertu du régime actuel, lorsqu'un tiers s'oppose à une demande d'enregistrement, ce dernier n'a d'autre choix que de s'opposer à l'entièreté de la demande, et ce, même si les produits ou services pour lesquels on allègue de la confusion ne représentent qu'une portion des produits et services contenus dans la demande. Or, avec ce changement dans le nouveau Règlement, un requérant dont la demande fera l'objet d'une opposition pourra, en prenant connaissance des éléments contenus dans la déclaration d'opposition, décider de produire une demande divisionnaire de manière à séparer les produits ou services pour lesquels l'opposante allègue un risque de confusion des autres produits ou services

© CIPS, 2018.

* Gabriel St-Laurent est avocat chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

contenus dans la demande originale. Ce faisant, le reste des produits et services contenus dans la demande originale pourront poursuivre le processus d'enregistrement sans autres entraves ni délais, et l'opposition ne visera que les produits ou services contenus dans la demande divisionnaire.

En vertu de la nouvelle version du Règlement, un requérant pourra choisir de diviser sa demande à tout moment avant l'enregistrement. Une fois une demande divisée, la demande divisionnaire recevra un nouveau numéro de demande et sera traité indépendamment de la demande originale. À noter, toutefois, que tout délai imposé au titulaire vis-à-vis la demande originale au moment de la division de celle-ci s'appliquera également à la nouvelle demande divisionnaire. Finalement, dans l'éventualité où une demande divisionnaire franchi l'étape de l'enregistrement, le Règlement prévoit également que la registraire pourra modifier le registre afin de fusionner les enregistrements découlant de la même demande originale.

Bien sûr, l'attrait de cette nouvelle addition à la pratique des marques de commerce ne sera pas limité qu'aux procédures d'opposition. Par exemple, dans l'éventualité où une demande d'enregistrement ferait l'objet d'un rapport d'examen, il serait possible pour un requérant de diviser sa demande afin que seuls les produits ou services faisant l'objet de l'objection de l'examineur puissent être contenus dans la demande divisionnaire, permettant ainsi aux produits et services restants de cheminer normalement vers l'enregistrement. L'apport des professionnels spécialisés dans le domaine des marques sera donc d'autant plus important puisque ces derniers seront appelés à élaborer des stratégies de dépôt ou d'opposition taillées sur mesure en fonction des circonstances et des besoins particuliers des clients.

La possibilité de diviser des demandes d'enregistrement n'est bien sûr qu'un aperçu des nombreux changements qui sont appelés à entrer en vigueur au Canada au cours de la prochaine année. En effet, plusieurs autres modifications, notamment au niveau de la durée de l'enregistrement, des coûts afférents à un dépôt, du processus d'enregistrement ainsi que de la définition même d'une marque de commerce, viendront bouleverser la pratique en marques de commerce au Canada.

Pour toutes questions concernant les dispositions visant les demandes divisionnaires ou sur l'application future de la nouvelle version du Règlement de façon générale, n'hésitez pas à communiquer avec un des membres de notre équipe.