

Plan de la présentation

- LA MARQUE: DÉFINITION
- DEMANDE: PRINCIPAUX CHANGEMENTS
- L'EMPLOI AU CANADA
- DURÉE ET RENOUVELLEMENT
- OPPOSITION \ RECOURS JUDICIAIRE



LA MARQUE

Définition de « marque de commerce »

- ❖ **Marque:** signe ou combinaison de signes qui est employé 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
- ❖ **Signe:** Vise notamment les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les hologrammes, les images en mouvement, les façons d'emballer les produits, les sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe.

Marques non-traditionnelles

- > Odeur
- > Goût
- > Texture
- > Hologramme
- > Couleur
- > Position d'un signe
- > Image en mouvement
- > Forme tridimensionnelle
- > Façon d'emballer les produits

Fonction utilitaire

> 12(2) de la Loi amendée

Le registraire a le pouvoir de refuser l'enregistrement d'une marque de commerce si ses caractéristiques résultent principalement d'une fonction utilitaire.

Ex: forme d'une pilule, saveur pour arôme alimentaire, couleur rouge pour panneaux de signalisation



Signes non enregistrables

Marques dépourvues de caractère distinctif inhérent sont non enregistrables

Définition de caractère distinctif inhérent:

capacité intrinsèque d'une marque de commerce de distinguer la source des produits ou des services avec lesquels elle est associée par son propriétaire de ceux des autres commerçants

Marques dépourvues de caractère distinctif inhérent

- ❖ **Nom et nom de famille (titres honorifiques (devant ou après un nom))**
- ❖ **Signe** donnant une description claire ou fausse + trompeuse de qualité, nature, lieu de production des produits/services en français/anglais
- ❖ **Signe en langue autre que français/anglais** donnant une description claire ou fausse + trompeuse de qualité, nature, lieu de production des produits/services alors que le public cible connaît cette langue
- ❖ **Lieu géographique** (même si le lieu n'est pas connu en liaison avec les produits ou les services en question)

Marques dépourvues de caractère distinctif inhérent

- ❖ **Nom de couleur** (pour revendiquer des produits de cette couleur)
- ❖ **Information générique** servant seulement à fournir des renseignements généraux à propos des produits ou services
- ❖ **Noms de domaine de premier niveau (TLD) et URL** (associés à une marque de commerce non enregistrable)

Marques dépourvues de caractère distinctif inhérent

- > **Marques constituées uniquement d'une lettre ou d'un chiffre** sont généralement considérées comme ne possédant pas un caractère distinctif inhérent, compte tenu de la probabilité que d'autres commerçants aient besoin d'employer une lettre ou un chiffre unique non embelli sous la forme d'initiales, d'abréviations, ou afin d'indiquer un nombre.

Marques dépourvues de caractère distinctif inhérent

- > En outre, l'ajout d'une lettre ou d'un chiffre à une marque de commerce qui ne possède pas de caractère distinctif inhérent n'aura normalement pas pour effet de conférer à l'ensemble de la marque de commerce un caractère distinctif inhérent

Marques dépourvues de caractère distinctif inhérent

- > Les marques de commerce constituées de **deux lettres ou chiffres** peuvent posséder un certain caractère distinctif inhérent, mais celles qui sont couramment employées dans un domaine en particulier ne possèdent généralement pas un caractère distinctif inhérent.
- > Par exemple, GT , SUV ou LE sont employés par un certain nombre de commerçants dans l'industrie automobile pour indiquer le rendement ou identifier des produits à édition limitée et ne servent pas à distinguer un produit\service d'une entité des produits\services des autres.

Marques dépourvues de caractère distinctif inhérent

- ❖ Numéros de téléphone
- ❖ Déterminants possessifs ajoutés à une marque descriptive
- ❖ Formes d'association commerciale
- ❖ Couleur(s) appliquée(s) sur la surface d'un produit tridimensionnel (si ces couleurs sont couramment ou génériquement utilisées par plusieurs commerçants dans l'industrie concernée ou pour des produits/services similaires)
- ❖ Combinaisons d'éléments non enregistrables

Caractère distinctif inhérent

Comment surmonter ce problème?

- > Argumenter que l'opinion du registraire est mal fondée et que la marque n'est pas dépourvue de caractère distinctif inhérent;
- > Prouver que la marque de commerce était distinctive à la date de production de la demande d'enregistrement.

Critère d'évaluation

Considérer les produits\services en liaison avec lesquels l'enregistrement est demandé en supposant qu'aucun emploi n'a eu lieu

et

Se demander si d'autres commerçants devraient pouvoir, dans le cours normal de leurs activités, employer le même mot ou expression en liaison avec les mêmes produits\services

Abrogation de l'article 14

- > Abrogation de l'article 14 (qui permettait aux ressortissants étrangers d'enregistrer une marque patronymique (12(1)a)) ou descriptive (12(1)b)):
 - si la marque était enregistrée dans le pays d'origine et
 - si une preuve démontrait que la marque n'était pas dépourvue de caractère distinctif au Canada

Signe peut devenir enregistrable si caractère distinctif acquis:

- > Marque peut acquérir un caractère distinctif de par l'emploi qui en est fait en liaison avec les produits/services
- > la marque doit avoir acquis un 2^e sens i.e le public canadien (ou celui d'une région territoriale définie) doit percevoir la marque comme étant une marque de commerce i.e. signe qui permet de distinguer les produits/services du requérant de ceux des autres plutôt que d'être perçue comme étant descriptive ou non distinctive

Forme de la preuve du caractère distinctif acquis

- > Affidavit(s)
- > Sondage

Forme de la preuve du caractère distinctif acquis

> Affidavit ou déclaration solennelle doit contenir:

Une description de la nature de l'emploi de la marque pour chaque produit ou service;

Une explication de la façon dont la marque est liée aux produits au moment d'un transfert de propriété ou de possession et spécimens d'emploi;

Une explication de la façon dont est utilisée la marque de commerce en publicité + lors de promotion;

Une description de l'étendue de l'emploi de la marque pour chaque région territoriale définie où la marque de commerce est devenue distinctive;

Des renseignements sur la période d'emploi au Canada.

Restriction territoriale

- > Un enregistrement peut être restreint à certaines provinces ou régions du pays dans lesquelles la preuve a démontré que la marque est devenue distinctive



Demandes d'enregistrement

PRINCIPAUX CHANGEMENTS

Priorité

- > À partir de toute demande antérieure et pas seulement à partir d'une demande produite par le requérant dans son pays d'origine
- > Prolongation de délai d'au plus sept jours possible pour produire une demande au Canada comprenant une demande de priorité
- > Conditions: (1) solliciter la prolongation après expiration du délai (2) payer la taxe et (3) fournir la ou les raisons pour lesquelles l'acte n'a pas pu être accompli à l'intérieur du délai prescrit
critère: force majeure

Abolition des bases de dépôt

Aucune base de dépôt à revendiquer dans les demandes

Plus besoin de produire de copie certifiée

Pour les demandes qui n'ont pas été annoncées au 17 juin 2019: les bases de dépôt ne figurent pas dans les détails de l'annonce

Abolition de la déclaration d'usage

- > Plus de production de déclaration d'emploi pour obtenir l'enregistrement
- > Pour les demandes produites avant le 17 juin: la taxe finale de 200,00 \$ doit être payée pour obtenir un enregistrement. Ainsi les marques de commerce qui ont été annoncées ou admises avant le 17 juin 2019 sont enregistrées suite au paiement de la taxe finale sans déclaration d'usage
- > Les demandes non annoncées et non admises au 16 juin sont **réexaminées** sous la nouvelle loi

Notification de tiers

Notification à l'attention du registraire durant l'examen:

- > Ne crée aucune action *inter partes* entre le requérant et le tiers
- > Ne remplace pas les procédures d'opposition
- > 3 Motifs pouvant être invoqués:
 1. La marque, objet de la demande, crée de la confusion avec une marque enregistrée;
 2. La marque, objet de la demande du tiers, crée de la confusion avec une marque pour laquelle une demande d'enregistrement antérieure est pendante;
 3. Une ou plusieurs marques de commerce enregistrées sont utilisées dans la demande d'un tiers pour décrire des produits et services revendiqués.

Classification de Nice

Adhésion du Canada

- > Les demandes qui n'ont pas été annoncées au Journal des marques le 17 juin 2019 doivent être modifiées afin de grouper les produits ou les services.
- > Les demandes annoncées avant le 17 juin: il n'y a pas d'obligation de grouper les produits/services. Seulement au moment du renouvellement ou à la réception d'un avis en vertu de l'article 44.1

Retrait de la publication par le Registraire

- > Le registraire a l'autorisation explicite de retirer l'annonce d'une demande si:
 - la demande n'aurait pas dû être annoncée (ex.: objection non soulevée);

ou

- la demande a été incorrectement annoncée (des renseignements, des modifications ou des déclarations omis ou erronés)

Demandes divisionnaires

- > Possible de diviser une demande avant l'enregistrement
- > Demande divisionnaire est considérée comme étant une demande distincte

Demandes divisionnaires

Commode lorsque:

- objection de confusion est soulevée à l'égard de certains produits ou services de la demande;
- objection de caractère descriptif sous 12(1)b) est soulevée à l'égard de certains produits ou services de la demande;
- opposition est produite à l'encontre de la demande qui concerne uniquement certains produits\services.

Fusion

- > Demande divisée peut être fusionnée avec un enregistrement si:
 - > - elle est issue de la même demande originale;
 - > - elle est détenue par le même propriétaire;
 - > - les marques sont identiques.

Ce qui ne change pas

- > Libellés en termes ordinaires du commerce
- > Pour se qualifier de services, il doit y avoir un avantage pour le public



Particularités des demandes prévues au Protocole

■ Demande prévue au Protocole de Madrid

- > Depuis le 17 juin 2019, il est possible de choisir le Canada comme partie contractante désignée dans le cadre d'une demande prévue au Protocole
- > La demande est réputée être une demande au Canada et doit se conformer à toutes les exigences canadiennes

Demande prévue au Protocole de Madrid

- > L'OPIC doit indiquer à l'OMPI dans un délai de **18 mois** suivant la date de notification *si la marque de commerce peut être protégée au Canada (refus provisoire total)*

Communications avec l'Office canadien désigné

Notifications au Requérant (ou à l'agent canadien désigné, le cas échéant)

- Approbation pour la publication;
- Deuxième rapport d'examen (et rapports subséquents);
- Avis de défaut donnant deux mois pour répondre aux objections afin d'éviter l'abandon de la demande;
- Refus de la demande (avant délai d'appel de 2 mois)

Notifications à l'OMPI

- Premier rapport d'examen;
- Confirmation du refus total de la demande une fois le délai d'appel expiré;
- Déclaration d'octroi de la protection

Communications avec l'Office canadien désigné

Recommandation

- > Nommer un agent canadien dès le début des procédures afin d'être promptement informé de tous délais applicables, éviter les abandons involontaires et être avisé des développements relatifs aux demandes canadiennes



L'emploi est-il toujours pertinent ?

Pertinence de l'emploi d'une marque au Canada

- > Droits découlant de l'emploi sont maintenus
- > Emploi antérieur est pertinent à titre de motif d'opposition, de motif d'invalidation et est important pour les recours en concurrence déloyale et en contrefaçon
- > **Résultat:**
 - Le registre ne sera plus une source d'information suffisante pour analyser les droits de tiers
 - Présence importante de « Trolls »
 - Importance d'être le « premier déposant »
 - Nécessité d'enquêter davantage en cas de conflit (pour déterminer qui a préséance)

Marque de *Common Law*

- > Il s'agit d'une marque non enregistrée
- > Les droits sont limités territorialement au lieu de l'emploi continu et constant au Canada (alors que l'enregistrement vaut à travers le Canada)
- > Les droits de *common law* ne sont pas présumés : le titulaire doit prouver ses droits et l'achalandage relié à la marque (contrairement aux droits issus de l'enregistrement)



Durée et renouvellement

Durée de l'enregistrement

- > Pour les demandes dont le droit d'enregistrement a été traité avant 17 juin 2019: 15 ans
- > Pour les demandes dont le droit d'enregistrement est traité le 17 juin 2019 ou après cette date: 10 ans

Renouvellement

Renouvellement demandé à compter du 17 juin pour un enregistrement ayant <u>expiré</u> avant le 17 juin	Renouvellement demandé et traité avant le 17 juin pour un enregistrement qui expire après	Renouvellement est demandé après le 17 juin pour un enregistrement qui a expiré après cette date
<ul style="list-style-type: none">• Ancien droit de renouvellement s'applique (350 \$ en ligne ou 400 \$);• Durée: 15 ans;• Groupement des produits et services n'est pas requis;• Registraire enverra un avis après renouvellement exigeant le groupement des P/S (44.1 de la Loi)	<ul style="list-style-type: none">• Ancien droit de renouvellement s'applique;• Durée: 10 ans;• Groupement des produits et services n'est pas requis;• Registraire enverra un avis pour se faire (44.1 de la Loi)	<ul style="list-style-type: none">• Nouveau droit de renouvellement s'applique;• Durée: 10 ans;• Groupement des produits et services selon Classification de Nice est requis;

Renouvellement

- > Délai pour soumettre le droit de renouvellement
 - au plus tôt 6 mois avant l'expiration de l'enregistrement;
 - au plus tard 6 mois après l'expiration de l'enregistrement;
 - si après, dans les 2 mois suivant l'avis de renouvellement

Exception


- > Concernant le premier renouvellement survenant à compter du 17 juin 2019 pour les enregistrements existants avant le 17 juin 2019: il n'y a pas de restrictions quant au moment pour solliciter le droit de renouvellement.

Exceptions

- > Pour les enregistrements dont les produits ou services ne sont pas encore groupés selon la Classification de Nice, le paiement du droit de renouvellement comportant le droit pour la première classe doit être payé dans le délai de renouvellement prescrit (400.00\$ / 500.00\$)
- Registraire envoi un avis pour grouper les P/S
- Puis il doit y avoir paiement des droits pour autres classes (taxe de 125.00\$ par classe additionnelle)

Avis du Registraire en vertu de l'article 44.1

- > Le Registraire a le pouvoir d'exiger, par voie de préavis, que tous les propriétaires inscrits groupent les produits ou les services visés par leur enregistrement de marque de commerce.
- > Délai : **6 mois** suivant la date de l'avis
- > Si pas fait dans le délai: Registraire donnera un nouvel avis avec un délai supplémentaire de **2 mois**
- > Sinon : l'enregistrement est susceptible de radiation



Cessions et corrections d'erreurs du registraire

Cessions et corrections

- > **Inscription des cessions:**
 - sans preuve documentaire (acte de cession) si faite par le **cédant**
 - avec preuve documentaire si faite par le **cessionnaire**
- > **Correction des erreurs du Registraire:**
- > **Le registraire peut corriger**
 - une erreur au registre si l'information ou la documentation exacte figurait au dossier au moment où la marque a été inscrite au registre
 - Cette erreur doit être corrigée dans les six mois de l'inscription



Oppositions et procédures 45

Procédures d'opposition

> Marques annoncées avant le 17 juin et opposition en cours:

-Anciens motifs d'opposition

-Les parties sont assujetties à la nouvelle Loi et au nouveau Règlement

> Marques annoncées à compter du 17 juin:

-Nouveaux motifs d'opposition

-les parties sont assujetties à la nouvelle Loi et au nouveau Règlement

Nouveaux motifs d'opposition

- **38(2)a.1):** la demande a été produite de mauvaise foi;
- **38(2)e):** à la date de production de la demande au Canada, le requérant n'employait pas ni ne projetait d'employer la marque en liaison avec les produits ou services spécifiées dans la demande
- **38(2)f):** à la date de production de la demande au Canada, le requérant n'avait pas le droit d'employer la marque en liaison avec ces produits ou services
- **104:** la marque de commerce n'est pas enregistrable si les produits ou services spécifiés dans la demande prévue au Protocole ne sont pas visés par l'enregistrement international

En opposition et procédure 45: Audience

- > Le registraire ne donnera plus d'avis aux parties fixant un délai pour demander la tenue d'une audience
- > Délai d'un mois suivant: l'expiration du délai dont dispose le requérant (opposition) ou le propriétaire inscrit (procédure 45) pour produire et signifier ses observations écrites (ou sa déclaration de non production) ou à la date de leur signification
- > Une partie peut seulement présenter des observations à une audience si elle a demandé d'y participer

Recours judiciaire: Preuve de l'utilisation de la marque enregistrée

- > Le propriétaire de la marque doit fournir la preuve de l'utilisation de sa marque enregistrée au Canada (lorsque l'enregistrement est de moins de 3 ans) pour exercer un recours en contrefaçon ou en dépréciation de la valeur de l'achalandage

Appel de la décision du registraire

> Avant le 17 juin:

Preuve additionnelle autre que celle présentée devant
Registraire pouvait être produite devant la Cour

Selon la réforme:

De nouveaux éléments de preuve peuvent être déposés
avec «l'autorisation » de la Cour fédérale



Dépens

- > Le Registraire pourra octroyer des dépens dans le cadre de procédures d'opposition et des procédures 45

Merci!

À PROPOS DE LAVERY AVOCATS

Avec une équipe intégrée de plus de 250 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, Lavery s'engage à offrir une approche 360 en proposant aux organisations des solutions juridiques personnalisées et innovantes en droit des affaires, en droit du travail et de l'emploi, en litige et règlement des différends, en droit public et administratif et en propriété intellectuelle.

Lavery est le plus important cabinet d'avocats indépendant au Québec : Numéro 1 du Top 10 *Quebec Regional Law Firms* de *Canadian Lawyer*. Notre équipe se classe aussi parmi le Top 10 des déposants de demandes de brevets au Canada en 2018 (basé sur le nombre de dépôts de demandes).

Membre du World Services Group (WSG), un réseau international de cabinets d'avocats et d'autres fournisseurs de services professionnels établis dans 145 pays, dont aux États-Unis et au Canada.

Pour en savoir plus, visitez le www.lavery.ca.

© 2018 Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L.

