

OTTAWA

55 rue Metcalfe bureau 900
CP 2999 succursale D
Ottawa ON K1P 5Y6
Canada

Tél. : 613.232.2486
Télé. : 613.232.8440
ottawa@smart-biggar.ca

TORONTO

CP 111 bureau 1500
438 avenue University
Toronto ON M5G 2K8
Canada

Tél. : 416.593.5514
Télé. : 416.591.1690
toronto@smart-biggar.ca

MONTRÉAL

Bureau 3300
1000 rue De La Gauchetière Ouest
Montréal QC H3B 4W5
Canada

Tél. : 514.954.1500
Télé. : 514.954.1396
montreal@smart-biggar.ca

VANCOUVER

CP 11560 Vancouver Centre
2200-650 rue Georgia Ouest
Vancouver CB V6B 4N8
Canada

Tél. : 604.682.7780
Télé. : 604.682.0274
vancouver@smart-biggar.ca

smart-biggar.ca

Dix conseils pratiques pour enregistrer une marque de commerce au Canada

Le Canada a mené le G-7 vers la croissance économique et il est le plus grand partenaire commercial des États-Unis. L'importance économique de la protection des marques de commerce au Canada va donc de soi.

La *Loi sur les marques de commerce* du Canada et les règles et les pratiques du Bureau canadien des marques de commerce font du Canada une juridiction relativement simple et efficace en matière d'enregistrement des marques de commerce. Voici une liste de quelques-uns des plus importants conseils pratiques pour enregistrer une marque de commerce au Canada :

1. Classes internationales. Le Canada est l'un des rares pays au monde qui ne fait pas appel au système international de classification. Par conséquent, une seule demande peut englober une gamme illimitée de produits et de services, et ce, en ne payant qu'une seule taxe gouvernementale pour ces produits et services.

2. Dépôt de demande électronique. Smart & Biggar/Fetherstonhaugh a pour pratique de déposer toutes les demandes électroniquement, à moins de circonstances exceptionnelles. En déposant la demande électroniquement, nous obtenons les renseignements relatifs au dépôt de la demande presque instantanément, et la taxe gouvernementale est réduite de 50 \$.

3. Protocole de Madrid. Le Canada n'est pas membre du Protocole de Madrid et une demande canadienne distincte doit donc être déposée.

4. Signature des demandes. Nous pouvons signer pour le demandeur en tant qu'agents de marques de commerce. De plus, un pouvoir n'est pas en général requis.

5. Documents de priorité. Afin de revendiquer la priorité conventionnelle en vertu de la Convention de Paris, il n'est pas nécessaire de déposer un exemplaire, certifié ou autrement, de la première demande déposée à l'étranger.

6. Demandes fondées sur l'intention d'emploi au Canada. Les demandes peuvent être fondées sur l'intention d'employer la marque de commerce au Canada. Toutefois, contrairement à certaines autres juridictions, il est important que la marque de commerce ne soit bel et bien pas employée au Canada si la demande est fondée sur l'intention d'emploi au Canada. Le dépôt d'une demande fondée sur l'intention d'emploi au Canada pour une marque de commerce qui est déjà employée au Canada peut constituer un éventuel motif d'opposition pour contester la demande. Ainsi, si la marque de commerce est employée au Canada, il est nécessaire de nous fournir la date de premier emploi de cette marque au Canada.

7. Fondement sur une demande ou un enregistrement dans un pays étranger. Il est possible d'enregistrer au Canada une marque de commerce qui n'est pas employée au Canada en fondant l'enregistrement éventuel sur une demande ou un enregistrement dans un pays étranger dans la mesure où :

- i) Ce fondement est précisé dans la demande avant sa publication aux fins d'oppositions dans le *Journal canadien des marques de commerce*;
- ii) La marque de commerce est employée dans un pays étranger;
- iii) Une photocopie d'une copie certifiée de l'enregistrement étranger (et non de la

demande) est déposée avant l'enregistrement au Canada.

8. Spécimens d'emploi de la marque de commerce. À moins de circonstances exceptionnelles, le Bureau canadien des marques de commerce ne demandera pas le dépôt de spécimens d'emploi.

9. Prolongations de délai. Dans le cas de demandes fondées sur l'intention d'emploi au Canada, le Bureau canadien des marques de commerce est en général très libéral et il accorde de nombreuses prolongations de délai afin de permettre au requérant de commencer l'emploi

au Canada de sa marque de commerce. Le nombre de prolongations de délai qui peuvent être accordées est presque illimité, quoique des raisons substantielles soient requises pour justifier le retard au bout de quelques années.

10. Rapidité. Le Bureau canadien des marques de commerce a considérablement amélioré la rapidité d'examen. Actuellement, la plupart des demandes sont examinées dans les six (6) à neuf (9) mois qui suivent leur dépôt. De plus, les autorités gouvernementales déclarent que leur but est de réduire ce délai à deux (2) mois au cours des cinq (5) prochaines années.