

# Réduire les délais d'examen des marques de commerce au Canada

11 juin 2021

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) passe à l'action pour améliorer les délais d'octroi des droits de propriété industrielle et commerciale.

Un nombre de dépôts plus élevé que prévu et l'adoption du système de Madrid pour l'enregistrement des marques de commerce internationales ont causé des ralentissements dans le processus d'examen initial; l'OPIC a comme priorité de réduire ces délais et a notamment proposé les mesures suivantes dans un récent [énoncé de pratique](#) :

Lors de l'émission d'un rapport d'examen, les examinateurs fourniront moins d'exemples de produits et de services qui pourraient être jugés acceptables.

- a. Au Canada, les produits et les services doivent être décrits en « termes ordinaires du commerce », ce qui exige généralement une plus grande précision qu'ailleurs dans le monde.

L'OPIC a récemment dressé une liste des termes acceptables dans son Manuel des produits et des services, qui propose aux examinateurs des formulations appropriées à utiliser dans leurs rapports. Ils n'auront donc plus à fournir d'exemples dans leur premier rapport, à moins qu'on puisse modifier l'état déclaratif des produits et des services par téléphone.

Les demandes d'enregistrement produites auprès de l'OPIC qui comportent un état déclaratif de produits et de services sélectionnés à partir d'une liste préapprouvée seront examinées plus rapidement et, dans certains cas, avant celles qui n'ont pas utilisé cette option.

- b. Les demandeurs peuvent se servir de la liste préapprouvée de l'OPIC pour tenter d'accélérer le processus d'examen. Cela ne convient cependant pas à toutes les situations, par exemple si un requérant souhaite conserver un état déclaratif plus général ou s'il ne retrouve pas les produits et les services voulus dans la liste de l'OPIC.

Les examinateurs réduiront le nombre de rapports émis et l'OPIC rejettera les marques de commerce de façon plus rapide lorsque raisonnable. À cette fin, les examinateurs ne seront tenus de maintenir une observation ou un argument particulier qu'une seule fois. Les requérants devraient donc s'efforcer de fournir un argument complet.

- c. Cette politique pourrait encourager les demandeurs cherchant à éviter les rejets à ne pas présenter leurs observations de façon fragmentaire à la suite du premier rapport d'examen.

Toujours dans l'optique d'améliorer les délais d'examen, l'OPIC ajoutera des termes à son Manuel des produits et des services sur une base régulière, à raison d'environ 100 nouvelles entrées par semaine. Cette initiative vise à améliorer l'uniformité et la qualité des examens, tout en apportant une certitude aux requérants lorsqu'ils déposent ou modifient une demande d'enregistrement.

Les délais mentionnés plus haut ont soulevé certaines préoccupations chez les requérants quant à leurs droits. En ce moment, seules les demandes concernant des produits et des services liés à la COVID-19 peuvent faire l'objet d'un examen accéléré. Cependant, l'OPIC a aussi commencé à accepter d'autres requêtes d'accélération étant donné la situation actuelle.

Il ne semble toutefois pas simple d'obtenir un examen accéléré. Les [requêtes doivent être présentées](#) sous forme d'affidavit ou de déclaration solennelle et indiquer clairement comment sont remplis un ou plusieurs des critères suivants :

- a. Une procédure judiciaire touchant la marque de commerce du requérant est attendue ou en cours au Canada relativement aux produits et services énumérés dans la demande d'enregistrement.
- b. Le requérant combat la contrefaçon à la frontière canadienne en ce qui concerne sa marque de commerce et les produits et services nommés dans la demande d'enregistrement.
- c. Le requérant doit faire enregistrer sa marque de commerce afin d'empêcher que ses droits de propriété intellectuelle subissent de graves désavantages sur les marchés en ligne.
- d. Le requérant doit faire enregistrer sa marque de commerce afin de préserver sa revendication de priorité dans un délai défini et à la suite d'une demande à cet effet par un office de propriété intellectuelle à l'étranger. À noter que la requête devra dans ce cas être jointe à l'affidavit ou à la déclaration solennelle.

Il n'existe actuellement aucuns frais gouvernementaux pour le dépôt d'une telle demande, qui ne peut se faire que par télécopieur ou par courriel.

Les demandes d'enregistrement dans le système de Madrid doivent être examinées dans les 18 mois suivant la date de dépôt, alors que les requérants canadiens doivent attendre jusqu'à 30 mois pour leur examen initial. Ces nouvelles dispositions relatives aux délais créeront un autre niveau d'examen, où la rapidité d'exécution dépendra en partie de la popularité de ces demandes.

Communiquez avec les personnes-ressources ci-après pour toute question sur ces changements.

**Par**

[Peter C. Cooke, Jacky Wong](#)

**Services**

## BLG | Vos avocats au Canada

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) est le plus grand cabinet d'avocats canadien véritablement multiservices. À ce titre, il offre des conseils juridiques pratiques à des clients d'ici et d'ailleurs dans plus de domaines et de secteurs que tout autre cabinet canadien. Comptant plus de 800 avocats, agents de propriété intellectuelle et autres professionnels, BLG répond aux besoins juridiques d'entreprises et d'institutions au pays comme à l'étranger pour ce qui touche les fusions et acquisitions, les marchés financiers, les différends et le financement ou encore l'enregistrement de brevets et de marques de commerce.

[blg.com](http://blg.com)

### Bureaux BLG

#### Calgary

Centennial Place, East Tower  
520 3rd Avenue S.W.  
Calgary, AB, Canada  
T2P 0R3

T 403.232.9500  
F 403.266.1395

#### Ottawa

World Exchange Plaza  
100 Queen Street  
Ottawa, ON, Canada  
K1P 1J9

T 613.237.5160  
F 613.230.8842

#### Vancouver

1200 Waterfront Centre  
200 Burrard Street  
Vancouver, BC, Canada  
V7X 1T2

T 604.687.5744  
F 604.687.1415

#### Montréal

1000, rue De La Gauchetière Ouest  
Suite 900  
Montréal, QC, Canada  
H3B 5H4

T 514.954.2555  
F 514.879.9015

#### Toronto

Bay Adelaide Centre, East Tower  
22 Adelaide Street West  
Toronto, ON, Canada  
M5H 4E3

T 416.367.6000  
F 416.367.6749

Les présents renseignements sont de nature générale et ne sauraient constituer un avis juridique, ni un énoncé complet de la législation pertinente, ni un avis sur un quelconque sujet. Personne ne devrait agir ou s'abstenir d'agir sur la foi de ceux-ci sans procéder à un examen approfondi du droit après avoir sopesé les faits d'une situation précise. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller juridique si vous avez des questions ou des préoccupations particulières. BLG ne garantit aucunement que la teneur de cette publication est exacte, à jour ou complète. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans l'autorisation écrite de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. Si BLG vous a envoyé cette publication et que vous ne souhaitez plus la recevoir, vous pouvez demander à faire supprimer vos coordonnées de nos listes d'envoi en communiquant avec nous par courriel à [desabonnement@blg.com](mailto:desabonnement@blg.com) ou en modifiant vos préférences d'abonnement dans [blg.com/fr/about-us/subscribe](http://blg.com/fr/about-us/subscribe). Si vous pensez avoir reçu le présent message par erreur, veuillez nous écrire à [communications@blg.com](mailto:communications@blg.com). Pour consulter la politique de confidentialité de BLG relativement aux publications, rendez-vous sur [blg.com/fr/ProtectionDesRenseignementsPersonnels](http://blg.com/fr/ProtectionDesRenseignementsPersonnels).