

L'examen accéléré d'une marque de commerce

Est-ce vraiment avantageux ?

Mise en situation

Un client pressé par le temps vous consulte pour le dépôt d'une marque de commerce. Vous décidez de nous confier le dossier. On vous informe que présentement le délai pour l'enregistrement est de 22 à 28 mois ! Le choc initial passé, vous dites que c'est urgent et demandez s'il n'y a pas un moyen d'accélérer le processus en soulignant que votre client s'apprête à investir un montant important d'argent pour la mise en marché de ses produits.

Une procédure exceptionnelle

Il est effectivement possible de requérir une demande d'examen accéléré. Ceci permet de diminuer la période d'examen normale, qui est présentement de 13 à 16 mois. Cette procédure fait exception à la règle d'équité voulant que les demandes soient analysées dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire en fonction de la date de production. Pour cette raison, des conditions s'appliquent.

Avant le 1er mars 2000

Nouveau bulletin
en marques
de commerce !

Auparavant, il était suffisant d'alléguer que le requérant craignait un risque de confusion avec une marque concurrente utilisée sur le marché ou qu'il désirait savoir si sa marque était enregistrable, avant de s'engager dans d'importantes dépenses. Or, depuis le 1er mars 2000, une telle allégation ne suffit plus.

Nouvelles exigences

Une demande d'examen accéléré doit maintenant être appuyée d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle.

Il faudra préciser de façon détaillée les faits et circonstances justifiant la demande. Par exemple, votre client pourra ainsi expliquer en quoi consiste sa mise en marché, annexer les budgets s'y rapportant, les médias qui seront utilisés en guise de campagne publicitaire, etc. L'affidavit devra être signé par une personne ayant une connaissance personnelle des faits. Par conséquent, il devra s'agir de votre client ou du vice-président marketing de son entreprise.

Évaluation de la demande

Si l'examineur accepte la requête, il procédera à l'examen de la demande dans un délai considérablement réduit. Sinon, l'examineur motivera

par écrit sa décision. La demande d'enregistrement sera alors traitée de façon chronologique.

Mise en garde

Cette procédure est utile lorsque les faits y donnent droit. Ceci dit, votre client devrait être avisé que la réduction du délai est relative : on parlera de 15 à 18 mois au lieu de 28 mois pour l'obtention du certificat d'enregistrement. De plus, même si la marque est approuvée suite à l'examen accéléré, cela n'élimine pas les risques d'une opposition par une tierce partie lors de sa publication dans le Journal des marques.

Conclusion

En réalité, la meilleure manière de limiter les risques d'interventions à court terme est de choisir une marque dont la disponibilité a été établie au préalable par le biais d'une recherche appropriée. Son exclusivité ayant été confirmée, votre client peut procéder à une mise en marché l'esprit tranquille.

* * * *

