

**MODIFICHE DELLE LEGGI E DEI
REGOLAMENTI DEI MARCHI IN CANADA -
ACCELERAZIONE - ASPETTI SALIENTI DEI
CAMBIAMENTI IMMINENTI - ENTRATA IN
VIGORE 17 GIUGNO 2019**



In preparazione all'imminente adesione del Canada al Protocollo di Madrid e al Trattato di Singapore (insieme, il principale sistema per la registrazione dei marchi in più giurisdizioni), le modifiche sostanziali alla legge sui marchi sono state convertite in legge nel giugno 2014. Il governo federale ha annunciato che il nuovo regime entrerà in vigore, insieme a nuovi regolamenti, il 17 giugno 2019.

MODIFICHE PIÙ SIGNIFICATIVE

Nessuna dichiarazione d'uso (declaration of use) o dichiarazione sarà richiesta per il deposito o la registrazione.

Secondo il sistema attuale, i richiedenti devono indicare se il marchio da registrare è stato utilizzato in Canada e, in tal caso, la data del primo utilizzo. Per basarsi su una registrazione straniera, il marchio deve essere in uso in almeno uno Stato. Dopo il 17 giugno 2019, non saranno più richieste informazioni sull'uso:

- l'uso effettivo o previsto non dovrà più essere specificato al momento del deposito;
- non sarà più possibile depositare una domanda basata sull'uso e sulla registrazione all'estero;
- una Dichiarazione d'uso non sarà più richiesta per procedere con la registrazione (si applica alle nuove domande e a quelle in attesa di registrazione, tutto a partire dal 17 giugno 2019).

L'attività di deposito da "*troll di marchi*" (azione di disturbo da parte di soggetti terzi che pensano al solo profitto) è già in aumento in Canada a seguito della sospensione dell'eliminazione del requisito di utilizzo.

In vista dell'eliminazione dei requisiti di utilizzo, è opportuno che i proprietari di marchi depositino prontamente e ad ampio spettro le domande di marchio per proteggere i loro segni distintivi in Canada. Come in precedenza, una domanda può essere opposta sulla base dell'uso precedente, della presentazione o della registrazione. Il CIPO (Canadian Intellectual Property Office) continuerà a esaminare le domande di confusione con marchi in sospeso e registrati, nonché altri problemi di registrabilità come la descrittività.

ADOZIONE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI BENI E SERVIZI DI NIZZA

Attualmente il Canada è uno dei pochi paesi che non segue il sistema di classificazione di Nizza. A partire dal 17 giugno 2019, i richiedenti e i dichiaranti dovranno classificare i propri prodotti/servizi secondo la Classificazione di Nizza. Di conseguenza, saranno più elevate le spese di deposito inerenti le tasse governative, sia per una domanda di base in una classe che per ogni classe aggiuntiva di prodotti/servizi.

Le tasse di deposito governative saranno \$ 330 CAD per la prima classe e \$ 100 CAD per ogni classe aggiuntiva. La quota di deposito corrente è \$ 250 CAD, indipendentemente dal numero di classi. Ai richiedenti interessati al deposito di nuove domande multiclasse è consigliabile a fini meramente economici presentare la domanda di prima del 17 giugno 2019.

DURATA DELLA REGISTRAZIONE (ABBREVIATA)

La durata della registrazione sarà ridotta da 15 anni a 10 anni.

I proprietari di registrazioni esistenti saranno inoltre tenuti a classificare i loro beni e servizi secondo Nizza almeno per il primo deposito o il successivo rinnovo.

Dopo il 17 giugno 2019, la tassa di rinnovo della registrazione sarà di \$ 400 CAD per la prima classe, più \$ 125 CAD per ogni classe aggiuntiva. L'attuale quota di rinnovo è di \$ 350 CAD indipendentemente dal numero di classi. I proprietari delle registrazioni dei marchi dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di rinnovare e classificare volontariamente le proprie registrazioni prima del 17 giugno 2019.

ESPANSIONE DELLA DEFINIZIONE DI "MARCHIO"

La definizione di "Trademark" verrà ampliata includendo: parola, nome personale, design, lettera, numero, colore, elemento figurativo, forma tridimensionale, ologramma, immagine in movimento, modalità di imballaggio, suono, profumo, gusto, trama e il posizionamento del segno. E' opportuno rivedere i portafogli marchi per garantire che tutti gli aspetti importanti dei marchi tutelati in territorio canadese siano protetti e la protezione sia completa.

POSSIBILITA' PER GLI ESAMINATORI DI SOLLEVARE PROBLEMI DI DISTINTIVITÀ

Nell'ambito del sistema attuale, con alcune eccezioni, gli esaminatori si limitavano a valutare sulla confusione e ad altri problemi di registrazione come la descrittività (oltre a questioni tecniche come la descrizione di beni e servizi). A partire dal 17 giugno 2019, gli esaminatori potranno presentare eccezioni di carattere distintivo rispetto a qualsiasi domanda e richiedere la prova della distintività in fase di esame.

APPLICAZIONI DIVISIONALI CONSENTITE

Secondo il sistema attuale, una citazione di confusione (o altra opposizione o opposizione alla registrazione) contro una domanda per una vasta gamma di prodotti e servizi bloccherebbe l'intera domanda. A partire dal 17 giugno 2019, i richiedenti saranno in grado di dividere parti delle loro domande in modo tale che le parti "problematiche" possano essere ritagliate e trattate separatamente mentre il resto della domanda possa procedere alla registrazione. Le domande divisionali possono anche essere una strategia utile per risolvere le controversie, come nel contesto di un procedimento di opposizione.

PROTOCOLLO DI MADRID

A partire dal 17 giugno 2019, il Canada diventerà un partecipante al Protocollo di Madrid, in sistema che consente il deposito di una domanda di marchio unico (attraverso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO)) e fornisce protezione attraverso la designazione di fino a 116 paesi. E' pertanto opportuno rivedere i portafogli marchi per garantire una protezione completa in Canada e all'estero).

