

# La Propriété Intellectuelle au Canada



# LE CONTEXTE GENERAL

---



Le Canada est membre de l'OMC depuis sa création en 1995. Le cadre juridique au Canada couvre tous les aspects de la propriété intellectuelle. Le Canada est membre de l'OMPI depuis sa création, et a signé (récemment pour certains), les principaux traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle.

Malgré un arsenal juridique important, le Canada reste défaillant en matière d'application des droits, et de lutte contre la contrefaçon. Le Canada a signé l'Accord commercial relatif à la contrefaçon (ACRC) visant à empêcher la prolifération du commerce des produits contrefaits et piratés en 2011, mais il reste particulièrement vulnérable au commerce de produits contrefaits compte tenu des carences de son dispositif légal en matière de lutte anti-contrefaçon, du manque de ressources financières et humaines allées à ce sujet, et d'une faible sensibilisation des milieux politiques et de la population à cette problématique.

## LES DIFFERENTS TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

---

### ► LE BREVET D'INVENTION

Pour qu'une invention puisse être brevetée au Canada, elle doit satisfaire aux critères suivants:

Être nouvelle,

Être utile (fonctionnelle et en état de fonctionnement);

Ne pas être évidente pour une personne versée dans l'art (c.-à-d. témoigner d'un « génie inventif »).

Un brevet canadien confère à l'inventeur le droit d'interdire à quiconque de « *fabriquer, d'exploiter ou de vendre* » l'invention pendant une période de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet; au Canada, il est impossible de prolonger la durée d'un brevet. Les brevets canadiens sont accordés aux inventeurs qui sont les premiers à déposer une demande de brevet et non les premiers à inventer l'invention.

Un demandeur qui a déposé une demande de brevet à l'égard d'une invention dans un pays membre de la Convention de Paris peut revendiquer l'avantage d'être le premier à avoir déposé une demande s'il présente une demande au Canada pour la même invention au cours de la période de 12 mois suivante. Cet avantage est également accordé aux demandeurs qui sont les premiers à avoir déposé une demande de brevet dans un pays membre de l'Organisation mondiale du commerce.

La Loi sur les brevets prévoit la possibilité de se prévaloir d'une procédure d'opposition formelle fondée sur les brevets antérieurs, les demandes publiées et les publications imprimées avant la délivrance d'un brevet. Il existe également une procédure de réexamen d'un brevet délivré.

Le 30 octobre 2019, lorsque les modifications à la *Loi sur les brevets* et les nouvelles *Règles sur les brevets* sont entrées en vigueur, le Canada a officiellement ratifié le Traité sur le droit des brevets, afin d'harmoniser et de rationaliser les procédures administratives touchant les brevets parmi les offices nationaux de PI. Il aborde des enjeux tels que la communication d'avis pour éviter la perte de droits, la représentation devant l'office de PI et la réduction du fardeau administratif.

## LA MARQUE

Une marque de commerce est un mot, un symbole ou un dessin (ou une combinaison de mots, de symboles et de dessins) qui est utilisé pour distinguer les marchandises ou les services d'une personne ou d'une organisation de ceux d'autres personnes ou organisations sur le marché. Au Canada, l'enregistrement d'une marque de commerce peut être obtenu dans les 20 à 24 mois suivant le dépôt d'une demande d'enregistrement et confère à l'inscrivant le droit exclusif d'utiliser la marque partout au Canada pendant une période de 15 ans, pouvant être renouvelé pour des périodes successives de 15 ans moyennant des droits de renouvellement.

Il est recommandé aux entreprises étrangères qui envisagent d'exercer des activités au Canada de prendre des mesures pour protéger leurs marques de commerce au Canada avant de commencer à vendre des produits ou à fournir des services ici. Cela réduira au minimum les risques qu'une autre personne, qui a constaté que la marque était utilisée à l'étranger, dépose une demande d'enregistrement la première au Canada et empêche le véritable propriétaire d'enregistrer sa marque. L'enregistrement d'une marque de commerce au Canada aidera également les entités étrangères à obtenir un nom de domaine .ca (certaines exigences liées à la présence au Canada devant être respectées à cette fin). Une demande de marque de commerce peut être fondée sur l'utilisation de la marque de commerce au Canada ainsi que son utilisation projetée.

Une marque de commerce qui figure dans le registre depuis trois ans peut être annulée. À la réception d'une demande à cet égard et des droits prescrits, le registraire envoie à l'inscrivant un avis exigeant qu'il prouve que la marque a été utilisée pour chacune des marchandises ou chacun des services définis à un moment donné durant la période de trois ans précédant immédiatement la date de l'avis, ou qu'il justifie par des motifs satisfaisants le fait que la marque n'a pas été utilisée.

Le Canada a récemment souhaité modifier sa loi sur les marques, afin de permettre l'adhésion aux traités internationaux, et donc de moderniser les régimes de la PI du Canada, de façon à mieux harmoniser ces derniers avec les pratiques exemplaires internationales, à alléger le fardeau administratif des entreprises canadiennes innovatrices et à attirer les investisseurs étrangers au Canada. Depuis la nouvelle loi sur les marques, l'exigence de preuve d'usage au Canada n'est plus requise.

Le 17 juin 2019, le Protocole de Madrid, le Traité de Singapour et l'Arrangement de Nice sont entrés en vigueur au Canada.

Le Protocole de Madrid est un système international d'enregistrement (le « Système de Madrid ») qui offre la possibilité d'obtenir la protection des marques de commerce dans un certain nombre de pays au moyen d'une seule demande internationale déposée auprès du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Le Traité de Singapour est un traité sur le droit des marques de commerce qui vise à rendre les systèmes nationaux d'enregistrement des marques de commerce plus conviviaux et à réduire les coûts de conformité des entreprises pour les propriétaires de marques de commerce.

L'Arrangement de Nice régit un système international utilisé pour classer les biens et services aux fins de l'enregistrement des marques de commerce. Le système de classification de Nice crée des catégories précises pour les biens et services qui sont harmonisées dans tous les pays membres, ce qui facilite la recherche et la comparaison de différentes marques de commerce.

## LE DESSIN INDUSTRIEL

Des éléments décoratifs ou la configuration d'objets industriels peuvent être enregistrés en vertu de la Loi sur les dessins industriels aux fins de l'obtention d'une protection qui s'apparente à celle conférée par un brevet pendant une période de cinq ans, renouvelable pour une période supplémentaire de cinq ans.

Pour être valide, la demande d'enregistrement de dessin doit être présentée au cours de l'année qui suit sa première publication au Canada ou ailleurs. Pour être admissible à l'enregistrement, votre dessin doit être original; il ne doit donc pas présenter de ressemblance frappante à un autre dessin.

L'enregistrement vise à protéger l'apparence du produit, non pas les matériaux dont il est fait, son mode de fabrication ou son fonctionnement.

## LE CIRCUIT INTEGRE

La Loi sur les topographies de circuits intégrés prévoit des droits exclusifs sur le schéma ou la « topographie » de circuits intégrés. Cette loi confère au créateur d'une topographie ou à son ayant cause le droit exclusif de reproduire la topographie, de l'incorporer à la fabrication d'un circuit intégré et d'exploiter commercialement ou d'importer la topographie ou le circuit intégré dans lequel elle est incorporée pendant une période de 10 ans.

Pour être valide, la demande doit être déposée au Canada dans les deux ans qui suivent la première exploitation commerciale de la topographie n'importe où dans le monde. L'ingénierie inverse d'une topographie enregistrée est légale si elle est utilisée aux fins d'analyse, d'évaluation, de recherche ou d'enseignement, mais non si elle est utilisée à des fins commerciales.

# L'ORGANISATION

---

La propriété intellectuelle au Canada est régie par les six lois fédérales suivantes:

- La Loi sur les brevets;
- La Loi sur les marques de commerce;
- La Loi sur le droit d'auteur;
- La Loi sur les dessins industriels;
- La Loi sur les topographies de circuits intégrés;
- La Loi sur la protection des obtentions végétales.

**L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)**, agence d'Industrie Canada, administre les cinq premières lois et partage la responsabilité d'administrer la Loi sur le droit d'auteur avec le ministère du Patrimoine canadien. L'OPIC tient également des bases de données de brevets, de droits d'auteur, de marques de commerce, de dessins industriels et de topographies de circuits intégrés enregistrés. L'Agence canadienne d'inspection des aliments administre la Loi sur la protection des obtentions végétales.

## LE DROIT D'AUTEUR

---

Le droit d'auteur est le droit exclusif de produire, de reproduire, de publier ou d'exécuter une œuvre originale de nature littéraire, artistique, dramatique ou musicale. Le créateur est généralement le titulaire du droit d'auteur. Toutefois, un employeur (par exemple un studio cinématographique) peut détenir le droit d'auteur sur les œuvres créées par ses employés, à moins d'avoir conclu un accord prévoyant le contraire.

En général, une œuvre originale est automatiquement protégée par un droit d'auteur dès sa création. En enregistrant un droit d'auteur, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada émet un certificat qui peut être utilisé devant une cour comme preuve de propriété.

Le droit d'auteur existe au Canada pendant toute la vie de l'auteur, et 50 ans après son décès. Par la suite, l'œuvre appartiendra au domaine public et n'importe qui pourra l'utiliser.

# LES CONDITIONS DE DEPOT

	Brevet (Patent)	Marque (Trademark)	Dessin industriel
<b>Droit de priorité</b>	12 mois	6 mois	6 mois
<b>Durée de protection</b>	20 ans à compter de la date de la demande initiale	15 ans à compter de la date d'enregistrement (renouvelable tous les 15 ans)	5 ans à compter de la date de délivrance, renouvelable pour une période de 5 ans
<b>Coût</b> (hors honoraires d'un conseil juridique)	<p><b>-Demande d'enregistrement :</b></p> <p><b>Taxe de dépôt :</b> 408 CAD (204 si petite entité)</p> <p><b>Requête d'examen :</b> 816 CAD (408 si petite entité)</p> <p><b>Requête d'examen avancé :</b> 510 CAD</p> <p><b>Taxe finale (avant l'octroi) :</b> 306 CAD (153 CAD si petite entité)</p> <p><b>Taxe de rétablissement :</b> 204 CAD</p> <p><b>Taxe de maintien en état :</b></p> <p>2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup> anniversaire du dépôt : 100 CAD (50 CAD si petite entité)</p> <p>Du 5<sup>e</sup> au 9<sup>e</sup> anniversaire : 204 CAD (100 CAD si petite entité)</p> <p>Du 10<sup>e</sup> au 14<sup>e</sup> anniversaire : 255 CAD (125 CAD si petite entité)</p> <p>Du 15<sup>e</sup> au 19<sup>e</sup> anniversaire : 459 CAD (225 CAD si petite entité)</p>	<p><b><u>Dépôt en ligne, sinon un supplément s'applique</u></b></p> <p>- Demande d'enregistrement : 336,60 CAD pour la première classe de produits, puis 102 CAD par classe pour dépôt en ligne, sinon 438,60 CAD</p> <p>- Frais de renouvellement : 408 CAD pour la première classe de produits, puis 127,50 CAD par classe</p> <p>- déclaration d'opposition : 765 CAD</p>	<p>- <b>Examen d'une demande d'enregistrement d'un dessin :</b> 408,80 CAD (une demande par dessin), puis 10,22 CAD par page</p> <p>- <b>Maintien de l'enregistrement :</b> 357,70 CAD (dans les 6 mois qui précèdent la fin de la période de protection, pour une durée de 5 ans)</p>

## MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

### LES ACTIONS EN JUSTICE

Bien qu'une action en contrefaçon puisse être intentée devant la Cour supérieure de n'importe quelle province, ce type d'action est généralement intenté devant la Cour fédérale. Elle est entendue par un juge seulement (il n'y a pas de procès devant jury) et l'ordonnance rendue par celui-ci s'applique dans l'ensemble du pays. Si le juge déclare qu'il y a eu contrefaçon, la partie ayant obtenu gain de cause a le droit de demander une injonction, des dommages-intérêts ou restitution des profits, une remise et le remboursement de ses dépens.

Sous réserve de certaines exceptions, la tendance actuelle favorise le titulaire d'un brevet ; les revendications de brevet sont interprétées de manière large et jugées valides, sauf si elles sont clairement non fondées. Par conséquent, une entreprise étrangère qui cherche à exercer au Canada des activités qui comportent un procédé, une méthode ou un produit breveté devrait procéder à une recherche approfondie des brevets canadiens en vigueur et faire interpréter les résultats de cette recherche par un spécialiste du droit des brevets canadiens.

## LA CONTREFAÇON

Les dernières évolutions significatives en matière de lutte contre la contrefaçon sont les modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce, afin de mettre fin aux usurpations d'appellations d'origine de vins et spiritueux européens (dans le cadre de l'accord UE-Canada sur les vins de 2003), la signature par le Canada de l'ACRC en septembre 2011, l'adoption de la loi C-11 sur les droits d'auteur en juin 2012, et l'adoption de la loi C-8 « loi visant à combattre la contrefaçon de produits », entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Cette loi prévoit désormais des sanctions pénales, mais surtout, dote les douanes de moyens juridiques. En effet l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) peut procéder à des fouilles et retenir des produits contrefaits. Les titulaires de Droits de propriété industrielle doivent pour cela soumettre une demande d'aide à l'ASFC leur permettant d'identifier leurs produits.

En matière d'appellations d'origine, la signature de l'Accord vins entre l'Union européenne et le Canada en 2003 a permis de résoudre une grande partie des conflits. 175 IG de l'UE bénéficieront, au terme de l'Accord de libre-échange UE-Canada (AECG), d'un niveau de protection similaire à celui dont elles jouissent au sein de l'UE. L'utilisation de ces noms protégés est interdite même s'ils sont traduits, utilisés dans une expression indiquant une imitation.

L'accord UE-Canada (AECG ou CETA) prévoit un chapitre sur les droits de propriété intellectuelle dans le domaine des produits pharmaceutiques. On doit s'attendre à une évolution du droit canadien sur ce sujet, afin de se mettre en conformité avec les obligations de l'accord. Un droit sui generis devrait être créé pour les brevets de produits pharmaceutiques, et les droits d'appels devront être efficaces et égaux.

Enfin, l'accord USMCA, qui remplace l'ALENA, permet désormais aux Douanes de saisir des marchandises en transit.



## Contact

Conseiller régional en propriété intellectuelle  
Service économique régional de l'Ambassade de France aux Etats-Unis  
[washington@inpi.fr](mailto:washington@inpi.fr)