



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

inpi

ALLER À L'INTERNATIONAL

L'expertise INPI au service des entreprises



LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU CANADA

LE CONTEXTE GÉNÉRAL

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 (PI). Le Canada est aussi membre de l'OMPI depuis sa création, et a signé (récemment pour certains), les principaux traités internationaux relatifs à la PI. L'Office de PI du Canada (OPIC) a également publié récemment sa stratégie d'affaires pour les années 2023-2028.

Malgré un arsenal juridique important, le Canada reste défaillant en matière d'application des droits de PI 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 contrefaisants compte tenu des carences de son dispositif légal en matière de lutte contre la contrefaçon, du manque de ressources financières et humaines liées à ce sujet, et d'une faible sensibilisation des milieux politiques et de la population à cette problématique.

POURQUOI PROTÉGER SA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU CANADA ?

Le rapport « Droit de propriété intellectuelle et performances des entreprises dans l'UE » établi par l'OEB et l'EU IPO (février 2021), souligne le lien étroit entre la détention de différents types de droits de PI par une entreprise et ses performances économiques (chiffre d'affaires par employé plus important, rémunérations des salariés plus élevées en particulier). Les effets positifs constatés sont d'autant plus vrais pour les PME.

Il est alors important pour toute entreprise de définir une stratégie de PI au service de sa stratégie globale de développement en France et à l'international. Cela implique en particulier d'identifier les créations intellectuelles qui ont de la valeur pour elle et qu'elle doit sécuriser et les pays où elle souhaite se développer afin de les inclure dans la réflexion.

Par ailleurs, il est rappelé que les droits de PI, comme les brevets, les marques, le droit d'auteur permettent d'obtenir des monopoles d'exploitation sur ses innovations et/ou créations et seront le préalable nécessaire pour lutter contre la contrefaçon / le piratage.

Le Canada se classe à la 16^{ième} place dans le classement 2024 de l'International IP Index publié par l'*US Chamber of Commerce* où le trio de tête est composé des États-Unis devançant le Royaume-Uni et la France. Cet index est destiné à classer les pays selon leur niveau de protection en matière de PI, en se fondant sur cinquante indicateurs mesurant d'une part le corpus législatif, d'autre part la mise en application des droits et enfin la sensibilisation et le respect des droits de PI.

En outre, le Canada se place en 15^{ième} position mondiale et maintient sa place par rapport à 2022 dans le Global Innovation Index 2023 qui classe les pays selon leurs performances en matière d'innovation.

L'environnement est propice notamment pour les affaires mais également pour des coopérations techniques et/ou scientifiques, il convient donc d'être bien préparé pour aborder ce territoire.

COMMENT PROTÉGER SA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU CANADA ?

Il existe différents mécanismes de PI mobilisables en fonction des types d'innovation et de la protection recherchée.

ATTENTION : une hausse d'environ 25% des taxes devant l'OPIC s'est produite en 2024.

LA MARQUE

Une marque est un signe permettant de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux fournis par ses concurrents. Elle doit permettre au consommateur d'identifier l'origine et la provenance des produits ou services. La marque doit être distinctive et ne pas utiliser des termes génériques descriptifs des produits ou services.

ATTENTION : La législation n'impose pas un enregistrement pour qu'une marque soit protégée étant donné le système de droit de commun (Common Law) qui s'applique au Canada mais il est fortement recommandé. En effet, il permet en particulier d'établir un droit exclusif sur l'ensemble du territoire canadien.

Par conséquent, au Canada, les marques non enregistrées et les marques enregistrées vont coexister et la notion d'usage est très importante. Le droit de marque est acquis par l'usage commercial qui en est fait, pour la durée pendant laquelle la marque est correctement utilisée. Le symbole ® signifie "Registered" ("Enregistré") et ne peut être utilisé qu'avec une marque enregistrée de façon définitive auprès de l'OPIC. Il convient d'être très vigilant sur son utilisation. Les sigles ™ « Trademark » ou ™ « Marque de Commerce » sont utilisés pour les marques d'usage, les marques déposées devant l'OPIC et les marques enregistrées devant l'OPIC. Le sigle MD « Marque déposée » ne peut également être utilisé que pour une marque enregistrée devant l'OPIC.

De plus, il convient d'être vigilant sur la rédaction des libellés des produits et services. L'OPIC met à disposition une base de données dédiée pour aider les déposants.

L'OPIC réalise une recherche d'antériorités au cours de l'examen de la marque et pourrait opposer des droits antérieurs à la différence de l'INPI.

La durée de protection au Canada est de 10 ans renouvelable par période de 10 ans depuis le 17 juin 2019. Auparavant la durée de protection était de 15 ans renouvelable.

Depuis le 17 juin 2019, les déposants peuvent déposer des demandes d'enregistrement international visant le Canada (Système de Madrid).

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).

Au Québec, une nouvelle disposition devrait prochainement entrer en vigueur. Il devrait alors être impossible d'employer seule une marque de commerce dans une langue autre que le français, à moins que celle-ci ne soit enregistrée et qu'aucune version française équivalente ne figure au registre des marques (amendements à la Charte de la langue française apportés par la « loi 96 ») Il convient d'être vigilant à l'évolution prochaine de la législation dans cette province.

ATTENTION : Depuis la nouvelle loi sur les marques, l'exigence de preuve d'usage au Canada n'est plus requise pour le dépôt auprès de l'OPIC

LE BREVET

Au Canada, est protégeable par un brevet, une invention nouvelle, utile (*elle permet de régler un problème*) et non évidente (*pour une personne compétente dans le domaine visé*)

Il existe également au Canada une période de grâce de 12 mois. Attention ce délai de grâce n'existe pas en France ou en Europe. Ainsi une divulgation du déposant non gênante pour la brevetabilité au Canada pourrait détruire la brevetabilité en France.

L'INPI – Institut National de la Propriété Industrielle en France et l'OPIC, son homologue canadien ont signé un accord PPH – Patent Prosecution Highway entré en vigueur en février 2022. Les déposants peuvent solliciter ce dispositif pour accélérer la procédure de délivrance de brevets.

L'OPIC peut également mettre en place des procédures accélérées d'examen pour des domaines technologiques spécifiques. A ce jour, il existe un programme pour les technologies vertes ou encore un programme pour les demandes de brevet en réponse au Covid-19 pour les petites entités.

ATTENTION : La mention « breveté » n'est pas obligatoire. Mais il est illégal au Canada de désigner comme étant breveté un article qui ne l'est pas.

LE DESSIN INDUSTRIEL

L'enregistrement d'un dessin industriel protège l'aspect unique d'un produit : sa configuration (incluant sa forme), son motif ou ses éléments décoratifs (ou toute combinaison de ces caractéristiques).

Le dessin industriel pourra être enregistré auprès de l’OPIC s’il est nouveau, c’est-à-dire si un dessin identique ou un dessin qui ne diffère pas de façon importante du vôtre n’a pas été divulgué au public au Canada ou ailleurs.

Il existe comme en France, une période de grâce de 12 mois permettant de déposer un dessin industriel à l’OPIC et une divulgation du déposant antérieure au dépôt dans cette période n’empêchera pas son enregistrement.

ATTENTION : la durée de protection d’un dessin industriel est de 15 ans maximum à compter du dépôt (ou 10 ans après l’enregistrement, la plus tardive des dates s’appliquant), par tranche de 5 ans.

LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Au Canada, il est possible de protéger les vins, les spiritueux, les produits agricoles et les aliments en tant qu’indication géographique. Cependant la protection des indications géographiques est définie dans la loi sur les marques de commerce. Il convient de faire une demande auprès de l’OPIC. Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur provisoire de l’Accord commercial entre l’UE et le Canada (CETA) en 2017, le Canada a reconnu et s’est engagé à protéger une liste d’IG.

A noter qu’au niveau des provinces, au Québec il existe un régime spécifique de protection des indications géographiques depuis 2006, mais qui ne sont protégées que dans cette province.

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 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’OPIC émet un certificat qui peut être utilisé devant une Cour comme preuve de propriété.

ATTENTION : A compter du 30 décembre 2022, la durée de protection générale du droit d’auteur au Canada est passée de 50 ans à 70 ans après la mort de l’auteur.

LE SECRET DES AFFAIRES

Le secret des affaires porte sur des informations ayant une valeur commerciale potentielle ou réelle. Pour être protégées, ces informations doivent être confidentielles et ne pas être connues du public ou des concurrents. Pour bénéficier au mieux de cette protection, il sera important de bien identifier et recenser les secrets des affaires de l’entreprise, et de mettre en place des mesures de préservation de la confidentialité. Ces mesures permettront, en cas de besoin, de prouver devant un juge que l’entreprise a mis en place les mesures nécessaires et a donc intentionnellement voulu garder le secret. La divulgation de ce secret constituera une violation.

ATTENTION : (source OPIC) Il n’existe aucun régime législatif unifié au Canada pour réglementer la protection d’un secret d’affaires. Le respect des droits est fondé sur le droit commun (Common Law) Selon les faits, plusieurs motifs offrent la possibilité de faire respecter ses droits en cas d’utilisation abusive d’une information confidentielle, notamment : la violation de contrat, l’appropriation illicite (vol), le manquement à une obligation fiduciaire et l’abus de confiance. Au Québec, les principes de droit civil offrent la possibilité de faire respecter ses droits en cas de délits tels que la violation de contrat et l’abus de confiance. Il existe également des dispositions pertinentes dans le Code criminel du Canada pour faire respecter ses droits si des secrets commerciaux ont été volés ou s’ils ont fait l’objet d’une appropriation illicite.

LES CONDITIONS DE DÉPÔT

	Marque	Brevet d'invention	Dessin industriel	Droit d'auteur
Comment ?	<p><u>Par la voie internationale :</u> Système de Madrid https://www.wipo.int/madrid/fr/</p> <p><u>Par la voie nationale :</u> Auprès de l'OPIC https://ised-isde.canada.ca/site/office-propriete-intellectuelle-canada/fr</p> <p>Possibilité de revendiquer la priorité de la marque FR (INPI) ou de l'UE (EUIPO) dans un délai de 6 mois à compter de la date de la première demande.</p>	<p><u>Par la voie internationale :</u> Système du PCT www.wipo.int/pct/fr/</p> <p><u>Par la voie nationale :</u> Auprès de l'OPIC https://ised-isde.canada.ca/site/office-propriete-intellectuelle-canada/fr</p> <p>Etre vigilant notamment quant au délai de priorité de 12 mois à respecter à compter de la date de dépôt de la première demande de brevet, aux contraintes de défense nationale.</p>	<p><u>Par la voie internationale :</u> Système de la Haye https://www.wipo.int/hague/fr/</p> <p><u>Par la voie nationale :</u> Auprès de l'OPIC. https://ised-isde.canada.ca/site/office-propriete-intellectuelle-canada/fr</p> <p>Etre vigilant notamment quant au délai de priorité de 6 mois du dessin et modèle FR (INPI) ou de l'UE (EUIPO).</p>	<p>Naissance du droit du fait de la création mais un enregistrement probatoire est recommandé auprès de l'OPIC :</p> <p>https://ised-isde.canada.ca/site/office-propriete-intellectuelle-canada/fr/droit-dauteur/enregistrer-droit-dauteur-depot-ligne</p>
Objet de la protection	Signe distinctif composé de mots, lettres, chiffres, aspects tridimensionnels, couleurs, sons, etc, ou la combinaison de ces éléments.	Solution technique relative à un produit ou à un procédé nouveau, utile et non évidente.	Eléments figuratifs ou composition d'éléments.	Oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, artistique (par ex les peintures, dessins, cartes, photographies, sculptures, plans) ...
Durée de protection	10 ans (renouvelable indéfiniment).	20 ans à compter de la date de la demande initiale (si paiement des taxes annuelles) pour les demandes déposées à compter du 1 ^{er} octobre 1989.	15 ans	70 ans après le décès de l'auteur (en général).
Coûts (Hors honoraires d'un conseil juridique, souvent obligatoire)	<p>Demande d'enregistrement national, exemples de taxes :</p> <p><u>Droits pour une demande d'enregistrement d'une marque de commerce.</u></p> <p>Dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne sur le site Web de l'OPIC</p> <p>En ligne sur le site web de l'OPIC</p> <p>Pour la première classe de produits ou services visée par la demande</p> <p>Droit pour 2024 : 458,00 \$</p> <p>Pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande à la date de production</p> <p>Droit pour 2024 : 139,00 \$</p> <p>Droits pour une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, dans le cas où la demande et le droit sont soumis par tout autre moyen</p> <p>Pour la première classe de produits ou services visée par la demande</p> <p>Droit pour 2024 : 597,00 \$</p> <p>Pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande à la date de production</p> <p>Droit pour 2024 : 139,00 \$</p>	<p>Demande d'enregistrement national, exemples de taxes :</p> <p><u>Taxe de dépôt</u> applicable aux petites entités</p> <p>Taxe pour 2024 : 225,00 \$ Taxe pour 2025 : 234,90 \$ Taxe générale</p> <p>Taxe pour 2024 : 555,00 \$ Taxe pour 2025 : 579,42 \$</p> <p><u>Taxe pour l'examen</u> d'une demande de brevet</p> <p>Si la demande a fait l'objet d'une recherche internationale par le commissaire à titre d'administration chargée de la recherche internationale</p> <p>Taxe applicable aux petites entités</p> <p>Taxe pour 2024 : 110,00 \$ Taxe pour 2025 : 114,84 \$ Taxe générale</p> <p>Taxe pour 2024 : 277,00 \$ Taxe pour 2025 : 289,19 \$</p> <p>Dans tout autre cas :</p> <p>Taxe applicable aux petites entités</p> <p>Taxe pour 2024 : 450,00 \$ Taxe pour 2025 : 469,80 \$ Taxe générale</p> <p>Taxe pour 2024 : 1110,00 \$ Taxe pour 2025 : 1158,84 \$</p> <p><u>Taxe pour l'avancement de l'examen</u> d'une demande de brevet</p> <p>Pour 2024 : 694,00 \$ Pour 2025 : 724,54 \$</p>	<p>Demande d'enregistrement national, exemples de taxes :</p> <p>Droit de base pour le dépôt d'une demande d'enregistrement</p> <p>Droit pour 2024 : 567,00 \$</p> <p>Droit additionnels, pour chaque photographie ou reproduction graphique en sus de 10</p> <p>Droit pour 2024 : 14,00 \$</p> <p>Droit pour le maintien du droit exclusif conféré par l'enregistrement d'un dessin</p> <p>Droit pour 2024 : 496,00 \$</p> <p>Droit de retard additionnels pour le maintien du droit exclusif conféré par l'enregistrement d'un dessin</p> <p>Droit pour 2024 : 63,00 \$</p>	<p>Demande d'enregistrement d'un droit d'auteur :</p> <p>Pour 2024 : 63 \$</p> <p>* Si la demande et la taxe ne sont pas soumises en ligne au Bureau du droit d'auteur par le truchement du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, des frais supplémentaires de 18 \$ sont requis en 2024.</p>

	<p><u>Droits pour le renouvellement de l'enregistrement d'une marque de commerce en application de l'article 46 de la Loi, dans le cas où le renouvellement et le droit sont soumis en ligne sur le site Web de l'OPIIC</u></p> <p>Pour la première classe de produits ou services visée par la demande de renouvellement Droit pour 2024 : 555,00 \$ Pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande de renouvellement Droit pour 2024 : 173,00 \$</p> <p><u>Droits pour le renouvellement de l'enregistrement d'une marque de commerce en application de l'article 46 de la Loi, dans le cas où le renouvellement et le droit sont soumis par tout autre moyen</u></p> <p>Pour la première classe de produits ou services visée par la demande de renouvellement Droit pour 2024 : 694,00 \$ Pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande de renouvellement Droit pour 2024 : 173,00 \$</p>	<p>Taxe finale</p> <p>Taxe applicable aux petites entités Taxe pour 2024 : 169,00 \$ Taxe pour 2025 : 176,44 \$ Taxe générale Taxe pour 2024 : 416,00 \$ Taxe pour 2025 : 434,30 \$</p> <p>Taxe de maintien <i>Pour les dates du 2^e, 3^e et 4^e anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date anniversaire</i></p> <p>Taxe applicable aux petites entités Taxe pour 2024 : 56,21 \$ (Pour les taxes payées entre le 29 mars 2024 et le 28 juillet 2024, le commissaire a renoncé au versement du montant de 6,21 \$ de cette taxe, ce qui donne une taxe de 50,00 \$.) Taxe pour 2025 : 58,68 \$ Taxe générale Taxe pour 2024 : 125,00 \$ Taxe pour 2025 : 125,00 \$</p> <p><i>Pour les dates du 5^e, 6^e, 7^e, 8^e et 9^e anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date anniversaire</i></p> <p>Taxe applicable aux petites entités Taxe pour 2024 : 100,00 \$ Taxe pour 2025 : 100,00 \$ Taxe générale Taxe pour 2024 : 277,00 \$ Taxe pour 2025 : 289,19 \$</p> <p><i>Pour les dates du 10^e, 11^e, 12^e, 13^e et 14^e anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date anniversaire</i></p> <p>Taxe applicable aux petites entités Taxe pour 2024 : 125,00 \$ Taxe pour 2025 : 125,00 \$ Taxe générale Taxe pour 2024 : 347,00 \$ Taxe pour 2025 : 362,27 \$</p> <p><i>Pour les dates anniversaires du 15^e, 16^e, 17^e, 18^e et 19^e anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date anniversaire</i></p> <p>Taxe applicable aux petites entités Taxe pour 2024 : 253,00 \$ Taxe pour 2025 : 264,13 \$ Taxe générale Taxe pour 2024 : 624,00 \$ Taxe pour 2025 : 651,46 \$</p>		
--	--	---	--	--

MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE PI

On ne peut lutter contre la contrefaçon au Canada que si l'on y est titulaire de droits de propriété intellectuelle. Plusieurs voies d'action sont alors possibles :

- ▶ **Amiable** : négociation et transaction afin d'éviter d'engager une procédure administrative ou judiciaire.
- ▶ **Douanière** : pour obtenir la saisie aux frontières à l'import et à l'export, cette possibilité implique d'avoir procédé à l'enregistrement de ses droits de propriété intellectuelle auprès des douanes canadiennes (marques, droits d'auteur, indications géographiques). Cette procédure est gratuite.

- ▶ **Civile** : pour obtenir réparation du préjudice causé par la contrefaçon. Le recours peut se faire par les tribunaux provinciaux ou fédéraux.
- ▶ **Actions judiciaires alternatives, notamment** : violation de secrets d'affaires, pratiques commerciales déloyales, responsabilité civile (produits défectueux, tromperie...).

En vue de réussir ces procédures, il est utile de constituer des preuves solides des actes de contrefaçon et de se faire accompagner dès le début par un professionnel spécialisé basé au Canada.

LES LIENS UTILES

- ▶ Institut National de la propriété intellectuelle (INPI) : <https://www.inpi.fr/fr>
- ▶ Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) : <https://ised-isde.canada.ca/site/office-propriete-intellectuelle-canada/fr>
- ▶ Base de données pour faire des recherches en matière de brevets, gérée par l'OPIC <https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/fra/menuPourRecherche.html>
- ▶ Base de données sur les brevets canadiens (demande de brevets et brevets) pour les Technologies vertes ; https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/fra/greenTechnologies/technologies_vertes.html
- ▶ Base de données pour faire des recherches en matière de marques de commerce, gérée par l'OPIC : <https://ised-isde.canada.ca/opic/recherche-marques/srch?null=&lang=fre>
- ▶ Base de données pour les libellés en matière de marque, gérée par l'OPIC : https://www.ic.gc.ca/app/scr/ic/cgs/ext/home.html?lang=fra&wt_src=cipo-tm-main
- ▶ Informations utiles sur les procédures prévues à l'article 45, en matière de marques (usage): <https://ised-isde.canada.ca/site/office-propriete-intellectuelle-canada/fr/procedures-vertu-larticle-45>
- ▶ Base de données pour les dessins et modèles, gérée par l'OPIC : https://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/id/bscSrch.do?lang=fra&wt_src=cipo-id-main&wt_cxt=toptask
- ▶ Informations utiles sur le PPH entre l'INPI et l'OPIC : <https://www.inpi.fr/accord-pph-avec-le-canada>
- ▶ Brevet, Examen accéléré pour les technologies vertes : <https://ised-isde.canada.ca/site/office-propriete-intellectuelle-canada/fr/brevets/patent-application-and-examination/examen-accelere-pour-technologies-vertes>
- ▶ Brevet, Examen accéléré des demandes de brevets en réponse à la Covid-19 : <https://ised-isde.canada.ca/site/office-propriete-intellectuelle-canada/fr/acceleration-lexamen-demandes-brevet-reponse-covid-19>
- ▶ Canada Border Services Agency : <https://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/ipr-dpi/menu-eng.html>
- ▶ Exigences en matière de présence au Canada pour l'obtention d'un nom de domaine .ca : <https://www.cira.ca/fr/affaires-juridiques-politiques-et-de-conformite/exigences-en-matiere-de-presence-au-canada/>
- ▶ Service économique régional d'Ottawa : <https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/CA>
- ▶ Chambre de commerce franco-canadienne : <https://www.ccifcmtl.ca/>



Conseillère Régionale Propriété Intellectuelle
Service Économique Régional
Ambassade de France aux Etats Unis
washington@inpi.fr



INPI France