

22 janvier 2019

Résolution pour 2019 : prendre note de quelques changements en matière de propriété intellectuelle

À l'instar de la plupart des entreprises, la vôtre compte sans doute au moins quelques éléments de propriété intellectuelle, ne serait-ce que sa raison sociale — une marque de commerce. Des amendements législatifs récents ou prochains pourraient vous obliger à poser certains gestes afin de continuer à protéger ces actifs. Jetons un coup d'œil sur certains de ces amendements.

Loi sur les marques de commerce

Après des années de valse-hésitation, on apprenait récemment que la nouvelle loi canadienne sur les marques de commerce entrera en vigueur le 17 juin prochain. Soulignons certains des changements majeurs qui seront alors mis en place :

- La rédaction des demandes d'enregistrement sera simplifiée : il ne sera plus nécessaire de préciser une date de premier emploi. De la même façon, les détails afférents à l'emploi et à l'enregistrement de la marque à l'étranger ne seront plus requis.
- Il ne sera plus nécessaire de produire une déclaration d'emploi afin d'obtenir un certificat d'enregistrement. Cette mesure s'appliquera aux nouvelles demandes de même qu'aux demandes en suspens.
- La définition d'une marque de commerce a été étendue de façon à inclure tout détail servant à identifier sa source. Partant, on pourra accorder une protection à une couleur, un son, un goût, une odeur, une forme tridimensionnelle, une façon d'emballer un produit, un hologramme ou une image en mouvement.
- La durée d'un enregistrement sera réduite de 15 à 10 ans. Les marques déjà inscrites continueront à bénéficier d'une durée de 15 ans.
- Les frais d'enregistrement de 200 \$ seront abolis pour les nouvelles demandes.
- On pourra désormais scinder une demande d'enregistrement afin d'accélérer le processus, particulièrement lorsque certains produits ou services font l'objet d'une opposition.



Richard Uditsky
514 393-4006
ruditsky@rsslex.com

Avocat et agent de marques de commerce, Richard cumule plus de 35 ans d'expérience de toutes les sphères de la propriété intellectuelle. Sa pratique comprend à la fois les aspects transactionnels et le litige.

Nos infolettres visent à attirer votre attention sur des sujets juridiques d'actualité qui, nous le croyons, peuvent intéresser le public. En aucun cas, elles ne doivent être considérées comme des opinions juridiques. Leur seul objectif est d'attirer l'attention des lecteurs sur des questions d'intérêt et/ou de nouveaux développements en matière de droit. © RSS 2019. Il est interdit de reproduire, de mémoriser sur un système d'extraction de données ou de transmettre, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, tout ou partie de la présente publication, à moins que la source soit clairement identifiée par écrit sur la publication elle-même.

- Puisque le Canada deviendra alors un membre du Protocole de Madrid, les requérants pourront enregistrer leur marques dans les autres pays membres du Protocole au moyen d'une simple demande produite au Canada.
- Tous les produits et services devront refléter la classification de Nice, déjà en vigueur dans la majorité des pays.
- Les frais des requêtes d'enregistrement et des demandes de renouvellement refléteront le nombre de classes auxquelles correspond la marque.

Ainsi :

- Les frais des demandes d'enregistrement d'une marque seront de 330 \$ pour la première classe, auxquels s'ajouteront 125 \$ par classe additionnelle, plutôt que de 250 \$ sans égard au nombre de classes, comme c'est le cas présentement.
- Les frais des demandes de renouvellement seront de 400 \$ pour la première classe et de 125 \$ par classe additionnelle, plutôt que de 350 \$ sans égard au nombre de classes, en vertu du présent régime.

Recommandations en prévision de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi :

- Puisque le coût de l'enregistrement de marques comportant plus d'une classe deviendra plus onéreux, les titulaires de marques de commerce devraient penser à enregistrer dès maintenant les marques de ce genre, avant l'entrée en vigueur du nouveau régime.
- De la même façon, comme les renouvellements des enregistrements deviendront également plus onéreux, et ce, quel que soit le nombre de classes, les titulaires devraient procéder à ces renouvellements avant le 17 juin.
- Puisque les déclarations d'emploi antérieur ne sont plus requises pour obtenir l'enregistrement d'une marque au Canada, les titulaires de marques pourraient

avoir intérêt à ajouter des produits et services aux enregistrements dont ils bénéficient déjà, de façon à accroître la portée de la protection dont ils disposent.

Loi sur les brevets

La *Loi no 2 d'exécution du budget de 2018*, LC 2018, c 27, recevait la sanction royale le 13 décembre dernier. Les changements suivants à la *Loi sur les brevets* sont alors entrés en vigueur :

- L'historique de la poursuite d'une demande de brevet canadien (les communications écrites entre le requérant et le Bureau des brevets) peut maintenant être produit comme preuve aux fins de contrer une prétention d'un titulaire relative à l'interprétation d'une revendication.
- La *Loi sur les brevets* reconnaît maintenant explicitement le fait qu'un acte effectué dans un but d'expérimentation à l'égard de l'objet d'un brevet ne constitue pas une contrefaçon du brevet.
- La notion d'utilisation antérieure a été étendue de façon que si une personne, avant la date de priorité d'une demande d'enregistrement d'un brevet et de bonne foi, a commis un acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon du brevet, un tel acte ne constituera pas une contrefaçon si cette personne commet le même acte après la date de priorité.

Loi sur les dessins industriels

Le 5 novembre dernier, la *Loi sur les dessins industriels* et les règles régissant les dessins industriels étaient amendées de la façon suivante :

- La durée de protection offerte par la loi prend fin à la plus tardive des dates suivantes :
 - 10 ans suivant la date d'enregistrement du dessin; ou
 - 15 ans suivant la date du dépôt de la demande; dans l'un et l'autre cas, des

frais de maintien uniformes s'appliquent.

- Précédemment, la période de protection était limitée à 10 ans après l'enregistrement.
- Les exigences relatives au contenu des demandes ont été considérablement relâchées. Une description du dessin de même qu'une déclaration de limitation deviennent facultatives. En l'absence de déclaration de limitation, la demande est réputée viser toutes les caractéristiques visuelles de l'objet fini, à moins d'une exception soit signalée, par exemple, à l'aide de lignes pointillées dans la représentation du dessin afin d'exclure certaines caractéristiques.

Le Canada peut maintenant être visé par les demandes internationales présentées aux termes du Système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels.

Loi sur le droit d'auteur

Dans l'éventualité où l'*Accord États-Unis–Mexique–Canada* serait ratifié par les trois pays, la durée de la protection consacrée par droit d'auteur passerait de 50 à 70 ans après le décès de l'auteur.

Pour plus de renseignements en matière de propriété intellectuelle, n'hésitez pas à communiquer avec l'auteur des présentes.



Robinson Sheppard Shapiro

• • •