



13. Protection de la propriété intellectuelle

La protection de la propriété intellectuelle relève principalement de la compétence fédérale et fait l'objet de quatre grandes lois fédérales, soit la *Loi sur les brevets* ; la *Loi sur les marques de commerce* ; la *Loi sur le droit d'auteur* ; et la *Loi sur les dessins industriels*.

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada, qui fait partie d'Industrie Canada, applique ces lois. Toutefois, les questions comme l'utilisation non autorisée d'une marque de commerce (connue comme le droit de la commercialisation trompeuse) ou l'utilisation à mauvais escient d'un secret commercial relèvent de la compétence provinciale. Dans certains cas, les compétences fédérales et provinciales se chevauchent, comme dans le cas de la commercialisation trompeuse, qui est également visée par la *Loi sur les marques de commerce*.

Brevets

La *Loi sur les brevets* établit ce qu'on appelle un système du premier déposant ; cela signifie qu'au Canada, la première personne qui dépose la demande de brevet aura droit à la protection de ce brevet.

Un brevet canadien confère à son propriétaire le droit exclusif de fabriquer, d'utiliser, d'octroyer par licence le droit d'utiliser et de vendre une invention au Canada, tel que la définit la revendication de brevet, pour une période de 20 ans à compter de la date de la demande.

Un brevet est accordé seulement pour les inventions nouvelles, inventives et utiles et peut viser des dispositifs, des matières, des procédés et des usages. On ne peut obtenir la protection d'un brevet pour des principes scientifiques, des conceptions théoriques ou des idées ni pour des formes de vie supérieures comme les animaux génétiquement modifiés.

Pour être considérée comme nouvelle, l'invention ne peut avoir été divulguée de manière à être publiquement accessible partout dans le monde. Par exception, une période de grâce d'un an est prévue pour la divulgation liée à l'inventeur.

Pour que l'invention soit considérée comme inventive, les différences entre « l'état de la technique » et l'idée originale qui est revendiquée doivent impliquer des étapes nécessitant une certaine ingéniosité.

Enfin, pour respecter le critère de l'utilité, l'invention doit être fonctionnelle et en état de fonctionnement. En d'autres termes, il faut que l'invention possède une fonction utile.

Les considérations internationales

Comme les États-Unis, le Canada a signé de nombreux accords internationaux relatifs aux brevets, notamment la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle (la « Convention de Paris ») et le Traité de coopération en matière de brevets (le « TCB »). La Convention de Paris permet aux demandeurs d'utiliser la première date de dépôt dans l'un des États contractants à titre de date de dépôt applicable dans tout autre État contractant, dans la mesure où la demande est déposée dans un délai de 12 mois. Par ailleurs, le TCB prévoit un mécanisme international de dépôt de brevets pour faciliter la protection des inventions dans chacun des États contractants.

Le Canada a également ratifié des accords internationaux avec 27 autres bureaux des brevets. Ce programme, connu sous le titre d'Autoroute du traitement des demandes de brevet (« ATDB »), permet à un demandeur d'accélérer considérablement le traitement de sa demande de brevet à condition qu'elle soit assortie d'une demande correspondante déposée auprès de l'un des partenaires de l'ATDB.

Il est important de souligner qu'une invention brevetée il y a plusieurs années aux États-Unis, par exemple, ne sera pas brevetable au Canada puisqu'elle ne sera pas considérée comme nouvelle. Par conséquent, le moment du dépôt d'une nouvelle demande de brevet est crucial pour les sociétés qui veulent faire des affaires à l'échelle internationale.

Marques de commerce

Une marque de commerce est un mot, un slogan, un nom, un symbole ou un dessin, ou toute combinaison de ceux-ci, qu'un fabricant ou un commerçant adopte et utilise pour distinguer les biens et services qu'il offre de ceux des autres.

L'enregistrement et les questions connexes

Une marque de commerce est considérée comme enregistrée seulement si elle est inscrite au registre fédéral des marques de commerce ; il n'existe aucun registre équivalent à l'échelon provincial. L'enregistrement confère au propriétaire de la marque de commerce le droit exclusif d'utiliser celle-ci partout au Canada à l'égard des biens et services pour lesquels elle est enregistrée et d'empêcher les autres d'utiliser des marques similaires au point de créer de la confusion. L'enregistrement est valide pour une période de 15 ans et peut être renouvelé indéfiniment moyennant le versement des frais administratifs applicables. Il n'existe actuellement aucune exigence liée à l'utilisation de la marque de commerce pour pouvoir en demander le renouvellement. Les modifications à la *Loi sur les marques de commerce* entreront en vigueur à compter du 17 juin 2019, alors que le Canada se joindra à l'Arrangement de Madrid. La durée de la protection sera réduite à 10 ans pour les enregistrements et les renouvellements effectués après cette date.

Comme la protection juridique ne dépend pas de l'enregistrement et puisque l'utilisation d'une marque de commerce dans une région donnée, sa diffusion ou sa promotion peuvent établir la propriété de la marque en common law pour cette région, l'enregistrement constitue toujours la méthode privilégiée de protection.

L'enregistrement a comme principal avantage la protection qu'il confère au propriétaire de la marque de commerce dans chaque province et territoire du Canada. La *Loi sur les marques de commerce* prévoit un système de registre destiné aux propriétaires de marques de commerce et fondé sur le principe du premier utilisateur. Il faut cependant remarquer que cinq ans après l'émission de l'enregistrement, celui-ci devient incontestable au sens de la common law, sauf s'il est démontré que la demande d'enregistrement a été remplie malgré la connaissance de droits préalables.

On peut déposer une demande en fonction de l'utilisation proposée, mais la marque de commerce doit être utilisée avant l'enregistrement. Les modifications qui seront prochainement apportées à la *Loi sur les marques de commerce* auront toutefois comme effet d'abolir l'exigence que la marque de commerce soit utilisée avant l'émission du certificat d'enregistrement.

L'enregistrement constitue une preuve de propriété. Par conséquent, en cas de contestation de la propriété d'une marque de commerce, il incombe à la partie contestataire et non à la partie dont la marque est enregistrée de prouver la propriété. L'enregistrement peut être annulé en totalité ou en partie par les instances administratives si la marque de commerce (l'ensemble des produits ou services visés par l'enregistrement) n'a pas été utilisée pendant trois ans, à moins de pouvoir démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles expliquant le non-usage.

Une partie étrangère peut enregistrer une marque de commerce au Canada. Toutefois, si la partie étrangère ne réside pas au pays, elle doit nommer un tiers représentant aux fins de la correspondance avec le Bureau des marques de commerce. Cette exigence sera également abolie en juin 2019, lorsque le Canada adhèrera à l'Arrangement de Madrid. Le Canada autorisera de ce fait la prolongation de tous les enregistrements de marques de commerce étrangères au Canada.

Droit d'auteur

Le droit d'auteur confère à l'auteur d'une œuvre littéraire, artistique, dramatique ou musicale un ensemble de droits, notamment le droit exclusif de produire et reproduire l'œuvre. Le droit d'auteur protège l'expression des idées, mais non pas les idées elles-mêmes. Il peut servir à la protection de nombreux types d'œuvres, y compris les livres, la musique, les films et les logiciels.

L'enregistrement et les questions connexes

L'enregistrement du droit d'auteur est permis, mais non obligatoire, au Canada. La législation en matière de droits d'auteur établit une présomption réfutable selon laquelle le droit d'auteur se rattache à l'œuvre du créateur et appartient au propriétaire inscrit (comme la législation en matière de marques de commerce mentionnée précédemment).

Le Canada est signataire de la Convention de Berne, de sorte que la protection du droit d'auteur au Canada s'applique, par exemple, aux œuvres de citoyens américains ou aux œuvres publiées initialement aux États-Unis.

Généralement, le droit d'auteur au Canada est conservé pendant la vie de l'auteur, plus 50 ans.

L'auteur et le propriétaire

Il est important d'établir une distinction entre l'auteur et le propriétaire. Selon la *Loi sur le droit d'auteur*, l'auteur d'une œuvre en est, en principe, le premier propriétaire ; mais le premier propriétaire d'un droit d'auteur d'une œuvre créée par un employé dans le cadre de son emploi est son employeur, à moins d'une entente contraire à cet effet. Néanmoins, une relation de sous-traitance (à différencier de la relation d'emploi) peut rendre incertaine la propriété d'une œuvre. Plus particulièrement, la personne qui fait appel à un entrepreneur indépendant pourrait ne pas posséder les droits d'auteur du travail accompli en l'absence d'un document de cession par écrit et signé par l'auteur ou son représentant.

Lorsque l'auteur est le premier propriétaire du droit d'auteur, ceci entraîne d'importantes conséquences sur la propriété du droit d'auteur à long terme, et ce, même si l'auteur a signé une cession de droits, puisque son droit d'auteur sera automatiquement transféré à ses successeurs ou héritiers 25 ans après sa mort.

Pour de plus amples renseignements sur les cessions et les licences, voir plus bas.

Dessins industriels

Un dessin industriel est composé de la configuration, du motif ou des éléments décoratifs, ou d'une combinaison de ceux-ci. Les caractéristiques visuelles et l'originalité d'un dessin industriel en constituent le cœur.

L'enregistrement et les questions connexes

Contrairement à d'autres formes de propriété intellectuelle comme les marques de commerce et le droit d'auteur, les dessins industriels doivent être enregistrés pour bénéficier de la protection de la loi et des droits exclusifs à leur égard.

On peut déposer en tout temps une demande d'enregistrement d'un dessin industriel dans la mesure où le dessin n'a pas été rendu public de quelque manière que ce soit. Si tel est le cas, la demande doit être déposée dans un délai de 12 mois suivant la publication.

La protection du dessin industriel confère au propriétaire inscrit le droit exclusif de fabriquer, d'importer, d'offrir en vente, de vendre ou de louer un article à l'égard duquel le dessin a été appliqué.

La *Loi sur les dessins industriels* confère au demandeur le droit à l'usage exclusif pendant 10 ans à compter de la date d'enregistrement, ou pendant 15 ans à compter de la date de la requête, selon la date la plus éloignée, et ce droit est assujéti à une taxe de maintien. Pour obtenir l'enregistrement d'un dessin industriel, il doit y avoir une configuration, un motif ou des éléments décoratifs originaux appliqués à un article fabriqué et ne constituant pas une fonction utilitaire de cet article.

Autres considérations

Cessions et licences

Les parties qui désirent faire des affaires au Canada établissent fréquemment un partenariat avec une entreprise canadienne en vue de se présenter au marché canadien. Souvent, ce genre d'ententes nécessite que la partie canadienne utilise la propriété intellectuelle de la partie étrangère. Cela peut être accompli au moyen d'une licence permettant l'utilisation de la propriété intellectuelle de la partie étrangère.

De plus, la propriété intellectuelle ne peut être vendue ni cédée. Lorsqu'un transfert de propriété est nécessaire, le cédant la cède par écrit en échange d'une contrepartie valable au cessionnaire, qui en devient le nouveau propriétaire. Dans de telles situations, il faut en informer l'Office de la propriété intellectuelle du Canada pour que les renseignements relatifs à l'enregistrement soient mis à jour et pour éviter tout éventuel litige de propriété après la cession.

La protection de votre propriété intellectuelle

Tout comme le propriétaire d'un immeuble embauche un gardien de sécurité pour protéger son investissement, le propriétaire de la propriété intellectuelle doit toujours être à l'affût d'atteintes potentielles.

Lorsque les actifs en propriété intellectuelle d'une partie deviennent trop importants ou trop complexes, il est indiqué de retenir les services d'un agent situé au Canada qui exercera les fonctions de surveillance nécessaires de la propriété intellectuelle. Cet investissement modeste permettra, à terme, de réaliser une économie considérable de temps et d'argent.