

# PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Brevets	113
Droit d'auteur	118
Marques de commerce	121
Noms de domaine	122
Dessins industriels	123
Autre propriété intellectuelle	124

*Par Dan Glover et Vincent Yip*



## PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les lois fédérales sur les brevets, le droit d'auteur et les marques de commerce assurent la protection de la propriété intellectuelle au Canada. Le Canada a signé l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce et s'est engagé à respecter les normes minimales de protection et de réciprocité de traitement qui y sont définies. En janvier 2018, le Canada et dix autres pays membres ont conclu l'*Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste* (PTPGP) que le Canada a ratifié et qui a pris effet le 30 décembre 2018. Le Canada est également partie à l'*Accord économique et commercial global* (AECG) avec l'Union européenne.

### Brevets

Le Canada a signé la *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle* (texte de Stockholm), le *Traité de coopération en matière de brevets* (PCT) et le *Traité sur le droit des brevets* (PLT).

Selon la *Loi sur les brevets*, toute invention nouvelle, utile et non évidente qui relève de la définition d'invention selon la loi, à savoir, une réalisation, un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matières (ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux), est brevetable. Il n'est pas obligatoire que l'invention ait été faite au Canada. Les formes de vie supérieures ne peuvent pas faire l'objet d'un brevet, mais le matériel génétiquement modifié et les lignées cellulaires contenant ce matériel génétique le peuvent. Les algorithmes ne peuvent pas faire l'objet d'un brevet, mais les programmes ou méthodes informatiques qui manifestent un effet ou un changement discernable le peuvent.

**LE CANADA A SIGNÉ  
LA CONVENTION  
DE PARIS POUR  
LA PROTECTION  
DE LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE  
ET LE TRAITÉ DE  
COOPÉRATION EN  
MATIÈRE DE BREVETS.**

Dans une décision historique rendue en octobre 2010, la Cour fédérale a invalidé un rejet du commissaire aux brevets et de la Commission d'appel des brevets à l'égard d'une demande de brevet d'Amazon.com relativement à sa technologie de commande de produits en ligne en un « seul clic ». Le commissaire avait conclu que la prétendue invention

d'Amazon ne portait pas sur un objet brevetable en vertu de la *Loi sur les brevets*. En invalidant cette décision, la Cour fédérale a établi que les innovations mises en œuvre par ordinateur et les méthodes commerciales pouvaient être brevetées au Canada à la condition qu'elles satisfassent au critère général de ce que constitue une « invention » en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. À la fin de 2011, la Cour d'appel fédérale a autorisé l'appel de la décision de la Cour fédérale. La Cour d'appel a rejeté l'opinion selon laquelle une méthode commerciale pouvait être admissible à la protection par brevet simplement car elle avait une mise en œuvre pratique ou une application pratique. Elle a plutôt conclu que la bonne approche pour décider qu'un objet était brevetable était tout d'abord « d'interpréter en fonction du but » les revendications pour établir les « éléments essentiels » de l'invention, puis de se poser la question de savoir si les éléments essentiels établis seraient considérés comme un objet brevetable. La Cour d'appel a accepté l'argument de la Cour fédérale selon lequel un objet brevetable peut être une chose dotée d'une existence physique ou une chose qui manifeste un effet ou un changement discernable. La Cour d'appel a renvoyé la question de l'interprétation des revendications du brevet au commissaire aux brevets et la demande a été délivrée par le Bureau des brevets peu de temps par la suite.

En 2020, la Cour fédérale a confirmé, dans l'affaire *Choueifaty c. Canada*, 2020 CF 837, qu'un élément d'une revendication est essentiel tant que le titulaire du brevet n'a pas la claire intention que l'élément ne le soit pas et tant que l'élément d'une revendication ne peut pas être remplacé sans affecter le fonctionnement de l'invention aux yeux des lecteurs avertis à la date de publication du brevet. En réponse à la décision rendue dans *Choueifaty* qui a clarifié la méthode appropriée en matière d'interprétation des revendications afin de déterminer ses éléments essentiels, le Bureau des brevets a publié un avis pratique pour fournir plus d'aide aux demandeurs et à ses examinateurs de brevets lorsqu'une demande de brevet fait l'objet de poursuites.

En juin 2022, la Cour fédérale a rendu sa décision dans *Benjamin Moore & Co. c. Canada*, 2022 CF 923, dans laquelle elle a adopté un cadre d'analyse en trois étapes servant à évaluer la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur et a ordonné au commissaire aux brevets d'y recourir. Toutefois, en juillet 2023, la Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel du Bureau des brevets attaquant cette décision et a supprimé l'exigence pour le commissaire aux brevets de recourir au cadre d'analyse



en trois étapes pour évaluer la brevetabilité, ordonnant plutôt de décider de la brevetabilité des inventions selon la version la plus récente du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* en s'appuyant sur les motifs de la Cour. Il reste à voir quel cadre d'analyse le Bureau des brevets adoptera à la lumière de la décision de la Cour d'appel fédérale.

Autre décision importante : le jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2017 CSC 36. La plus haute cour du pays a rejeté de manière unanime l'utilisation de la « doctrine de la promesse » pour évaluer l'utilité d'un brevet. Cette doctrine exige un examen du brevet dans son ensemble afin de repérer les « promesses » associées à l'invention divulguée, pour ensuite déterminer si ces promesses sont respectées. Selon cette approche, un brevet pourrait être considéré comme dépourvu d'utilité si une seule des promesses repérées n'est pas remplie par l'invention. La Cour suprême du Canada a conclu que la doctrine sur la promesse est « sans fondement » et qu'elle ne constitue « pas une règle de droit valide » pour déterminer si l'exigence de l'utilité prévue à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* est respectée. Elle a à la place établi un test en deux étapes qui implique d'abord de cerner l'objet de l'invention visé par le brevet, pour ensuite se demander si cet objet peut donner un résultat concret. La Cour a réaffirmé que « la moindre parcelle d'utilité suffira » pour répondre à l'exigence de l'utilité.

Dans le cadre d'une affaire portant sur la contrefaçon d'un brevet entre Dow Chemical et Nova Chemicals, le titulaire du brevet a décidé d'attaquer les profits du contrefacteur plutôt que de chercher à obtenir des dommages-intérêts. Dans son arrêt *Dow Chemical Company c. Nova Chemicals Corporation*, 2022 CSC 43, la Cour suprême du Canada a confirmé le jugement du tribunal inférieur, qui avait octroyé à Dow Chemical la plus grande compensation pour contrefaçon de brevets de l'histoire du Canada, soit près de 645 M\$ CA. Cette somme comprenait les profits du contrefacteur pendant la durée de vie du brevet, les frais juridiques et les intérêts antérieurs au jugement. Pour calculer les profits du contrefacteur, la Cour suprême du Canada a confirmé l'octroi par le tribunal inférieur des profits réalisés par le contrefacteur grâce à « l'effet tremplin » pendant une certaine durée après la date d'expiration du brevet. Ces profits prenaient en compte l'entrée

LA DEMANDE AU  
CANADA DOIT  
GÉNÉRALEMENT  
ÊTRE FAITE AVANT  
QUE L'INVENTION  
SOIT MISE À LA  
DISPOSITION DU  
PUBLIC PARTOUT  
DANS LE MONDE.

accélérée sur le marché dont le contrefacteur a profité en contrefaisant le brevet avant son expiration. L'importance de la réparation confirmée par la Cour suprême du Canada dans *Dow Chemical c. Nova Chemical*, en plus de ses décisions précédentes, pourrait encourager davantage de parties à intenter des poursuites en matière de brevets au Canada.

Un brevet canadien donne à son titulaire le droit d'empêcher autrui de fabriquer, de vendre ou d'utiliser l'invention pendant la durée du brevet au Canada. La durée d'un brevet canadien est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande, à condition que toutes les taxes de maintien en état soient payées en temps opportun. Depuis 1989, le Canada a adopté un système selon lequel les brevets sont octroyés au premier inventeur qui dépose une demande pour l'invention concernée. Pour pouvoir obtenir un brevet au Canada, le demandeur doit déposer la demande au Canada avant que l'invention ne soit mise à la disposition du public partout dans le monde. Une période de grâce d'un an est autorisée pour les renseignements communiqués directement ou indirectement par l'inventeur. Il est généralement conseillé aux demandeurs de déposer la demande le plus tôt possible au Canada ou dans un pays qui adhère à la *Convention de Paris*, et de ne pas se fier à la période de grâce. Les renseignements qui ont été mis à disposition du public avant la date de dépôt d'une demande sont appelés « antériorités » et incluent l'utilisation antérieure de l'invention et les publications antérieures (par exemple, la publication d'une demande de brevet antérieure). Au Canada, les demandes de brevets sont publiées 18 mois après la première date de dépôt déclarée par le demandeur.

De récentes modifications à la législation canadienne sur les brevets laissent entrevoir d'importants changements. La mise en œuvre de la « théorie de la préclusion fondée sur l'historique de la poursuite » dans un contexte de litige est l'une des modifications importantes. Selon cette modification, les arguments présentés par un titulaire de brevet concernant l'interprétation des revendications de ce brevet au cours de la procédure de dépôt dudit brevet sont admissibles en preuve pour réfuter les revendications ou les arguments concernant l'interprétation des revendications du brevet faites par le titulaire du brevet pendant un litige. La Cour d'appel fédérale a interprété la nouvelle disposition sur l'opposabilité du dossier de la demande de brevet dans sa récente décision *Canmar Foods c. TA Foods*, 2021 CAF 7, où elle a maintenu que le juge de la Cour fédérale avait erré en faisant référence aux poursuites





du titulaire du brevet ayant eu lieu aux États-Unis, mais elle s'est abstenue de décider si les déclarations faites durant les poursuites à l'étranger pourraient un jour être prises en compte aux fins de l'interprétation de la revendication.

Un autre changement digne de mention ayant une incidence sur l'étendue de la protection offerte aux brevets canadiens concerne l'introduction d'une nouvelle disposition qui codifie une exception pour « utilisation à titre expérimental » protégeant certaines utilisations d'inventions brevetées contre la responsabilité pour contrefaçon de brevet. La disposition prévoit aussi d'adopter des règlements pour définir les facteurs qui doivent être pris en considération afin d'évaluer si une utilisation particulière peut bénéficier de cette exception. L'étendue de cette exception reste à déterminer, étant donné qu'aucun règlement n'a encore été publié et que la disposition elle-même n'a pas fait l'objet d'un examen par un tribunal.

**LE CANADA A ADHÉRÉ  
AU TRAITÉ DE L'OMPI  
SUR LE DROIT D'AUTEUR  
ET AU TRAITÉ DE  
L'OMPI SUR LES  
INTERPRÉTATIONS ET  
EXÉCUTIONS ET LES  
PHONOGRAMMES.**

Aux termes de l'AECG, la *Loi sur les brevets* a été modifiée afin de prévoir la délivrance de certificats de protection supplémentaire. Un certificat de protection supplémentaire prolonge effectivement la durée d'un brevet admissible d'une période pouvant aller jusqu'à deux ans afin d'indemniser les titulaires de brevet pour la perte effective de durée d'un brevet découlant de la sollicitation de l'approbation réglementaire de médicaments au Canada. L'AECG a aussi apporté d'autres modifications à la réglementation du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* qui ont donné lieu à des changements importants dans l'industrie pharmaceutique au Canada, notamment le remplacement de l'actuel régime de procédure concernant les avis de conformité par des actions complètes pouvant aboutir à des décisions finales concernant la contrefaçon et la validité des brevets. Les modifications de l'AECG sont entrées en vigueur le 21 septembre 2017.

Dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada en vue de la ratification du *Traité sur le droit des brevets*, des modifications aux *Règles sur les brevets* sont entrées en vigueur le



30 octobre 2019. L'une des modifications consiste en le rétablissement des revendications de priorité, ce qui donne une période de grâce de deux mois pour revendiquer la priorité à tout demandeur qui, de manière non intentionnelle, n'aurait pas respecté le délai de douze mois. Ce changement fait cadrer les pratiques canadiennes avec les mécanismes de rétablissement de priorité existants aux termes du PCT. Les exigences en matière de dépôt ont également été assouplies sous le régime des *Règles sur les brevets* modifiées. Par exemple, un demandeur peut désormais obtenir une date de dépôt même si la taxe de dépôt n'a pas été payée à la date de dépôt. Toutefois, aux termes du nouveau régime, les demandeurs ne disposeront plus de plein droit d'un délai prolongé pour l'entrée en phase nationale (c.-à-d. le délai ordinaire de 30 mois plus une prolongation de 12 mois associée à des frais de retard). Bien qu'il soit encore possible de procéder à une ouverture tardive de la phase nationale, il appartiendra au demandeur de prouver que le non-respect du délai fixé n'était pas intentionnel. Les nouvelles *Règles sur les brevets* ont également réduit les délais de poursuite. À titre d'exemple, le délai pour une requête d'examen de demande de brevet a été réduit et est passé de cinq ans à quatre ans suivant la date de dépôt, et le délai ordinaire pour répondre au rapport d'un examinateur a aussi été réduit, passant de six mois à quatre mois suivant la date du rapport. Parmi les autres changements, on compte une nouvelle procédure de rétablissement des demandes abandonnées, un nouveau régime établissant des délais de correction pour certaines erreurs de transcription ainsi que la mise en place d'un système de « droits de tiers » permettant à des tiers de mettre en œuvre une invention brevetée si le brevet n'est pas en règle.

Enfin, dans le cadre des obligations du Canada aux termes de l'*Accord Canada-États-Unis-Mexique* (ACEUM), des modifications à la *Loi sur les brevets* qui entreront en vigueur avant le 1<sup>er</sup> janvier 2025 prévoient l'ajustement de la durée du brevet pour prendre en compte les retards lors du traitement de demandes de brevet. Contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, le Bureau des brevets n'accorde pas automatiquement l'ajustement de la durée du brevet. C'est aux titulaires de brevets de faire une demande d'ajustement de la durée du brevet, moyennant le paiement des droits prescrits.

### **Droit d'auteur**

Le Canada a adhéré au *Traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle* (OMPI) sur le droit d'auteur et au *Traité de*



*l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.* Plusieurs des dispositions de fond du *Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur* et du *Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes*, comme l'établissement d'un droit de « mise à la disposition » et l'application de mesures techniques de protection, ont été mises en œuvre dans le cadre d'une importante révision de la *Loi sur le droit d'auteur* qui est entrée en vigueur en novembre 2012. La loi prévoit aussi un recours en responsabilité subsidiaire à l'encontre de ceux qui « facilitent » les violations numériques, ainsi qu'une série de nouvelles exceptions à la protection du droit d'auteur, dont des exceptions relatives à la « reproduction à des fins privées », à « l'écoute en différé », aux « processus technologiques », à l'« utilisation équitable aux fins d'éducation, de parodie ou de satire » et au « contenu généré par les utilisateurs ». La loi contient également des dispositions relatives à l'exonération de responsabilité pour les intermédiaires Internet, y compris pour les hôtes et les fournisseurs d'outils de repérage sur Internet. Cependant, les fournisseurs doivent savoir que ces dispositions relatives à l'exonération de responsabilité sont subordonnées au recours en matière de « facilitation » ainsi qu'à un régime d'« avis et avis » au titre duquel les intermédiaires doivent aviser leurs clients lorsqu'ils reçoivent un avis selon lequel le client violerait un droit d'auteur et doivent consigner l'identité de leurs clients.

Au cours des dernières années, les plus hauts tribunaux du Canada ont rendu de nombreuses décisions importantes en matière de droits d'auteur. Au milieu de l'année 2012, la Cour suprême du Canada a publié cinq nouvelles décisions dans ce domaine. Parmi les thèmes d'importance qui ressortent de ces décisions, notons la reconnaissance du concept de la neutralité technologique (l'idée que les utilisations numériques et non numériques devraient être traitées de façon semblable en vertu de la législation sur les droits d'auteur) et le traitement continu des exceptions en matière de droits d'auteur en tant que « droits des utilisateurs ». Toutefois, il est important d'indiquer que ces décisions ont été rendues sous le régime de l'ancienne *Loi sur le droit d'auteur* et qu'elles pourraient ne pas s'appliquer d'une manière prévisible aux nouvelles dispositions adoptées en fin 2012. En novembre 2012, la Cour suprême a rendu une autre décision importante en matière de droits d'auteur qui interdit la création de droits s'apparentant à des droits d'auteur par quiconque autre que le Parlement; en l'occurrence, la Cour a empêché un organisme de réglementation en matière de radiodiffusion d'imposer aux retransmetteurs de programmation assujettie à un droit



d'auteur une compensation pour la « valeur des signaux ». À la fin de 2013, dans un autre arrêt important, la Cour suprême a établi le critère qui sert à décider si un droit d'auteur a été contrefait par imitation. Ce critère prescrit une évaluation qualitative et globale des similitudes entre les œuvres, laquelle peut être rehaussée, dans certaines situations, par une preuve d'expert, notamment à l'égard de droits d'auteur sur une œuvre musicale ou un logiciel. Enfin, en 2015, la Cour suprême a rendu une décision qui clarifie davantage la notion de neutralité technologique comme principe directeur de l'interprétation de la *Loi sur le droit d'auteur* et de son application à l'évaluation des redevances à verser à des sociétés de gestion collective des droits d'auteur.

Le Canada est l'un des signataires de la *Convention de Berne* et de la *Convention universelle sur le droit d'auteur*. Selon la nature de l'œuvre, le titulaire du droit d'auteur pour l'œuvre a le droit exclusif de reproduire, d'exécuter, de publier ou de communiquer l'œuvre. La *Loi sur le droit d'auteur* prévoit que le droit d'auteur protège automatiquement toutes les œuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales originales. Aux termes de la *Loi sur le droit d'auteur*, l'enregistrement est facultatif et non obligatoire. Toutefois, l'enregistrement établit des présomptions en faveur du titulaire enregistré qui peuvent s'avérer utiles dans le cadre d'un litige. En général, le droit d'auteur demeure valide tout au long de la vie de l'auteur ainsi que 50 ans après son décès. Depuis 1993, les programmes informatiques ont été expressément protégés comme des œuvres littéraires aux termes de la loi.

Récemment, le gouvernement canadien a également apporté à la *Loi sur le droit d'auteur*, à la *Loi sur les marques de commerce* et à la *Loi sur les douanes* des modifications qui créent d'importants recours anti-contrefaçons en cas de violation du droit d'auteur ou d'une marque de commerce. Ces modifications permettent aux titulaires d'un droit d'auteur et aux propriétaires d'une marque de commerce déposée de présenter une « demande d'aide » à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Dans le cadre de ce régime, les titulaires d'un droit peuvent demander que les agents des services frontaliers retiennent des envois commerciaux soupçonnés de contenir des produits contrefaits ou piratés, ce qui permet au titulaire du droit d'engager une poursuite civile devant les tribunaux. Le Parlement du Canada a également adopté des modifications au régime d'octroi de licences collectives aux termes de la *Loi sur le droit d'auteur* afin de favoriser une prise de décisions plus rapide en ce qui concerne l'établissement des tarifs.



## Marques de commerce

La *Loi sur les marques de commerce* protège les intérêts dans les mots, symboles, dessins, slogans ou combinaisons de ces éléments qui servent à distinguer la source des produits de base ou des services. Actuellement, les droits relatifs aux marques de commerce sont créés par l'utilisation au Canada (ou, dans le cas de propriétaires étrangers, par l'utilisation à l'étranger et l'enregistrement éventuel dans leur pays d'origine). Il est possible de réserver des droits en faisant une demande fondée sur l'intention d'utiliser une marque de commerce au Canada. L'enregistrement est facultatif et non obligatoire. L'enregistrement donne toutefois au déposant le droit exclusif d'utiliser la marque partout au Canada et d'en faciliter l'application. Sans enregistrement, les droits du titulaire sont limités à la région géographique où la marque a été utilisée. Si le titulaire de la marque de commerce envisage d'octroyer à d'autres personnes, même à une filiale, une licence d'utilisation de celle-ci, il doit prendre des mesures de contrôle de son utilisation, par le titulaire de licence, qui sont appropriées pour en assurer la protection. Même si la marque de commerce dure aussi longtemps que le titulaire l'utilise pour distinguer ses marchandises ou services, les enregistrements peuvent être contestés pour non-utilisation ou enregistrement invalide. La durée initiale d'un enregistrement est de 10 ans et elle peut être renouvelée tous les 10 ans moyennant le versement de droits de renouvellement.

Le 17 juin 2019, plusieurs modifications à la *Loi sur les marques de commerce* sont entrées en vigueur afin d'aligner le régime des marques de commerce canadien sur les normes internationales énoncées dans le *Traité de Singapour*, le *Protocole de Madrid* et l'*Arrangement de Nice*. Les modifications législatives étendent la protection des marques de commerce à un large éventail de « signes » nouveaux comme les lettres, les couleurs, les hologrammes, les sons, les odeurs, les goûts et les textures. Elles ont pour effet de supprimer l'obligation pour les demandeurs d'avoir « employé » une marque de commerce au Canada ou ailleurs avant de pouvoir obtenir un enregistrement. Bien que les modifications aient éliminé l'exigence d'« emploi » comme condition préalable à l'enregistrement d'une marque de commerce, la *Loi sur les marques de commerce* comprend maintenant des dispositions qui facilitent l'annulation de demandes ou la radiation d'enregistrements ayant été faits de mauvaise foi (p. ex. par des usurpateurs de marques de commerce).



En ce qui concerne la procédure des demandes de marque de commerce, il est maintenant possible d'effectuer une demande complémentaire en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. Par exemple, dans le cas où un examinateur conteste certains produits ou services d'une demande, ou qu'une opposition à ces derniers est produite par un tiers, les produits ou services qui ont fait l'objet d'une contestation ou d'une opposition peuvent être « séparés » du reste de la demande et placés dans une demande complémentaire. De cette manière, la demande originale peut passer à la prochaine étape de la procédure en intégrant seulement les produits et les services qui ne sont pas concernés par l'opposition ou la contestation. Lorsqu'une demande de marque de commerce qui a été divisée procède à l'enregistrement, elle peut faire l'objet d'une fusion avec tout enregistrement de la marque de commerce découlant de la même demande originale à condition que les marques de commerce soient identiques et détenues par le même propriétaire inscrit. Ces modifications ont aussi débouché à la mise en œuvre du système de classification de Nice en ce qui a trait aux descriptions de produits et de services dans les demandes canadiennes. Aux termes du nouveau régime, les droits de dépôt pour demande d'enregistrement facturés par l'OPIC sont maintenant calculés selon les classes, soit 330 \$ CA pour la première classe et 100 \$ CA pour chaque classe supplémentaire. Les frais de renouvellement facturés par l'OPIC sont également calculés en fonction de la classe, soit 400 \$ CA pour la première classe et 125 \$ CA pour chaque classe supplémentaire.

En raison de la ratification de l'AECG par le Canada, la *Loi sur les marques de commerce* accorde maintenant des droits importants concernant les « indications géographiques » des produits agricoles et agroalimentaires. Ces droits peuvent empêcher l'utilisation ou l'enregistrement de produits de même nom sur le marché canadien.

### **Noms de domaine**

Le système des noms de domaine sur Internet et le « métabolisage » présentent des défis de taille pour le régime de propriété intellectuelle et particulièrement pour les lois sur les marques de commerce. Le conflit qui existe entre le système de marques de commerce déposées et un registre de noms de domaine provient du fait que les enregistrements de noms de domaine se font selon le principe du « premier arrivé, premier servi », sans examen initial indépendant pour savoir si le nom enregistré est la marque déposée d'une autre personne. En même temps, un nom de domaine est plus puissant à certains égards qu'une marque de commerce



parce qu'il ne peut y avoir qu'un nom d'entreprise enregistré pour chaque nom de domaine de premier niveau.

Pour obtenir un enregistrement « .ca » du Canada, l'inscrit éventuel doit respecter certaines exigences en matière de présence au Canada. Ces exigences présentent certains défis pour les entités étrangères qui ne désirent pas se constituer en société au Canada.

Même si la propriété d'une marque de commerce déposée au Canada suffit pour respecter l'exigence, le propriétaire ne peut réserver que les noms de domaine qui sont constitués, en tout ou en partie, des mots exacts de cette marque de commerce déposée.

Au Canada, certains titulaires de marque de commerce appliquent avec succès la notion de substitution frauduleuse pour protéger leurs marques contre ce qu'on appelle les « cybersquatteurs ». D'autres titulaires ont allégué la contrefaçon de droits afférents à une marque de commerce aux termes de la *Loi sur les marques de commerce*. Pour obtenir le contrôle d'un nom de domaine, on peut également alléguer une « diminution de la valeur de l'achalandage » en vertu de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, ainsi qu'une appropriation illicite des droits à la bonne réputation.

L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) a établi la Politique en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine (**la Politique**) pour résoudre, en ligne, les différends relatifs aux noms de domaine pour la communauté de noms de domaine « .ca ». Des groupes d'arbitrage formés d'un à trois membres étudient les arguments écrits et rendent des décisions rapidement. La Politique permet notamment au groupe d'arbitrage d'imposer des amendes allant jusqu'à 5 000 \$ CA à un plaignant trouvé coupable de piratage de nom de domaine.

### **Dessins industriels**

Un dessin industriel canadien protège la forme, la configuration, le motif, les éléments décoratifs, ou toute combinaison de ces caractéristiques d'un produit fini. L'un ou l'autre de ces aspects peut être protégé à condition qu'il soit nouveau au sens de la *Loi sur les dessins industriels*. Au Canada, un demandeur a 12 mois, à compter de la date de la divulgation publique, pour déposer une demande d'enregistrement de dessin industriel couvrant un motif donné ou une caractéristique visuelle particulière. Une fois obtenu, l'enregistrement d'un dessin industriel



canadien donne au propriétaire un droit exclusif concernant ce dessin au Canada. La protection dure jusqu'à la plus tardive des deux dates suivantes : 10 ans après la date d'enregistrement au Canada ou 15 ans après la date de dépôt de la demande, à condition que les taxes de maintien en état soient acquittées aux moments prescrits.

Le 5 novembre 2018, des modifications à la législation canadienne concernant le dessin industriel sont entrées en vigueur ce qui a permis au Canada d'adhérer à l'*Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels* (le système de La Haye) et de moderniser son régime de dessin industriel. Le système de La Haye permet aux demandeurs de choisir plusieurs pays, y compris le Canada, pour lesquels ils souhaitent obtenir la protection de leurs dessins industriels, et ce, en déposant une seule demande internationale. Les modifications de modernisation donnent davantage de flexibilité aux demandeurs d'enregistrements de dessins industriels, notamment en permettant le dépôt de demandes divisionnaires pour tout dessin qui a été initialement divulgué, et par des règles plus souples en ce qui concerne les formalités associées aux demandes.

### **Autre propriété intellectuelle**

Les brevets, droits d'auteur, marques de commerce et noms de domaine sont les types de propriété intellectuelle les plus courants. Par contre, dans l'économie d'aujourd'hui, la protection de la propriété intellectuelle peut prendre de nombreuses autres formes. La common law interdit notamment l'appropriation illicite de secrets commerciaux et de droits de la personnalité, ainsi que la substitution. Elle protège également les droits de la protection des renseignements personnels et de bonne réputation dans une certaine mesure. D'autres lois prévoient plus spécifiquement une variété d'obligations et de droits particuliers, notamment la *Loi sur les topographies de circuits intégrés*, la *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques*, la *Loi sur la protection des obtentions végétales*, la *Loi sur la concurrence*, la *Loi sur les inventions des fonctionnaires* et la *Loi sur le statut de l'artiste*.

**POUR EN SAVOIR PLUS,  
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC L'UNE DES PERSONNES SUIVANTES :**

**Vincent Kam-Sun Yip**

[vyip@mccarthy.ca](mailto:vyip@mccarthy.ca)

604-643-7942

**Dan Glover**

[dglover@mccarthy.ca](mailto:dglover@mccarthy.ca)

416-601-8069