

# WIPO Roving Webinars





# Les services et les initiatives de l'OMPI

Série de webinaires en partenariat avec l'OPIC



Tapez votre question →

→ Apuyez sur “Envoyer”



Exit





Services de l'OMPI et l'OPIC relatifs aux marques et aux dessins et modèles, systèmes d'enregistrement international



Interaction avec les experts de l'OMPI et l'OPIC



- M. Grégoire Bisson, Directeur, Service d'enregistrement de La Haye, Secteur des marques et des dessins et modèles, OMPI
- M. Mesmin Pierre, Directeur général, Direction générale des marques de commerce et des dessins industriels, OPIC

# WIPO Roving Webinars





## *Marques*

- Denis Croze
- Stéphanie Golden
- François Larose

# Protéger votre Marque a l'International: Le système de Madrid

Denis Croze, Directeur,  
Division de l'information et de la promotion du système de Madrid,  
OMPI

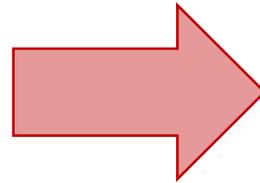


# Une marque

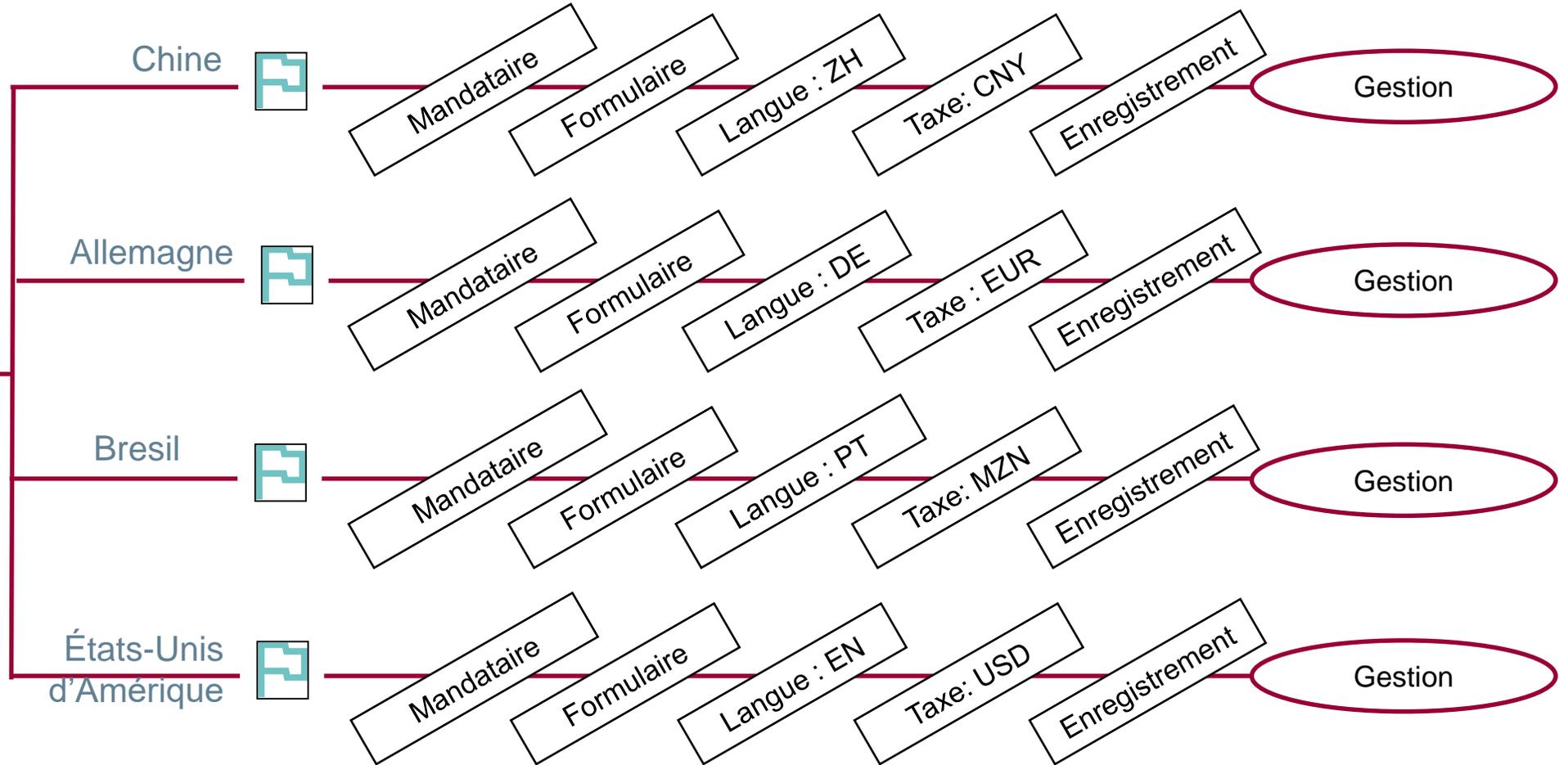
 *By Sally*

# Une marque et un projet d'exportation

 *By Sally*



# Dépôt « marché par marché »



# Systeme de Madrid



OPIC

1 mandataire\*

1 formulaire

1 langue

1 taxe

Décisions 12/18 m

Chine



Allemagne



Mozambique

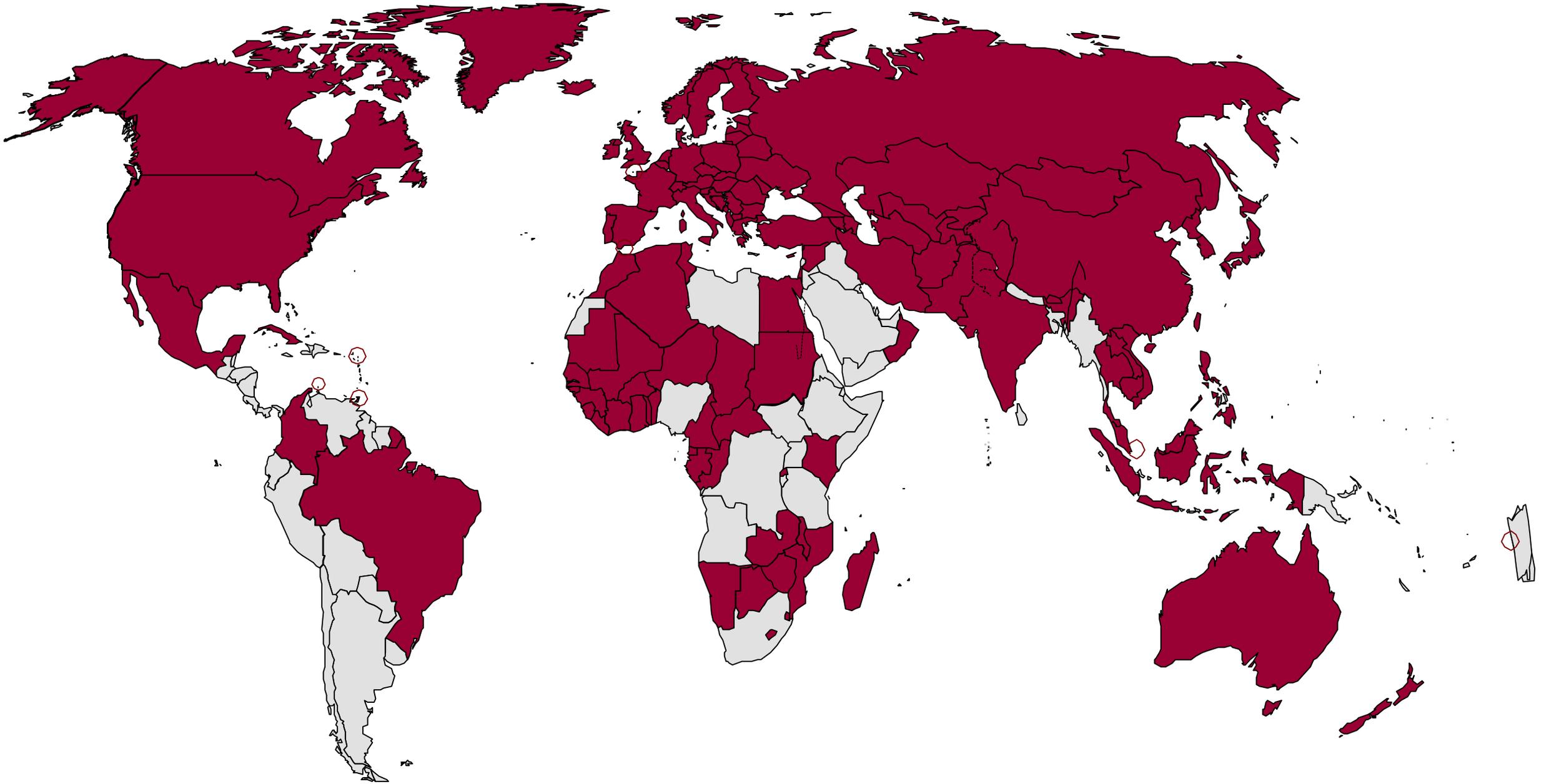


États-Unis



Gestion

\* optionnel



# Le système de Madrid est mondial

- 124 pays couverts par 108 membres
- Plus de 80% du commerce mondial
- Adhésions récentes:
  - **2018**: Afghanistan, Malawi, Samoa
  - **2019**: Brésil, Canada, Malaisie
  - **2020**: Trinité-et-Tobago
  - **2021**: République islamique du Pakistan

# Le système de Madrid est pratique

- Procédure centralisée de dépôt et de gestion
- Une demande, une langue, une série de taxes
- Protection dans les nouveaux marchés: évolution de la stratégie

# Le système de Madrid est économique

- Une demande internationale à la place d'une série de demande nationales
- Évite traductions et multiples procédures administratives

# Comparaison des couts

## Systeme de Madrid

- Taxe de base (marque en n/b ou couleur)
- Taxe pour chaque pays désigné
  - Exemple: Chine, All, Russie et USA pour une marque en couleur pour 2 classes = **CHF 2,397**

## Route nationale

- Taxews nationales pour les 4 pays
- Couts additionnels:
  - 3 x traductions
  - 4 x honoraires de l'agent de marque local

\* Si l'office d'origine est situé dans un pays figurant parmi les pays les moins avancés (PMA) : seulement 10% de ta taxe de base est a payer

# Marques utilisateurs de Madrid



MO SOUP PHO YOU



Don't panic, go organic !



GREEN GRUFF

INFINITY|Q>

BANBURY GREEN RESORT

# Depots Madrid au Canada

Annee	Demandes Madrid	Designations dans les enregistrements internationaux canadiens	Designations du Canada
2019 *	287	1,855	10,158
2020	570	4,209	21,071
2021 *	298	2,699	8,438

■ Le Canada est le 5eme pays le plus designee (apres le RU, l'UE, les USA et la Chine)

\* 6 mois

# Plus de 1.5 million d'enregistrements internationaux



- Enregistré à l'international avec le système de Madrid en **1893**



- Enregistré à l'international avec le système de Madrid en **2019**

Pour en savoir plus



[www.wipo.int/madrid](http://www.wipo.int/madrid)

# WIPO Roving Webinars





Innovation, Sciences et  
Développement économique Canada  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Innovation, Science and  
Economic Development Canada  
Canadian Intellectual Property Office



# Protéger votre marque sur le plan international

## Le Système de Madrid au Canada

**Stephanie Golden**

Analyste principale des politiques et de la législation

Direction générale des marques de commerce et des dessins industriels  
Office de la propriété intellectuelle du Canada



# Plan

- Le Canada en tant qu'Office d'origine
- Désigner le Canada
- Ressources utiles



# Le Canada en tant qu'Office d'origine

- Demande ou enregistrement de base
- Système *Madrid eFiling*
- Aucun droit pour la certification
- Processus d'irrégularité OMPI



# Le Canada en tant qu'Office d'origine

- Ensuite?
  - Gérer l'enregistrement international
  - Dépendance de 5 ans – Cessation des effets
- Conseils et leçons apprises:
  - Classification de Nice requise pour les enregistrements de longue date
  - Adresse courriel du requérant est requise



# Désigner le Canada

- Taxe individuelle:
  - Production d'une demande
  - Renouvellement
- Examen
  - Complet quand au fond incluant motifs de refus absolus et relatifs
- *Loi et Règlement sur les marques de commerce*



# Désigner le Canada

- Correspondre avec l'OPIC
- L'OPIC reçoit des notifications de l'OMPI
  - Partie 2 du *Règlement sur les marques de commerce* (Madrid)
- Profile des membres de Madrid



# Désigner le Canada

- Conseils et leçons apprises
  - Offre active concernant les langues officielles
  - Lettre de courtoisie pour le mandataire auprès de l'OMPI
  - Copies de courtoisie envoyées aux requérants ou à l'agent de marques de commerce canadien



# Ressources utiles

Manuel d'examen et de  
procédures Madrid  
(MEPM)



Profile des membres  
Madrid



[madrid@canada.ca](mailto:madrid@canada.ca)



Canada 

# WIPO Roving Webinars





Innovation, Sciences et  
Développement économique Canada  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Innovation, Science and  
Economic Development Canada  
Canadian Intellectual Property Office



# Protection de marques de commerce à l'international

## Le Protocole de Madrid



François Larose, Bereskin & Parr  
[flarose@bereskinparr.com](mailto:flarose@bereskinparr.com)



# Point de vue praticien - Avantages

- Facilité
- Coûts
- Classification de Nice
- Post-enregistrement



# Point de vue praticien - Inconvénients

- Fragilité des demandes prévues au Protocole
- Description produits et services
- Classification de Nice
- Particularités nationales



Canada 

# WIPO Roving Webinars





## *Dessins et modèles*

- Grégoire Bisson
- Maxime Villemaire
- François Larose

# **Le Système de La Haye pour l'enregistrement international des dessins et modèles**

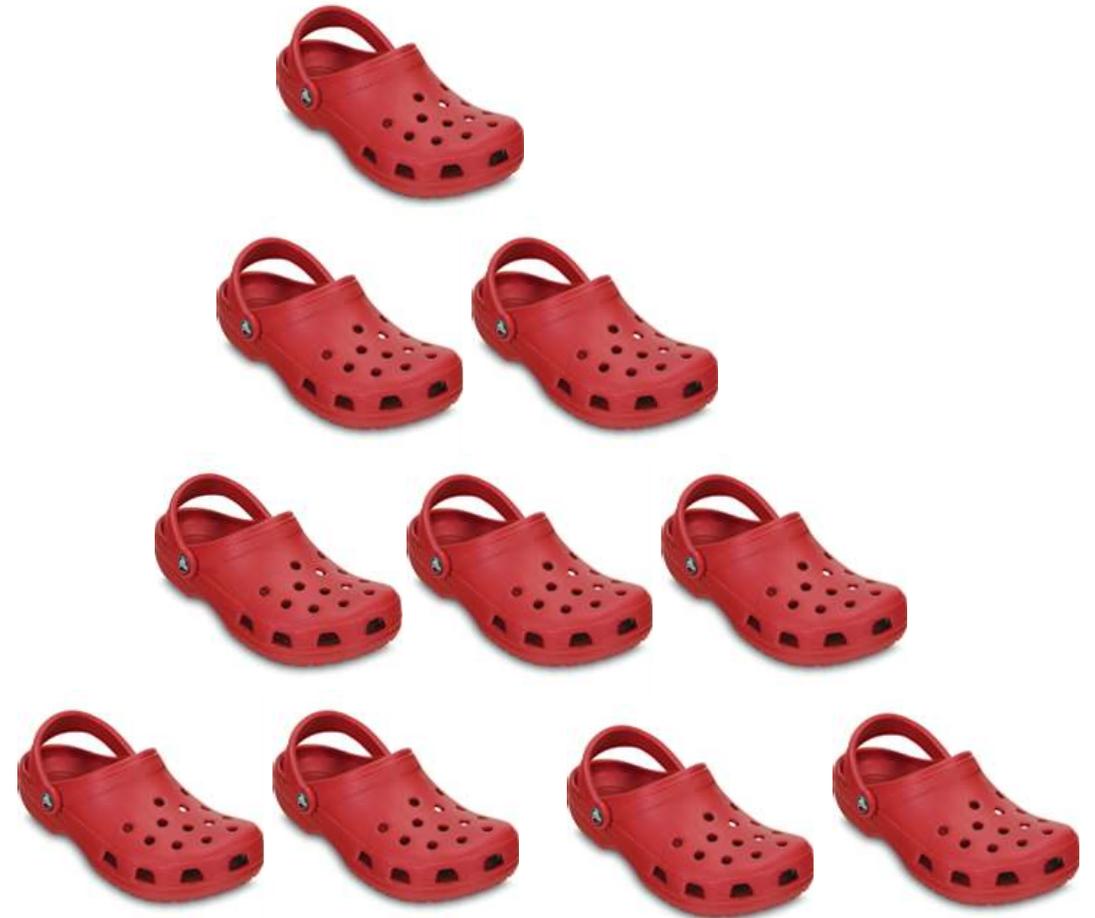
Grégoire Bisson  
Directeur,  
Registre de La Haye,  
OMPI

# CROCS

- Design non protégé...



# Copies



- L'histoire serait-elle différente aujourd'hui, alors que le Canada est Membre du Système de La Haye?

# Le Système de La Haye, qu'est-ce que c'est?

- C'est comme le Système de Madrid...

- 1 demande pour plusieurs juridictions
- 1 seul lot de formalités
- 1 enregistrement international («EI»)

- ... sauf que c'est un «guichet unique»!

- dépôt électronique direct avec l'OMPI
- Pas besoin d'une demande de base
- La demande peut couvrir le Canada



# Comment ça fonctionne?

- Jusqu'à 100 designs (condition: 1 seule classe)
- Examen de forme par l'OMPI
- Inscription de l'EI et publication par l'OMPI
- Les Offices désignés feront un examen de fond (si applicable)
- Votre EI a le même effet qu'un titre local dans chaque juridiction
- Votre EI renouvelé et géré centralement avec l'OMPI

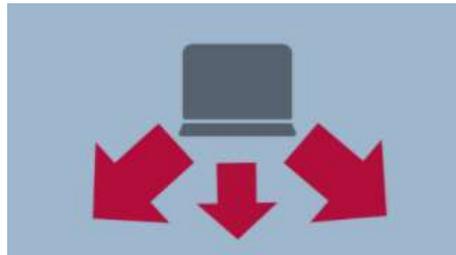
# Les avantages



**Simplicité**



**Economie de temps et d'argent**

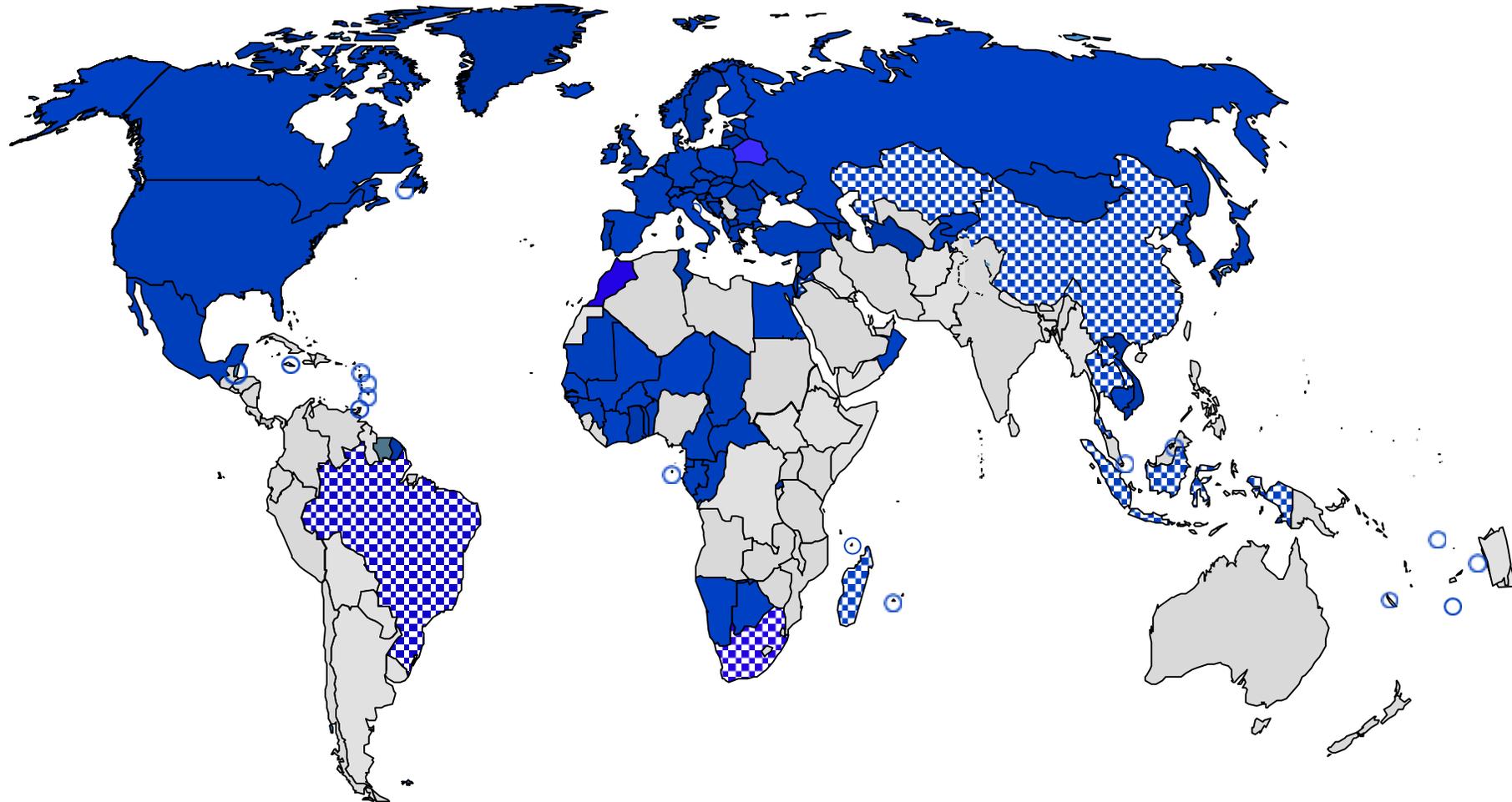


**Gestion centralisée**



**Globalité**

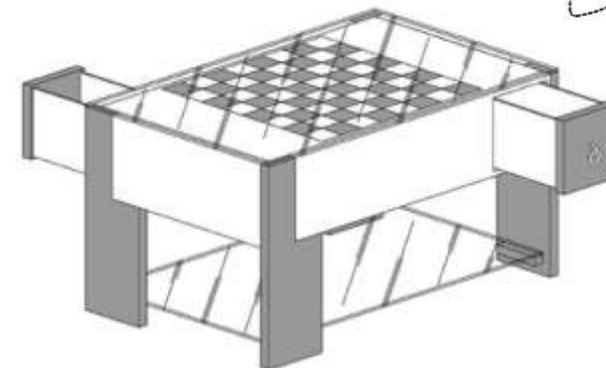
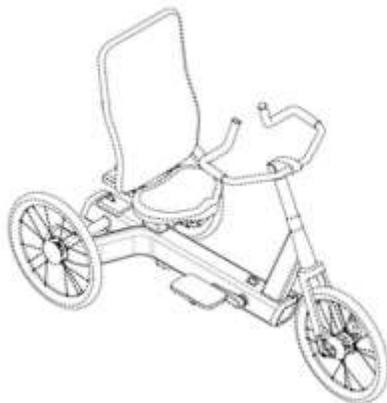
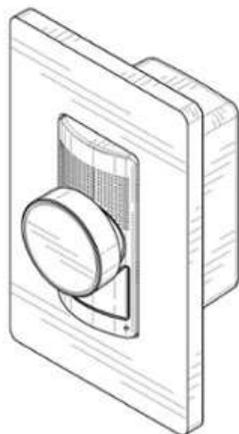
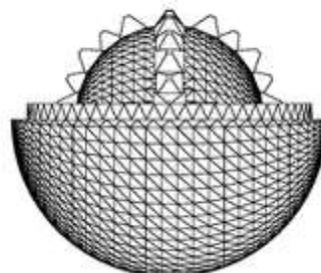
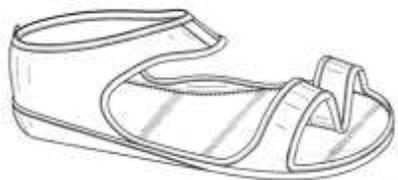
# La protection internationale rendue accessible: Le Système de La Haye



**92 juridictions couvertes!**

 **juridictions en cours d'adhésion**

# Quelques designs La Haye d'origine canadienne



# ...l'histoire serait certainement différente aujourd'hui



- DM/101 172 par Adam Szoke & Kyle Campbell
- <https://www3.wipo.int/designdb/hague/en/#>
- EU, US, KR

# WIPO | HAGUE

**Plus d'info:**

<https://www.wipo.int/hague/fr/>



# WIPO Roving Webinars





Innovation, Sciences et  
Développement économique Canada  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Innovation, Science and  
Economic Development Canada  
Canadian Intellectual Property Office



# PROTÉGER VOS DESSINS ET MODÈLES SUR LE PLAN INTERNATIONAL

## Désignation du Canada via le Système de La Haye

**Maxime Villemaire**

Analyste principal des politiques et législation

Direction générale des marques de commerce et des dessins industriels  
Office de la propriété intellectuelle du Canada



# Plan

- Faire une demande d'enregistrement en utilisant le Système de La Haye
- L'examen de votre dessin industriel
- Spécificités et astuces tirées de leçons apprises



# Faire une demande d'enregistrement en utilisant le Système de La Haye

- L'enregistrement de votre dessin auprès de l'OPIIC vous accorde un droit exclusif uniquement au Canada. Pour protéger votre dessin à l'international, vous pourriez:

Faire une demande dans chaque pays **ou** Utiliser le Système de La Haye

- Quelles sont les étapes initiales en vertu du Système de La Haye?
  - Déposez une demande internationale
  - Examen des exigences de forme par l'OMPI
  - Votre demande internationale devient un enregistrement international
  - Publication de votre dessin dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux



# L'examen de votre dessin industriel

- La publication dans le Bulletin sert à notifier les bureaux de PI
- L'OPIC effectuera un examen de fond. Deux résultats possibles :

✓ Déclaration d'octroi de la protection **OU** Notification de refus ✗



- Le maintien de votre droit exclusif doit être fait auprès de l'OMPI

# Spécificités et astuces tirées de leçons apprises

- Soyez conscient des différentes exigences de chaque pays en ce qui concerne la divulgation d'un dessin
- Choisissez une indication de produit suffisamment précise
- La nomination d'un mandataire auprès de l'OMPI ne signifie pas qu'un agent a été nommé auprès de l'OPIC
- Veillez à ne pas inclure une revendication de brevet dans la description de votre dessin industriel



# Merci!

Pour des informations supplémentaires :



Pratiques  
administratives  
en dessins  
industriels



Adhésion à  
l'Arrangement  
de La Haye



Guide des  
dessins  
industriels



Canada 

# WIPO Roving Webinars



# PROTÉGER VOS DESSINS ET MODÈLES SUR LE PLAN INTERNATIONAL

Le Système de La Haye

François Larose, Bereskin & Parr

[flarose@bereskinparr.com](mailto:flarose@bereskinparr.com)



# WIPO Roving Webinars





Nous  
répondons  
à vos  
questions

[roving.seminars@wipo.int](mailto:roving.seminars@wipo.int)

[IC.contact-contact.IC@canada.ca](mailto:IC.contact-contact.IC@canada.ca)

- Lien vers l'enregistrement de la session
- Fiche de questions-réponses
- Questionnaire d'opinion

- Consultez notre site : [www.wipo.int/](http://www.wipo.int/)
- Écrivez-nous à l'adresse [roving.seminars@wipo.int](mailto:roving.seminars@wipo.int)
- Abonnez-vous aux bulletins d'information sur [www.wipo.int/newsletters](http://www.wipo.int/newsletters)
- Nos réseaux sociaux:



Consultez notre site : [www.cipo.gc.ca](http://www.cipo.gc.ca)

Écrivez-nous à l'adresse :  
[IC.contact-contact.IC@canada.ca](mailto:IC.contact-contact.IC@canada.ca)

Profitez de notre matériel de cours  
gratuit sur la PI sur  
[canada.ca/ip-for-business](http://canada.ca/ip-for-business)

Nos réseaux sociaux



# WIPO Roving Webinars

