



Government
of Canada

Gouvernement
du Canada



Feuille de questions et réponses

Webinaire itinérant sur les services et initiatives de l'OMPI 1

organisé par

l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

et

l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)

3 juin, 2021

Service	Question	Réponse
<p>Le système de Madrid Marques https://www.wipo.int/madrid/fr</p>	<p>Le dépôt de marques a-t-il diminué lors de la période pandémique ou plutôt augmenté comme c'est le cas des brevets ?</p>	<p>De façon générale en ce qui concerne les volumes d'applications, nous constatons une augmentation de 14 % pour les marques de commerce comparativement à l'année précédente même si le Canada n'a pas noté de changements significatifs concernant le nombre de désignations sous le Protocole de Madrid lors de la période pandémique.</p>
	<p>Pour ce qui est du dépôt d'une marque, s'il y a des co-déposants, quelle adresse électronique faut-il indiquer ?</p>	<p>Lorsqu'il y a plusieurs déposants avec des adresses différentes, une adresse électronique unique pour la correspondance peut être indiquée dans la demande internationale. Lorsque cette adresse n'est pas indiquée, l'adresse pour la correspondance est l'adresse électronique de la personne qui est nommée en premier dans la demande internationale.</p> <p>L'adresse électronique de chaque déposant doit être indiquée. S'il y a plusieurs déposants, chacun d'entre eux doit fournir sa propre adresse électronique. Ces adresses électroniques doivent être différentes les unes des autres ainsi que de celle de leur mandataire, le cas échéant.</p> <p>L'OMPI enverra exclusivement toutes les communications relatives à la demande internationale et à l'enregistrement international qui en est issu à l'adresse électronique du déposant indiqué en premier à la rubrique 2 du formulaire de demande d'enregistrement international, à moins qu'une adresse électronique alternative pour la correspondance ne soit fournie ou qu'un mandataire ne soit constitué.</p>

	<p>Dans les années 1960, l'affaire Belvéfer a condamné une société brésilienne pour contrefaçon d'une marque française en s'appuyant sur le fait que la société connaissait l'existence de la marque française bien que celle-ci ne disposa pas d'un enregistrement national au Brésil. Cela permettrait de relativiser la nécessité d'un dépôt. L'enregistrement d'une marque est-il obligatoire au Canada pour obtenir sa protection ? Autrement dit, est-ce que l'acquisition du droit de marque au Canada se fait par le dépôt national ?</p>	<p>L'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas obligatoire au Canada. On peut obtenir une certaine protection, dite de « droit commun », par l'emploi d'une marque de commerce, dans la mesure où elle est suffisamment connue et jouit d'un achalandage suffisant. Cela dit, la protection est limitée au territoire où la marque de commerce est connue. L'enregistrement procure une meilleure protection (droit exclusif, partout au Canada, et recours réservés aux marques de commerce enregistrées).</p> <p>Une marque de commerce employée ou connue au Canada – mais non enregistrée au Canada - peut aussi soutenir une opposition à une demande en cours d'un tiers.</p>
	<p>Pourquoi le traitement d'une demande de protection de marque sous le système de Madrid prend-il autant de temps ?</p>	<p>L'examen d'une demande d'enregistrement international comprend l'examen de forme de la demande, l'examen de la classification des produits et services selon la Classification internationale de Nice, le calcul des taxes d'enregistrement international et la traduction des produits/services couverts par la maque. La moyenne mensuelle du délai de traitement pour inscrire une marque est disponible dans la section "Ressources" (Délais d'instruction des demandes selon le Système de Madrid - fichier pdf) de la page d'accueil du Système de Madrid. Ce délai est calculé de la date de réception de la demande par le Bureau international à sa date d'inscription au registre international. Ce délai d'instruction, tel que publié, s'applique aux demandes internationales ne présentant aucune irrégularité.</p> <p>L'équipe d'examen de Madrid de l'OPIC doit vérifier la désignation et son contenu pour sa conformité à la Loi et au Règlement sur les marques de commerce du Canada. Ceci inclut un examen de fond qui comprend à la fois des motifs relatifs et absolus et des exigences qui doivent être remplies.</p> <p>Au Canada l'examen d'une demande prévue au Protocole doit avoir lieu avant l'expiration de 18 mois à compter de la date à laquelle le Canada reçoit la notification de la désignation.</p>

	<p>Comment peut-on calculer les coûts (obtenir un devis) en ce qui concerne l'enregistrement dans le système de Madrid en fonction des pays choisis ?</p>	<p>Le montant des taxes dues concernant une demande d'enregistrement internationale ou un enregistrement international (notamment taxes de désignation postérieure, taxes de renouvellement et seconde partie de la taxe individuelle) peut être calculé au moyen du calculateur de taxes disponible sur le site Web de l'OMPI à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/madrid/fr/fees/calculator.jsp. Vous devrez sélectionner votre Office d'origine et indiquer le nombre de classes de produits ou services ainsi que les parties contractantes auprès desquelles vous désirez obtenir la protection de votre marque de commerce.</p>
	<p>Dans le système de Madrid, en cas d'annulation d'un enregistrement international pour cessation de l'enregistrement de base est-ce que cela influe sur la protection de la marque au Canada ? Est -ce qu'un jugement d'invalidation de l'enregistrement de base d'une marque peut influencer la protection de cette marque devenue marque internationale au Canada ?</p>	<p>Pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, la protection qui résulte de cet enregistrement continue à dépendre de la marque dont l'enregistrement a été demandé ou effectué auprès de l'Office d'origine. La protection résultant de l'enregistrement international ne pourra plus être invoquée, en tout ou en partie, si l'enregistrement de base, ou l'enregistrement qui est issu de la demande de base, a fait l'objet d'une annulation, d'une renonciation, d'une révocation ou d'une invalidation, ou a expiré, ou si la demande de base a fait l'objet d'une décision finale de rejet ou a été retirée, soit au cours de cette période de cinq ans, soit par suite d'une action introduite au cours de cette période.</p> <p>Si l'OPIC reçoit une notification que l'enregistrement international est annulé suite à une cessation des effets d'un enregistrement de base, la désignation du Canada sera réputée retirée ou annulée selon sa situation auprès de l'OPIC.</p> <p>Il est cependant possible de demander la transformation de cette désignation retirée ou annulée en une demande nationale ou en un enregistrement national. Cette demande de transformation doit être soumise à l'OPIC dans les trois mois suivant l'inscription de l'annulation au registre international.</p>

	Y a-t-il des agents de marque au Canada pour représenter les entreprises dans ce domaine ?	Vous pouvez demander conseil auprès de l'Office canadien de la propriété intellectuelle. Il existe des centaines d'agents de marques de commerce au Canada, dont plusieurs sont aussi avocats ou avocates. Vous pouvez également consulter la base de données de l'OMPI Profils des membres de Madrid .
	Est-ce que la législation canadienne permet l'enregistrement de différents types de licence de marque (licences exclusives ou de monopole) ?	La législation canadienne permet l'inscription de licences mais elle n'est pas obligatoire.
	Existe-t-il une procédure retenue pour reconnaître une marque notoire ?	Il n'y a pas de procédure spécifique au Canada pour reconnaître une marque de commerce notoire.
	Au-delà de la classification de Nice, quels autres documents sont disponibles pour l'enregistrement d'une marque de commerce concernant tel produit ou tel service ?	Le Gestionnaire des produits et services de Madrid permet de vérifier que la listes de termes (y compris ceux provenant de la liste alphabétique de la classification de Nice) répondent aux exigences du Canada (de l'OPIC). L'OPIC offre également un outil en ligne de recherche de produits et services: Produits et services de l'OPIC
	Dans le cas de figure d'un refus national à un enregistrement dans l'un des pays inclus dans la demande présentée devant l'OMPI, l'opposition est-elle basée sur l'avis d'une partie privée concurrente ou sur l'avis de l'Office national concerné ?	Un refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans le cas d'une marque déposée directement auprès de l'Office qui notifie le refus. Les procédures d'opposition varient parmi les parties contractantes du système de Madrid. Pour plus de détails, veuillez consulter les Profils des Membres de Madrid . Lorsque le Canada est désigné, toute personne peut produire auprès de l'OPIC une déclaration d'opposition dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande prévue au Protocole. L'OPIC notifiera l'OMPI de cette opposition par le biais d'un refus provisoire total basé sur une opposition.

	<p>La recherche d'antériorité est-elle obligatoire avant l'enregistrement de la marque au Canada ?</p>	<p>Cette recherche n'est pas obligatoire mais est fortement recommandée. Avant de déposer une demande d'enregistrement pour votre marque, il est recommandé de s'assurer qu'elle n'entrera en conflit avec aucune marque en instance ou enregistrée sur les territoires où vous demandez une protection. L'OMPI, ainsi que la plupart des offices de propriété intellectuelle nationaux et régionaux, fournissent sur leurs sites Web des bases de données sur les marques que vous pouvez consulter. Vous pouvez faire des recherches dans ces bases de données pour savoir si votre marque est identique ou similaire à des marques existantes pour des produits ou services identiques ou apparentés. La découverte précoce de marques pouvant être en conflit vous permettra de prendre les décisions avisées concernant votre stratégie de dépôt. Vous trouverez de plus amples informations concernant les recherches préalables au dépôt d'une demande sur le site Web de l'OMPI.</p>
	<p>Lors d'une demande d'enregistrement internationale, parmi les pays choisis, existe-t-il un délai pour qu'un pays octroie ou non la protection sur son territoire ? Si ce n'est pas le cas, obtenir la réponse des pays désignés pourrait prendre des années....</p>	<p>Il n'y a pas de délai pour notifier l'OMPI de l'octroi de la protection de la part d'une partie contractante désignés. Cependant, les parties contractantes désignées doivent notifier l'OMPI de tout refus provisoire basé sur l'examen de la désignation avant un délai de 12 ou 18 mois.</p> <p>Conformément à l'Article 5 du Protocole de Madrid, l'Office d'une partie contractante désignée doit notifier le refus provisoire à l'OMPI dans un délai d'une année à compter de la date à laquelle il a reçu la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure par l'OMPI. Dans un nombre limité de cas, les parties contractantes peuvent choisir d'étendre le délai de refus à 18 mois, voire au-delà (lorsqu'une opposition est possible à l'issue des 18 mois). La date de notification à compter de laquelle débute le délai de notification du refus est inscrite dans le registre international et publiée dans la Gazette de l'OMPI. Pour de plus amples informations sur les délais prévus, veuillez vous reporter aux déclarations faites par les parties contractantes.</p>

		En l'absence de notification de refus provisoire dans les délais prévus, la marque est réputée protégée sur le territoire de la partie contractante désignée concernée, à l'égard de tous les produits et services pour laquelle la protection a été demandée.
	Est-il possible de désigner d'autres pays après le dépôt d'une demande internationale ?	Il est possible d'étendre la portée géographique d'un enregistrement international à tout moment. Pour ajouter des parties contractantes à un enregistrement international de marque en vigueur, vous pouvez soit soumettre une demande de désignation postérieure au moyen de l'outil en ligne E-Désignation postérieure, soit envoyer le formulaire MM4 au moyen du service Contact Madrid .
	Mon entreprise a une marque déposée au Canada. Quel est l'avantage de s'enregistrer auprès du système de Madrid ?	<p>Le système de Madrid offre une solution pratique et économique pour l'enregistrement et la gestion des marques dans le monde entier. Il vous permet, après avoir déposé une demande unique, dans une seule langue, et payé une seule série de taxes, de demander une protection dans 124 pays. Vous pouvez également modifier, renouveler ou étoffer votre portefeuille de marques international via un seul système centralisé simple et efficace.</p> <p>Bien entendu, si vous ne faites pas affaire dans d'autres pays en liaison avec votre marque et ne comptez pas le faire, l'enregistrement international est peu utile pour vous.</p>

<p>Le système de La Haye Dessins et modèles industriels https://www.wipo.int/hague/fr/</p>	<p>L'indication des produits lors du dépôt aura-t-elle une incidence sur la portée de la protection ?</p>	<p>Cela dépend entièrement du droit substantif applicable selon les juridictions. Dans de nombreuses juridictions, telles l'UE, la protection se rapporte au dessin ou modèle lui-même, et son étendue est donc dissociée de l'indication du produit. Dans d'autres juridictions, tels le Japon et le Canada, la protection est conférée pour le produit indiqué, et la condition de nouveauté est aussi assujettie. Ces juridictions auront tendance à émettre un refus si l'indication de produit est trop large, et il faudra alors y remédier localement en leur fournissant une indication spécifique. D'un point de vue stratégique global, donc, il n'y a pas de mérite à fournir une indication plus large que nécessaire. À noter, en outre, que lors de son examen de forme de la demande internationale, l'OMPI émettra un avis d'irrégularité si l'indication de produit est vraiment trop large (e.g. : vêtement, meuble,...). Ceci réduit déjà quelque peu le risque de refus de la part des juridictions les plus contraignantes.</p> <p>En ce qui concerne le Canada, l'indication de produit fournie lors du dépôt international est réputée être le nom de l'objet fini pour lequel le dessin doit être enregistré. Cet objet fini est un élément fondamental du régime de dessins industriels au Canada. Au niveau de l'examen de la nouveauté, l'OPIC examinera si le même dessin — ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci — appliqué à l'objet fini visé par la demande ou à un objet fini analogue, a déjà été préalablement divulgué dans une demande au Canada, ou a déjà fait l'objet d'une communication qui l'a préalablement rendu accessible au public au Canada ou ailleurs.</p> <p>L'objet fini joue également un rôle dans la portée du droit exclusif conféré par l'enregistrement d'un dessin au Canada, car ce dernier dépend de l'objet pour lequel un dessin a été enregistré et auquel est appliqué le dessin. Par exemple, l'enregistrement d'une interface utilisateur graphique appliquée à un moniteur</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		n'empêchera pas nécessairement que cette même interface utilisateur graphique soit appliquée par autrui sur un t-shirt.
	En ce qui concerne l'examen de fond effectué par l'OPIIC : porte-t-il uniquement sur la nouveauté ?	Bien que l'examen de fond effectué par l'OPIIC porte principalement sur la nouveauté, ce n'est pas le seul critère qui sera examiné. En plus de l'évaluation de la nouveauté, l'OPIIC s'assurera, entre autres choses, que la portée du dessin est claire, que le dessin n'est pas contraire à la morale ou l'ordre public et qu'il comprend des caractéristiques autres que celles résultant uniquement de la fonction utilitaire de l'objet fini auquel il est appliqué.
	Dans le cas de figure d'un refus national à un enregistrement dans l'un des pays inclus dans la demande présentée devant l'OMPI, l'opposition est-elle basée sur l'avis d'une partie privée concurrente ou sur l'avis de l'Office national concerné ?	Si l'on parle d'opposition, c'est nécessairement sur l'instigation d'une tierce partie.
	Une œuvre d'art peut-elle être enregistrée comme dessin et modèle industriel vue sa portée au droit d'auteur ?	<p>Dans certains cas, oui. Ainsi, il n'est pas exceptionnel de voir des dépôts de modèle pour des sculptures et statuettes, et l'intérêt qu'il y a à y procéder est que cela donne un droit exclusif et des moyens de droit souvent plus faciles à exercer qu'en vertu du droit d'auteur. En revanche, le droit d'auteur dure plus longtemps, et il se trouve des juridictions où l'on ne peut cumuler les deux droits.</p> <p>De façon générale, en ce qui concerne le Canada, les différentes formes de propriété intellectuelle peuvent être utilisées de façon complémentaire. En d'autres mots, une œuvre protégée par le droit d'auteur pourrait faire l'objet d'un enregistrement de dessin industriel et vice-versa. Cependant, il est à noter que la <i>Loi sur le droit d'auteur</i>, à ses articles 64 et 64.1, prévoit d'importantes exceptions qui trouvent application lorsqu'une œuvre sujette au droit d'auteur est appliquée à un objet utilitaire. Par exemple, le fait de reproduire l'œuvre en fabriquant l'objet en question pourrait ne pas constituer une violation du droit d'auteur si l'objet a été réalisé</p>

		à plus de cinquante exemplaires, soit par l'auteur lui-même ou avec son consentement. Dans les circonstances, nous recommandons de consulter un professionnel en propriété intellectuelle pour tout conseil concernant l'interprétation de la <i>Loi sur le droit d'auteur</i> .
	Lors d'une demande d'enregistrement international, parmi les pays choisis, existe-t-il un délai pour qu'un pays octroie ou non la protection sur son territoire ? Si ce n'est pas le cas, obtenir la réponse des pays désignés pourrait prendre des années....	<p>C'est justement l'un des avantages du Système de La Haye d'imposer un délai maximum de 6 mois (où 12 mois pour les offices pratiquant un examen de nouveauté), compté depuis la publication, au-delà duquel, si un office n'a pas notifié de refus, l'enregistrement international est réputé accepté et a le même effet de droit qu'un titre national ou régional sur le territoire en cause. Certains offices émettent également spontanément des déclarations d'octroi de la protection, épargnant ainsi aux utilisateurs la nécessité d'attendre la fin de la période de refus. C'est notamment le cas de l'EUIPO et de tous les offices pratiquant un examen de nouveauté.</p> <p>En ce qui concerne le Canada, une notification de refus doit être envoyée au plus tard douze mois après la date de publication de l'enregistrement international par le Bureau international. À défaut de quoi, le dessin sera réputé avoir été enregistré le lendemain de l'expiration de cette période.</p>
	Est-il possible de désigner d'autres pays après le dépôt d'une demande internationale ?	Non, la procédure de « désignation postérieure » n'est pas prévue car elle s'accommoderait mal de la nécessité fondamentale pour les dessins et modèles d'être nouveaux.
	Le dépôt d'une demande internationale en vertu du système de La Haye est-il subordonné au dépôt préalable d'une demande nationale ou régionale du même dessin ou modèle industriel ou à son enregistrement national ou régional ?	Non et, au contraire, le Système de La Haye permet même de désigner son propre pays dans la demande internationale ! L'absence d'exigence d'un dépôt de base signifie aussi que le concept de « dépendance », parfois redouté sous le Système de Madrid, n'existe pas sous le Système de La Haye.

	<p>Selon la présentation sur les dessins et modèles, il a été signalé qu'il faut s'abstenir de mentionner dans la demande d'enregistrement d'un dessin, les références de revendications de brevets. Pourriez-vous fournir plus de détails sur ce point ? L'OPIC applique-t-elle le même critère ? Si le déposant omet ce critère encourt-il des sanctions ?</p>	<p>Il est conseillé d'éviter d'inclure des revendications de brevets dans un enregistrement international en vertu de l'Arrangement de La Haye désignant le Canada en tant que « description » du dessin puisque cela crée parfois une certaine incertitude quant à la portée du dessin et pourrait donc mener à une notification de refus. Tout d'abord, il importe de préciser que cela est un problème qui survient avant tout en anglais.</p> <p>Au Canada, un dessin industriel est défini comme étant les « caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration [incluant la forme], le motif ou les éléments décoratifs ». Puisque les « éléments décoratifs » sont connues en anglais sous le terme « ornament » une revendication de brevet comme celle ci-dessous pourrait porter à penser que le demandeur souhaite protéger seulement les éléments décoratifs (<i>ornament</i>) à l'exclusion des autres caractéristiques visuelles de son dessin, c'est-à-dire la configuration (incluant la forme) et les motifs.</p> <p style="text-align: center;"><i>“The <u>ornamental</u> design for [the article] as shown”.</i> [Nos soulignements]</p> <p>Il est possible pour le demandeur de surmonter cette objection en retirant la revendication de la demande en instance auprès de l'OPIC. En pratique, la majorité des demandes déposées auprès de l'OPIC visent l'ensemble des caractéristiques visuelles d'un dessin et il est assez rare qu'un demandeur souhaite réellement se limiter aux éléments décoratifs seulement.</p>