L’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union Européenne (AECG) entre en vigueur aujourd’hui !

21 septembre 2017

Auteurs

Chantal Desjardins

Associée, Agent de marques de commerce Associée, et Avocate

Isabelle Pelletier

Associée, Agent de brevets

C’est aujourd’hui, le 21 septembre 2017, qu’entre en vigueur la Loi sur la mise en œuvre de l’accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union Européenne [1]. De par ses dispositions, plusieurs lois canadiennes sont modifiées de façon à rendre possible la mise en œuvre de cet accord.

Le chapitre 20 de l’Accord Économique et commercial global « AECG » [2] traite des engagements pris par ses signataires en ce qui concerne les protections accordées par les droits de propriété intellectuelle. Les modifications apportées à la législation encadrant ces droits se résument comme suit :

Marques de commerce

Les termes référant à un lieu géographique ne sont pas protégés à titre de marques de commerce par la Loi sur les marques de commerce [3]. Seule la désignation de certains vins et spiritueux par une indication géographique est protégée par cette loi [4]. La mise en vigueur de l’AECG étend la protection à plus de 170 indications géographiques « IG » répertoriées en Annexe 20-A de cet accord.

Au Canada, il est dorénavant interdit de commercialiser un produit contenant une IG enregistrée si le produit n’est pas originaire du lieu d’origine spécifié à l’Annexe 20-A de l’accord ou si le produit est originaire du lieu d’origine spécifié, mais n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec les

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

lois et règlements applicables sur le territoire spécifié. De plus, il est maintenant interdit d'employer des expressions telles que « genre », « type », « style » et « imitation » en conjonction avec les IG listées, sauf exceptions.

Ces interdictions se répercuteront nécessairement par des changements aux niveaux de la publicité, de l'emballage et de l'approvisionnement des produits alimentaires vendus au Canada. Il est donc judicieux pour les sociétés agroalimentaires de s'informer quant à leurs droits relatifs à l'utilisation des IG et de s'interroger sur les actions concrètes à prendre pour faire face à la concurrence imminente. Pour des recommandations plus spécifiques à cet effet, référez-vous à notre bulletin d'information précédent disponible ici.

Brevets

L'AECG engendre des modifications importantes au régime législatif encadrant la mise en marché et la protection par brevets des produits pharmaceutiques. Une analyse plus détaillée des nouvelles dispositions sera publiée sous peu, cependant il est pertinent d'en résumer la substance comme suit :

– L'ajout d'une période de protection à la fin du brevet

Dans le but de compenser le temps consacré à la recherche et à l'obtention d'une autorisation de mise en marché d'un médicament, c'est-à-dire un avis de conformité « AC » [5], le ministre de la Santé est maintenant habilité à émettre un certificat de protection supplémentaire « CPS » aux titulaires de brevets liés aux nouveaux médicaments à usage humain et à usage vétérinaire. Le terme « nouveau » signifie que le ou les ingrédients actifs n'ont pas déjà fait l'objet d'un AC.

Cette protection additionnelle confère le droit exclusif d'empêcher la fabrication, l'utilisation ou la vente de l'invention visée. Cette protection est également sujette, comme le brevet de base, à une contestation de validité.

Accordée pour une période maximale de 2 ans, la durée précise de cette protection additionnelle variera selon le temps qui se sera écoulé entre le dépôt de la demande de brevets et le jour où une autorisation de mise en marché a été octroyée (AC), déduction faite de 5 ans. Le Ministre de la Santé peut réduire la période du CSP pour prendre compte des délais d'obtention de l'AC causés par le demandeur.

Un seul CPS peut être demandé pour un produit, malgré que celui-ci puisse être protégé par plus d'un brevet. La période de protection prend effet à l'expiration du brevet de base et dans les cas où plusieurs titulaires de brevets détiennent un brevet protégeant le produit, à l'expiration du brevet du titulaire qui produit la demande de protection additionnelle. D'autres conditions s'appliquent.

– Des droits d'appel équivalents et la fin du dédoublement des procédures

Au Canada, le droit d'une compagnie pharmaceutique de commercialiser la version générique d'un médicament breveté est subordonné à l'obtention d'un AC, délivré par Santé Canada, attestant de la bioéquivalence du produit générique face au médicament d'origine. Avant de commencer à vendre une version générique d'un médicament d'origine, la compagnie générique doit fournir au manufacturier du médicament d'origine un avis d'allégation indiquant : soit qu'elle accepte que le produit générique ne soit commercialisé avant l'expiration du brevet, soit que le brevet n'est pas valide ou qu'elle ne contrefait aucune revendication du brevet relative à l'ingrédient médicinal, la formulation, la forme posologique ou l'utilisation de la forme médicinale.

Jusqu'à maintenant, le manufacturier d'origine pouvait riposter à cet avis en entamant une procédure judiciaire sommaire dans le but d'obtenir une ordonnance d'interdiction empêchant Santé Canada de

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

délivrer un AC au manufacturier générique. En cas de rejet de la demande, le manufacturier d'origine pouvait théoriquement interjeter appel de la décision. Cependant, les demandes d'appel se voyaient généralement rejetées en raison de leur fondement purement théorique, l'avis de conformité ayant déjà été délivré par le Santé Canada en cours de procédures.

Bien que les allégations d'invalidité et de contrefaçon fussent examinées par la Cour dans la procédure décrite ci-dessus, celle-ci ne donnaient pas lieu à une décision définitive en la matière. Conséquemment, les mêmes parties pouvaient s'engager dans une action en contrefaçon, en parallèle, dans laquelle ils débattaient des mêmes allégations.

En ratifiant l'AECG, le Canada s'est engagé à ce que le mécanisme de liaison entre les brevets et la commercialisation des produits pharmaceutiques permette aux manufacturiers d'origine et générique de bénéficier de droits d'appels équivalents. Ainsi, le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) [6] a été modifié de façon à permettre à la Cour d'ordonner en appel, à la demande d'un manufacturier d'origine, une injonction pour faire cesser les actes de contrefaçon par un manufacturier générique. Ce remède peut être maintenant être ordonné malgré la délivrance d'un AC à cette dernière par Santé Canada.

Le Règlement modifié remplace également la procédure sommaire décrite ci-dessus par des actions complètes permettant à la Cour de se prononcer sur l'ensemble des revendications d'un brevet et de disposer des actions en invalidation et en contrefaçon de façon définitive. Cette nouveauté limitera la possibilité pour les parties d'entretenir deux litiges distincts ayant le même fondement et réduira par le fait même le risque de jugements contradictoires.

Droits d'auteur

La Loi sur les droits d'auteurs [7] ayant déjà été modifiée en 2012 afin de refléter les standards établis par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle [8], aucune modification législative ultérieure n'a dû être effectuée pour que le Canada se conforme aux exigences de l'AECG en matière de droits d'auteurs.

Dessins industriels

Sous l'AECG, le Canada s'est engagé à déployer tous les efforts raisonnables pour adhérer à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels. Bien que le Canada ne soit pas encore sous le Système de La Haye, de nombreuses modifications ont déjà été apportées à la Loi sur les dessins industriels [9] et une ébauche du projet de règlement sur les dessins industriels a été élaborée [10] afin de faciliter l'adhésion du Canada au Système de La Haye.

Variétés végétales

En ratifiant l'AECG, le Canada s'est engagé à coopérer avec les pays de l'Union Européenne en vue de promouvoir et de renforcer la protection des variétés végétales sur la base de l'Acte de 1991 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. La législation canadienne n'a pas été affectée par cet engagement.

1. L.C. 2017, c. 6.
2. Le texte final de l'AECG, en ligne : http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra.
3. Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), c. T-13, article 12 (1) b).

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

4. Loi sur les marques de commerce, précitée à la note [3], article 2.
5. Gouvernement du Canada, « RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION », Gazette du Canada, Vol. 151, no 28, 15 juillet 2017, en ligne : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-07-15/html/reg16-fra.php .
6. DORS/93-133.
7. L.R.C. 1985, c. C-42.
8. Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur ; Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.
9. L.R.C. 1985, c. I-9.
10. Gouvernement du Canada, « Ébauche du projet du règlement sur les dessins industriels », en ligne : http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04255.html .

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.