L’Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC) et ses effets sur la législation canadienne en matière de propriété intellectuelle

1 novembre 2018

Auteurs

James Duffy

Agent de brevets et Avocat principal

Isabelle Jomphe

Associée, Agent de marques de commerce Associée, et Avocate

Serge Shahinian

Associé, Agent de brevets

Comme nous l’avons rapporté le 15 octobre 2018, le Canada, le Mexique et les États-Unis ont finalement réussi à s’entendre sur les conditions de l’Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC) le 30 septembre 2018. L’AEUMC vise à remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui a été en vigueur pendant plus de vingt ans.

L’AEUMC comprend 34 chapitres, dont un consacré entièrement à la propriété intellectuelle. Compte tenu de l’importance accordée à la propriété intellectuelle dans l’Accord, il convient de se demander quelles seront les répercussions de ce dernier sur la législation canadienne en matière de propriété intellectuelle.

Bien que le chapitre concernant la propriété intellectuelle puisse sembler volumineux, bon nombre des dispositions qu’il contient sont déjà intégrées à la législation canadienne. L’Accord instaurera toutefois plusieurs changements dignes de mention, dont la plupart auront pour effet de rapprocher le régime canadien en matière de propriété intellectuelle de celui des États-Unis.

Nous vous présentons ci-dessous un bref survol des principaux changements que l’AEUMC entraînera en ce qui a trait aux brevets, aux marques de commerce, aux droits d’auteur, aux dessins industriels et aux mesures frontalières.

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

Brevets et données d'essai ou autres données non divulguées

Ajustement de la durée des brevets en cas de délais déraisonnables

L'AEUMC prévoira un ajustement de la durée des brevets en cas de délais déraisonnables pour la délivrance des brevets. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) devra pallier de tels délais en ajustant la durée des brevets délivrés, comme le fait actuellement l'Office des brevets et des marques des États-Unis.

Ces « délais déraisonnables » incluront les cas où la délivrance d'un brevet survient plus de cinq ans après la date de dépôt du brevet, ou plus de trois ans après la date à laquelle une requête d'examen du brevet a été effectuée, selon la plus tardive des deux dates. Le Canada disposera de quatre ans et demi pour mettre en œuvre ce changement une fois que l'AEUMC entrera en vigueur.

Traité sur le droit des brevets

Les parties à l'AEUMC devront envisager de ratifier le Traité sur le droit des brevets (PLT), d'y adhérer, ou encore, d'adopter ou de maintenir des normes procédurales compatibles avec l'objectif du PLT. La *Loi sur les brevets* du Canada a déjà été modifiée à cette fin, mais les dispositions concernées n'entreront en vigueur que lorsque les modifications aux *Règles sur les brevets* auront été apportées pour la mise en œuvre des changements.

Prolongation de la période de protection des données pour les produits biologiques

Un autre changement important concerne la période de protection des données relatives aux produits biologiques (brevetés ou non), qui passera de huit à dix ans (soit tout de même deux ans de moins que la période prescrite actuellement aux États-Unis) à partir de la date de la première approbation de mise en marché du produit. Le Canada disposera de cinq ans pour mettre en œuvre ce changement une fois que l'AEUMC entrera en vigueur.

Marques de commerce

L'AEUMC prévoit diverses obligations relatives aux marques de commerce canadiennes. Toutefois, bon nombre de ces obligations sont déjà remplies, ou le seront bientôt, une fois que le Canada aura mis en œuvre les modifications à la *Loi sur les Marques de Commerce,* ce qui est prévu en 2019. Parmi ces obligations remplies ou en voie de l'être, notons celles de ne pas refuser les marques sonores, et de faire tous les efforts raisonnables pour enregistrer les marques olfactives. Notons aussi l'adhésion au Protocole de Madrid et au Traité de Singapour, ainsi que l'adoption d'un système de classification des marques compatible avec l'Arrangement de Nice.

Le Canada devra toutefois modifier, selon toute vraisemblance, sa législation afin de protéger les « marques collectives » (c'est-à-dire les marques utilisées par les membres d'une association, coopérative, ou d'une organisation collective) et prévoir certains changements à l'égard des indications géographiques.

L'AEUCM traite également des marques notoires. À cet égard, il est possible que la protection actuelle soit jugée suffisante et qu'aucun changement ne soit jugé nécessaire.

De plus, l'AEUMC exigera que le Canada mette en place un système prévoyant des « dommages-intérêts préétablis » ou des « dommages-intérêts additionnels » pour les procédures civiles relatives à la contrefaçon de marques de commerce, afin de décourager la contrefaçon et d'indemniser

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

pleinement les titulaires de marques. Puisque la notion de « dommages-intérêts additionnels » semble englober les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs, aucun changement à la législation canadienne ne semble requis pour répondre aux exigences de l'AEUMC. Le gouvernement canadien pourrait toutefois saisir cette occasion pour intégrer le concept de « dommages-intérêts statutaires », comme c'est le cas dans la *Loi sur le droit d'auteur*. Sous un tel régime, ceux qui allèguent la contrefaçon d'une marque de commerce pourraient réclamer des dommages-intérêts pré-établis plutôt que d'avoir à prouver les dommages subis.

Droits d'auteur

Les droits d'auteur subiront au moins un changement important, soit l'augmentation de la durée de protection des œuvres, qui passera de 50 à 70 ans suivant la mort de l'auteur. Ce changement aura pour effet d'harmoniser encore davantage notre régime de droit d'auteur avec celui des États-Unis.

Il convient également de noter que l'AEUMC inclura des dispositions relatives au droit d'auteur concernant les fournisseurs d'accès Internet, y compris des mesures pour inciter ces fournisseurs à coopérer avec les détenteurs de droits d'auteur, ainsi que des restrictions pour écarter leur responsabilité dans les cas de violations du droit d'auteur qui ne sont pas initiées, dirigées ou contrôlées par le fournisseur d'accès Internet. Pour bénéficier de la protection qui leur sera offerte en vertu de ce régime, les fournisseurs d'accès Internet devront mettre en œuvre des mesures efficaces afin de supprimer l'accès à tout contenu portant atteinte au droit d'auteur, et devront adopter une politique de résiliation de compte pour les cas d'infractions répétées.

Dessins industriels

Conformément à l'Arrangement de La Haye, l'AEUMC prévoit une durée de protection maximale de quinze ans pour les dessins industriels, soit cinq ans de plus que la durée de protection actuelle de dix ans prévue dans le cadre de la pratique canadienne. Le Canada adhère déjà à l'Arrangement de La Haye et met actuellement en œuvre les dispositions de cet arrangement, y compris la durée de protection maximale de quinze ans, qui entrera en vigueur le 5 novembre 2018.

Mesures frontalières

Parmi les changements bienvenus instaurés par l'AEUMC, soulignons l'augmentation du pouvoir conféré aux autorités douanières leur permettant d'intervenir dans les cas où l'on suspecte l'importation ou l'exportation de produits de contrefaçon. Ce pouvoir s'étendra aux biens en transit, ainsi qu'aux biens qui entrent dans une zone franche ou un entrepôt de stockage, ou qui en sortent.

Sommaire

Bien que la version définitive de l'AEUMC n'ait pas encore été publiée (l'Accord devant d'abord être ratifié par les trois pays concernés), les changements présentés ci-dessus traduisent une tendance claire : le renforcement des droits de propriété intellectuelle au Canada. Il reste à voir de quelle façon et à quel moment ces dispositions seront intégrées aux lois canadiennes actuelles, et de quelle manière elles seront appliquées une fois adoptées.

Le texte intégral de l'Accord et le chapitre portant sur la législation en matière de propriété intellectuelle peuvent être consultés à l'aide des liens suivants : AEUMC et Chapitre 20 (*Intellectual Property*).

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

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