

La protection des dessins industriels devient plus animée et colorée que jamais au Canada

20 JANVIER 2017 6 MIN DE LECTURE

Expertises Connexes

- [Propriété intellectuelle](#)
- [Services professionnels](#)

Auteurs(trice): [Clark Holden, J. Bradley White](#)

Dans ce qui pourrait être la mise à jour la plus importante des pratiques canadiennes en matière de dessins industriels depuis des années, les modifications attendues depuis si longtemps ont finalement été mises en œuvre au Canada. À la suite des consultations auprès des parties intéressées et des spécialistes en dessin industriel, le 16 janvier 2017, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a annoncé un changement à six pratiques administratives afin d'améliorer le service aux parties intéressées, aux demandeurs et aux spécialistes en réduisant le fardeau administratif et en modernisant les pratiques canadiennes en matière de dessins industriels pour qu'elles s'harmonisent à celles des partenaires commerciaux internationaux du Canada.

Les modifications aux six pratiques concernent :

1. les dessins animés générés par ordinateur
2. la couleur en tant que caractéristique enregistrable d'un dessin industriel
3. la réduction des délais prescrits pour répondre aux mesures administratives
4. l'examen plus rapide d'une demande par des recherches d'art antérieur plus rapides
5. les nouveaux avis de possible refus
6. une plus grande certitude pour les requêtes de sursis à l'enregistrement

Ces six énoncés de pratique sont résumés plus en détail ci-après.

Dessins animés générés par ordinateur :

Auparavant, la pratique consistait à examiner les différents états des dessins animés générés par ordinateur comme des dessins distincts plutôt que comme des variantes. Dorénavant, le Bureau des dessins industriels (le Bureau) examinera les dessins comme s'il s'agissait d'un dessin unique, et ces dessins seront considérés comme une séquence d'images.

Toutes les nouvelles demandes qui n'ont pas déjà été divisées seront examinées conformément à cette pratique. Si une demande est en instance, les demandeurs peuvent s'adresser au Bureau pour qu'il la réexamine à la lumière de cette nouvelle pratique.

Ce changement permet de moderniser la pratique canadienne afin de l'harmoniser aux

pratiques internationales, en prenant en compte les nouvelles technologies.

La couleur en tant que caractéristique enregistrable :

Jusqu'à présent, la couleur au Canada n'était pas considérée comme étant une caractéristique enregistrable et, par conséquent, n'était pas enregistrable comme matière d'un dessin industriel. La seule exception était les images de tartans (habituellement un tissu). Cette pratique limitait la portée de la protection des dessins industriels pour de nombreux demandeurs.

Dans le cadre de la nouvelle pratique, le Bureau reconnaîtra la couleur comme faisant partie d'une *combinaison* de caractéristiques constituant un dessin industriel. Cependant, si la couleur est la seule caractéristique de l'article fini, la couleur en elle-même n'est toujours pas enregistrable.

Il s'agit d'un changement important pour les demandeurs au Canada, étendant la matière permise conformément à la pratique internationale. Nos clients pourront dorénavant déposer des demandes au Canada qui n'étaient pas admissibles auparavant.

Délais prescrits pour répondre aux mesures administratives :

Le délai dont disposent les demandeurs pour répondre aux mesures administratives est passé de quatre à trois mois, sauf indication contraire du Bureau. Ce délai est conforme aux normes internationales, et se soldera par l'octroi plus rapide des droits afférents au dessin industriel.

Temps de la recherche servant à évaluer l'originalité :

Ici encore, pour réduire le temps de traitement pour l'examen, la recherche d'art antérieur sera entreprise par le Bureau dès les six mois à partir de la date de priorité (plutôt que la date de dépôt au Canada), dans les cas où le demandeur soumet volontairement une copie certifiée de la demande d'enregistrement déposée à l'étranger qui appuie la revendication de priorité. Précédemment, le Bureau effectuait la recherche d'art antérieur au plus tôt six mois à compter de la date de dépôt au Canada.

Nos clients pourront profiter de ce changement de pratique pour bénéficier d'un examen et d'un enregistrement plus rapides de leurs dessins.

Émission d'avis de possible refus

Précédemment, suivant l'émission d'un « Rapport final », si aucune réponse n'était déposée dans les délais prescrits et qu'aucune mesure n'était prise pour rétablir la demande six mois après la date d'échéance de la réponse, la demande était considérée comme abandonnée. Cependant, le Bureau ne fournissait aucun avis au demandeur.

À compter du 16 janvier 2017, la pratique consistant à produire des « rapports finaux » sera remplacée par un « Avis de possible refus ». Dès que cet avis a été émis, le demandeur disposera de trois mois afin de demander une révision par la Commission d'appel des brevets (CAB). Si aucune réponse n'est reçue dans les trois mois qui suivent la date de l'avis, la demande sera considérée à des fins de refus et la décision, prise au nom du ministre par la CAB, sera communiquée au demandeur par lettre.

On espère que cette pratique procurera une certitude aux demandeurs et aux tiers sur le marché en ce qui concerne l'état des demandes au Canada.

Sursis à l'enregistrement d'une demande :

Jusqu'à présent, une demande de sursis à l'enregistrement commençait à la date à laquelle la requête de sursis était reçue par le Bureau. Cette pratique soulevait des incertitudes chez les parties intéressées pour ce qui est de la prise d'effet de la période de sursis et sa durée.

À compter du 16 janvier 2017, à la réception des frais réglementaires de sursis à l'enregistrement, l'enregistrement sera retardé pour une durée maximale de six mois, à partir de la plus tardive des dates suivantes :

- i) la date d'acceptation de la demande en question;
- ii) la date à laquelle un précédent sursis à l'enregistrement a expiré;
- iii) la date à laquelle la requête est reçue.

La mise en œuvre de ces nouvelles procédures par le Bureau devrait se solder par des enregistrements de dessins industriels plus rapides, une poursuite plus efficace, à moindre coût et avec une plus grande certitude. Ces modifications devraient accroître le nombre de clients qui demandent l'enregistrement de dessins industriels au Canada dans le cadre de leur stratégie internationale.

Si vous avez des questions ou désirez discuter des nouvelles pratiques associées aux dessins industriels de l'OPIC, veuillez communiquer avec J. Bradley White (chef du secteur national de la propriété intellectuelle d'Osler) ou Clark P. Holden, Ph.D. (agent des brevets, Ottawa).