nationale a été commencé aux fins de la Règle 90bis.6(a) du PCT. La soumission peut se faire sous les dispositions de la règle 37 CFR 1.10 concernant l'utilisation du courrier express (soit «Express Mail»)[14]. L'ouverture de la phase nationale avec une requête formelle sous l'article 35 USC 371(f) peut être déposée au USPTO et la revendication de priorité sous la Convention dans la demande internationale peut être retirée le jour suivant et avant l'expiration de la période limite de vingt ou trente mois sans qu'il y ait perte aux États-Unis de la priorité.

Il est également possible de déposer une demande en continuation ou en continuation-en-partie (soit «continuation» ou «continuation-in-part») sur la base d'une demande internationale sans avoir à effectuer l'ouverture de la phase nationale de la demande internationale aux États-Unis[15]. La demande en continuation peut revendiquer la même priorité sous la Convention que la demande internationale mère. Évidemment, une demande en continuation-en-partie peut de façon avantageuse inclure également de la nouvelle matière. Lorsqu'une demande en continuation est déposée et que la phase internationale de la demande PCT «mère» continue pour une période de temps prolongée à la suite du retrait d'une revendication de priorité, la désignation américaine dans la demande internationale peut être retirée sous la Règle 90bis.3 du PCT afin d'éviter une objection de double brevetage de la part du USPTO.

Critère de nouveauté: la loi américaine requiert que le demandeur soit le premier inventeur de l'invention sur le territoire américain[16] et que la demande soit réellement déposée aux États-Unis (soit la date de dépôt international pour une demande PCT désignant les États-Unis) à l'intérieur de l'année suivant la première offre de vente ou divulgation publique de l'invention par le demandeur aux États-Unis.

14. *Manual of Patent Examining Procedure* (MPEP), article 1805, USPTO, révision du 15 août 1993.
15. *Manual of Patent Examining Procedure* (MPEP), article 201.11(a), USPTO, révision du 15 août 1993.
16. L'article 35 USC §105 empêche l'établissement d'une date d'invention à l'extérieur des États-Unis d'Amérique. Sous l'*Accord de libre échange nord-américain* (ALÉNA), une invention ou une utilisation au Canada et au Mexique après décembre 1993 peut être utilisée pour établir une date d'invention aux fins de l'article 105 de la loi américaine sur les brevets. Le GATT a prolongé cette disposition aux autres pays membres du GATT pour toute invention subséquente à janvier 1995.

Vol. 7, nº 3

OMC – Propriété intellectuelle – Canada

L'adhésion du Canada à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et les modifications conséquentes aux lois canadiennes de propriété intellectuelle

Laurent Carrière*

La *Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce* (L.C. 1994, ch. 47; projet de loi C-57) a été sanctionnée le 15 décembre 1994 et a pour but, commme son nom l'indique, de donner effet aux obligations contractées par le Canada de par sa signature de cet Accord multilatéral de libéralisation des échanges commerciaux.

Quoique certaines des dispositions de cette loi de mise en œuvre soient entrées en vigueur le 1er janvier 1995, celles modifiant les lois de propriété intellectuelle (brevets, marques, droits d'auteur, topographies et dessins industriels), elles, ne devraient entrer en vigueur que le 1er janvier 1996. Ce n'est, en effet, qu'à cette date que les obligations internationales pertinentes du Canada (adhésion à certains traités et conventions) seront remplies, et cela en conformité avec l'Annexe 1C de l'Accord qui porte sur les aspects des droits de

© 1995 Laurent Carrière 1995.
* Associé principal du Cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d'agents de brevets et de marques ROBIC. Ce texte est une consolidation de notes de services relatives à l'Accord sur les ADPIC issu du Cycle d'Uruguay.

propriété intellectuelle qui touchent au commerce (aussi connu comme accord «ADPIC» ou, en anglais, «TRIPS»).

En regard de cette entrée en vigueur prévue, on peut renvoyer à la note explicative accompagnant le décret TR/95-5 du 11 janvier 1995 publié dans l'édition de même date de la *Gazette du Canada* – Partie II (vol. 129, nº 1, p. 186-187) et les intentions du gouvernement canadien dans son énoncé de mise en œuvre publié dans l'édition du 31 décembre 1994 de la *Gazette du Canada* – Partie I (vol. 128, nº 53, p. 4939).

Quels sont donc, de façon sommaire, ces changements qu'il faut prévoir?

TOPOGRAPHIES

Par l'ajout des articles 2.1, 4(5) et 7.1 à 7.4, la *Loi sur les topographies de circuits intégrés* (L.R.C. 1985, ch. I-14.6) sera donc modifiée (les articles 129 à 130 de la Loi de mise en œuvre).

La première modification (article 129) vise à assujettir la Couronne, fédérale ou provinciale, à l'application de cette loi.

La seconde modification (article 130) vise à assurer la protection de cette loi aux ressortissants de pays membres de l'Organisation mondiale du commerce sans nécessité d'entente bilatérale particulière ou, encore, de publication d'un avis de réciprocité dans la Gazette du Canada.

La troisième modification (article 131) permet au *commissaire des brevets* (plutôt qu'au registraire des topographies) d'autoriser le gouvernement du Canada ou d'une province, aux conditions qu'il fixe, à faire usage d'une topographie à des fins publiques non commerciales.

Notons que des modifications dites «corrélatives» ont été apportées aux articles 2 et 22 de la *Loi sur la production de défense* (L.R.C. 1985, ch. D-1) pour tenir compte de la redevance que pourrait devoir payer un gouvernement pour l'usage d'une topographie enregistrée: articles 3 et 4 de l'Annexe IV à la Loi de mise en œuvre.

BREVETS

Par des ajouts à ses articles 2 et 19.1, la *Loi sur les brevets* (L.R.C. 1985, ch. P-4) sera modifiée par les articles 141 et 142 de la Loi de mise en œuvre.

La première modification (article 141) vise à insérer une définition de «pays» qui comprendra, entre autres, un pays membre de l'Organisation mondiale du commerce: cela aurait une incidence, par exemple, sur les dates de dépôt et de divulgation au sens de l'article 28 de cette loi.

La seconde modification (article 142) précise que dans le cas d'une demande d'usage d'une invention brevetée par le gouvernement du Canada ou d'une province, le Commissaire ne peut autoriser l'usage de la *technologie* des semi-conducteurs [plutôt que la topographie elle-même] que s'il s'agit de fins publiques non commerciales.

Notons par ailleurs que le principal changement par rapport au projet de loi C-57 et la loi qui a été adoptée tient en ce que n'ont pas été reprises les dispositions qui auraient permis au Gouverneur en Conseil d'édicter des règlements pour la mise en œuvre de plaintes devant le tribunal canadien du commerce extérieur en regard de l'exploitation, sur des produits industriels, des droits de propriété intellectuelle d'un titulaire sans son autorisation.

DESSINS INDUSTRIELS

Par remplacement du paragraphe 29(1) et ajout d'un paragraphe 29(2), la *Loi sur les dessins industriels* (L.R.C. 1985, ch. I-9) sera modifiée par l'article 118 de la Loi de mise en œuvre.

La modification (article 118) vise principalement à étendre le champ d'origine d'une réclamation de priorité en incluant non seulement les pays avec lesquels le Canada peut avoir des ententes de réciprocité, mais également tout pays membre de l'Organisation mondiale du commerce.

Cette modification apporte également un second changement en précisant qu'il n'est pas nécessaire que le dessin industriel ait été déposé *dans* ce pays "étranger", mais également *pour* un pays étranger, ce qui permet d'utiliser comme base à une réclamation de priorité au Canada un dépôt de modèle international fondé sur la Convention de La Haye.

MARQUES DE COMMERCE

Par remplacement et ajouts nombreux, la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, ch. T-13) sera modifiée par les articles 190 à 201 de la Loi de mise en œuvre.

La première modification (article 190) vise l'introduction de définitions, à l'article 2, qui favoriseront la protection pour les pays membres de l'OMC de même que pour les indications d'origine.

La seconde modification (article 191) vise à étendre, à l'alinéa 9(1)i), aux pays membres de l'Organisation mondiale du commerce la protection de leurs emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques, de leurs poinçons de contrôle et garantie et des organisations intergouvernementales internationales et faciliter celle-ci.

La troisième modification (article 192) vise à étendre la protection de la loi aux indications d'origine, savoir la désignation d'un vin ou spiritueux par une dénomination de lieu d'origine liée à ses réputation ou caractéristique: à cet effet, les articles 11.11 à 11.2 sont ajoutés à la *Loi sur les marques*.

L'indication d'origine est maintenant reconnue au titre de marque d'adoption interdite et fait désormais l'objet d'un régime de protection distinct qui se résume ainsi:

- à la demande d'une autorité publique compétente (*i.e.*, statut étatique ou intérêts commerciaux),
- cette marque est d'abord publiée par le ministre de l'Industrie dans la *Gazette du Canada* (et non dans le *Journal des marques*); et
- s'il n'y a pas d'opposition (motif limité au fait qu'il ne s'agit pas d'une indication d'origine) dans les trois mois;
- le registraire des marques inscrit alors cette marque sur une liste (et non au registre des marques de commerce) à titre d'indication d'origine protégée;
- à partir de cette inscription, l'indication d'origine devient protégée et nul ne peut l'adopter.

Certains termes sont cependant exemptés de l'application de la loi, savoir:

- *pour les vins, ce sont*:
  champagne porto, sherry, chablis, bourgogne, rhin, sauternes, claret, bordeaux, chianti, madeira, marsala, médoc, moselle et tokay (et leurs équivalents anglais, le cas échéant);
- *pour les spiritueux, ce sont*:
  grappa, marc, ouzo, sambuca, genièvre, hollands gin, london gin, schnapps, malt whiskey, eau-de-vie, bitters, anisette et curaçao et leurs équivalents anglais, le cas échéant).

Enfin, des dispositions transitoires prévoient que le Canadien qui a adopté avant le 15 avril 1994, pour son entreprise, une indication d'origine qui devient subséquemment protégée peut continuer de l'employer. La prohibition d'adoption peut également être contrée par cinq années de non-intervention à l'égard d'une indication d'origine protégée.

De façon intéressante, ces nouvelles dispositions ne prévoient toutefois pas nommément de procédures judiciaires ou administratives pour faire rayer de la liste une indication d'origine protégée, sauf par le biais d'un avis de retrait ministériel!

La quatrième modification (article 193) vise à faire déclarer non enregistrable en liaison avec un vin ou un spiritueux la marque de commerce constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et qui n'origine pas de ce territoire: les alinéas 12(10g) et h) sont donc ajoutés à la *Loi sur les marques de commerce*.

La cinquième modification (articles 194, 195, 198 et 199) a pour effet de permettre à celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada de se fonder, le cas échéant, sur l'enregistrement correspondant dans son pays d'origine ou sur un enregistrement international visant ce pays d'origine, y compris pour la revendication de la priorité conventionnelle: les paragraphes 14(1), 16(2), 30d) et 34(1) de la *Loi sur les marques* sont donc remplacés en conséquence.

La sixième modification (article 196) vise à permettre l'emploi de certains noms génériques de vins ou de spiritueux indépendamment de quelque enregistrement de marque de commerce qui pourrait les viser: un paragraphe 20(2) est donc ajouté à la *Loi sur les marques de commerce*.

La septième modification (articles 197 et 201) est d'ordre technique et procédural en regard des indications géographiques: le remplacement du paragraphe 29(1) donne juridiction au registraire sur la liste de ces indications et l'ajout d'un paragraphe 65d.1) permet l'adoption de règlements pour leur publication.

La huitième modification (article 200) vise à étendre la période d'emploi à considérer dans le cadre de procédures en déchéance administrative. Celle-ci est ainsi portée de deux à trois ans, avec remplacement conséquent des paragraphes 45(1) et 45(3) de la *Loi*

sur les marques de commerce. Tout comme cela fut d'ailleurs le cas lors de l'entrée en vigueur de l'ALENA, il est d'ailleurs à prévoir que, pour toutes les affaires instituées avant l'entrée en vigueur de cette disposition et dans lesquelles une décision n'aura pas encore été rendue lors de l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, le Bureau des marques appliquera cette nouvelle période de référence, savoir une preuve d'emploi dans les trois ans précédant l'émission de l'avis.

DROIT D'AUTEUR

Par remplacements et ajouts, la *Loi sur le droit d'auteur* (L.R.C. 1985, ch. C-42) sera modifiée par les articles 56 à 69 de la Loi de mise en œuvre. De façon générale, les modifications visent l'extension du champ de protection de la loi, l'inclusion de droits pour l'artiste interprète et, enfin, l'abolition des systèmes de licence obligatoire.

La première modification (article 56) vise l'introduction de définitions, à l'article 2, qui favoriseront la mise en place des droits de l'artiste interprète.

La seconde modification (article 57) envisage la protection des oeuvres créées ou faites par des ressortissants de pays membres de l'Organisation mondiale du commerce, en plus de celles des ressortissants de pays membres de la Convention de Berne, de la Convention de Genève (ou UCC), de royaumes et territoires de Sa Majesté ou de pays visés par des ententes bilatérales avec le Canada: les paragraphes 5(1) à 5(2.1) et 5.7 de la *Loi sur le droit d'auteur* sont donc remplacés en conséquence.

L'effet rétroactif d'une adhésion à la Convention de Berne est précisé et il est ainsi prévu que l'adhésion d'un pays à la Convention de Berne ou à l'Organisation mondiale du commerce après la création d'une oeuvre est réputée faite à la date de création de cette oeuvre, pourvu que l'oeuvre soit encore protégée dans ce pays au moment de son adhésion.

La troisième modification (articles 58 et 60 à 66) reconnaît les droits exclusifs de l'artiste interprète dans la fixation de sa prestation, dans la reproduction de celle-ci, dans la communication publique par télécommunication de cette prestation de même que l'autorisation de ces trois droits exclusifs. Ces droits subsistent pour une période de 50 ans suivant la fin de l'année civile où cette prestation a eu lieu.

Des modifications conséquentes sont ainsi apportées pour définir ce en quoi consiste une violation de ces droits et les recours civils, pénaux et administratifs advenant violation de tels droits. Des dispositions transitoires sont également prévues.

Il y a donc ajout d'articles 14.01, 28.02-28.03, 29, 34(2), 36(2), 43.1 et 44.1 à la *Loi sur le droit d'auteur*.

La quatrième modification (article 67) vise à reformuler la prohibition douanière et l'importation d'ouvrages: les paragraphes 45(1), (3) et (5) sont remplacés en conséquence.

La cinquième modification (article 68) permet à la Commission du droit d'auteur d'intervenir, même de façon intérimaire, pour fixer, dans certaines circonstances, l'indemnité à laquelle aura droit un artiste interprète du fait d'une nouvelle adhésion à l'Organisation mondiale du commerce; un article 70.8 est donc ajouté.

Enfin, comme sixième modification (article 59) les derniers systèmes de licence obligatoire (licence d'impression d'un livre et licence de série) sont abrogés.

Toutes les modifications aux lois de propriété intellectuelle canadiennes qui vont résulter de l'entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la *Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce* auront ceci en commun qu'elles visent à étendre la protection de la loi à de nouveaux sujets et objets, et cela dans un contexte d'ouverture des marchés, de libéralisation des échanges et d'harmonisation internationale des droits de la propriété intellectuelle... qui touchent au commerce!