

HAUSSE PRÉVUE DES FRAIS POUR L'ENREGISTREMENT OU L'OCTROI DES DROITS DE PI AU CANADA

Laurent Carrière*
LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
Avocats, agents de brevets et de marques
Centre CDP Capital
1001, Square-Victoria – Bloc E – 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél. (514) 987 6242 - Fax (514) 845 7874
info@robic.com – www.robic.ca

Le Canada a toujours imposé des frais pour l'enregistrement ou l'octroi des droits de propriété intellectuelle. Les taxes relatives aux brevets ont été modifiées pour la dernière fois en 1989, les taxes liées aux marques de commerce et aux dessins industriels sont demeurées inchangées depuis 1985 et les taxes applicables aux droits d'auteur n'ont pas changé depuis 1997.

Dans l'édition du 2003-03-08 de la Gazette du Canada Partie I, de nouveaux barèmes tarifaires ont été proposés et devraient entrer en vigueur le 2004-01-01.

Ces modifications de barèmes font état, en certains cas, d'augmentation du simple au double et favorisent les communications électroniques avec l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Sous réserve de l'approbation finale de ces barèmes par le Gouverneur en conseil, en voici les faits saillants.

En matière de **marques de commerce**,

- la taxe de dépôt sera portée de 150\$ à 400\$, la taxe finale de délivrance demeurant inchangée à 200\$;
- il en coûtera dorénavant 400\$ (plutôt que 300\$) pour renouveler un enregistrement ;
- une demande de modification du registre (changement de nom, de structure juridique, de norme, demande d'inscription d'une licence ou d'une hypothèque, etc.) appellera dorénavant une taxe de 50\$ (plutôt que de 25\$) par marque, enregistrée ou non;

© CIPS, 2003.

* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Printemps 2003 (vol 7, n° 2). Publication 068.054F. NOTE: les barèmes proposés par l'OPIC n'ont pas tous été adoptés tel que proposés.

- une taxe de 100\$ (plutôt que 50\$) par marque, enregistrée ou non, devra être prévue pour une demande de reconnaissance de transfert de propriété;
- il faudra prévoir 125\$ (plutôt que 50\$) pour une demande de prolongation de délai;
- l'émission d'une procédure en déchéance administrative entraînera des taxes de 400\$ (plutôt que 150\$) et la production d'une déclaration d'opposition, 750\$ (plutôt que 250\$).

La production par voie électronique d'une demande d'enregistrement ou de renouvellement d'une marque de commerce permettra une économie de 50\$ par opération. Dans le cas d'un renouvellement toutefois, celui-ci ne sera possible qu'à certaines conditions dont l'absence d'autres modifications (par exemple un changement de nom ou d'adresse) concomitantes.

Même si l'absence de taxation par classe rend l'enregistrement canadien peu coûteux, il n'en demeure pas moins qu'au vu de cette augmentation, il pourrait s'avérer avantageux de procéder dès à présent aux écritures de régularisation de façon à éviter cette hausse de taxe.

En matière de **dessins industriels**, il y aura également hausses. Ainsi la taxe pour

- l'examen d'une demande d'enregistrement d'un dessin industriel sera portée de 150\$ à 400\$ avec un droit supplémentaire de 10\$ par page de dessins à compter de la 11^{ième} page ;
- le maintien d'un enregistrement de dessin industriel (i.e, son renouvellement pour un terme additionnel de 5 années après le terme initial de 5 ans) sera porté de 215\$ à 375\$;
- le sursis à l'enregistrement emportera une taxe de 100\$, le rétablissement d'une demande abandonnée une taxe de 200\$ et une demande de traitement accélérée, une taxe de 500\$ (jusqu'ici, ces taxes étaient inexistantes)

En matière de **droits d'auteur**, il n'y a rien à signaler sinon un rabais de 15\$ pour la production électronique d'une demande d'enregistrement du droit d'auteur dans une œuvre (artistique, dramatique, littéraire ou musicale) ou dans un autre sujet de droit d'auteur (prestation d'artiste interprète, enregistrement sonore ou signal de télécommunication).

En matière de **brevets**, la liste des modifications tarifaires est extrêmement longue car elle s'accompagne de nombreuses modifications aux règles. On retiendra, entre autres,:

- dépôt d'une demande de brevet : 200\$ (plutôt que 150\$) pour une petite entité et 400\$ (plutôt que 300\$) pour une grande entité ;
- Demande de devancement de la date d'examen d'une demande : 500\$ (plutôt que 100\$) ;
- Dépôt d'une modification à la demande : 400\$ (plutôt que 200\$)
- Pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins, à compter de la 101^{ième} page : 10\$ par page (plutôt que 4\$) ;
- demande de redélivrance : 1600\$ (plutôt que 800\$) ;
- demande d'enregistrement d'un document (changement de nom, cession, licence, hypothèque, etc.) : 100\$ par brevet (sans coût dégressif, comme cela est le cas présentement) ;

Encore une fois, il importe d'indiquer qu'il s'agit là d'un projet de tarification. Ce projet a déjà fait l'objet de nombreuses consultations préalables et, pour tenir compte des préoccupations des intervenants, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a apporté plusieurs ajustements à la proposition tarifaire. Il est donc prévisible qu'il entrera en vigueur tel quel à compter du 2004-01-01. Là encore, il pourrait y avoir un net avantage économique à devancer les opérations visant l'enregistrement ou le maintien d'un droit de propriété intellectuelle canadien de façon à éviter l'effet de cette hausse.

