

**Collège des agents de
brevets et des agents de
marque de commerce**

COMPÉTENCES TECHNIQUES

2022

COMPÉTENCES TECHNIQUES DU COLLÈGE DES AGENTS DE BREVETS ET DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE

Le présent document donne un aperçu des compétences techniques (connaissances, compétences et attributs) dont les agent(e)s de brevets canadiens et les agent(e)s de marques de commerce canadiens (ensemble, les agent(e)s de propriété intellectuelle [PI]) ont besoin pour exercer leurs fonctions de façon sécuritaire, efficace et durable.

Il comprend des renseignements sur l'objectif de ces compétences, la façon dont elles ont été élaborées, les compétences clés et des renseignements plus détaillés sur les compétences.

Pour de plus amples renseignements sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce ou sur ses examens, veuillez communiquer avec :

Collège des agents de brevets et des agents de
marques de commerce 400-411, avenue Roosevelt,
Ottawa (Ontario) K2A 3X9

registration-inscription@cpata-cabamc.ca

Droit d'auteur © 2023 Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce Tous droits réservés.

Le présent avis vise à indiquer que le propriétaire du matériel protégé par le droit d'auteur détient le droit exclusif de reproduire, de distribuer et d'afficher l'œuvre.

Pour citer le présent document, utilisez le format suivant : Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (2023). Les compétences techniques pour les agent(e)s de brevets et les agent(e)s de marques de commerce.

Introduction

L'initiative sur les compétences du CABAMC est l'un des projets les plus importants entrepris au Canada pour moderniser, définir et normaliser les qualifications au sein de la profession de la propriété intellectuelle (PI). Cette entreprise ambitieuse vise à veiller à ce que les compétences évaluées pendant les processus de formation et d'examen soient liées sur le plan empirique à la capacité des agent(e)s futur(e)s à fournir des services de qualité au public.

La première étape de ce processus était la création de profils de compétences techniques, soit des descriptions des connaissances et des compétences dont les agent(e)s ont besoin pour fournir à leurs clients des services de PI compétents et éthiques.

L'établissement d'attentes claires pour les praticien(ne)s permettra de protéger les intérêts publics en veillant à ce que les titulaires de permis nouveaux et actuels possèdent les compétences nécessaires pour servir leurs clients de manière compétente et éthique.

Les nouveaux profils de compétences représentent une première étape importante vers l'octroi de permis fondé sur les compétences dans la profession de la propriété intellectuelle.

Le présent document représente les profils de compétences techniques pour les agent(e)s de brevets et pour les agent(e)s de marques de commerce approuvés par le Comité d'inscription du CABAMC en décembre 2022 et par le Conseil d'administration du CABAMC en mars 2023.

CONTENU

Introduction	2
Objectif	4
Perfectionnement.....	5
Terminologie	7
Aperçu.....	8
Agent(e) de brevets (technique)	11
Agent(e) de marques de commerce (technique)	21

Objectif

Le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (CABAMC) a l'intention, pour son cadre de compétences, de réaliser ce qui suit :

- Établir les compétences au niveau d'entrée pour les évaluations de la propriété intellectuelle (PI), y compris pour les examens d'entrée en pratique et d'autres parties du processus d'octroi de permis aux agent(e)s de PI
- Aider les agent(e)s canadien(ne)s de PI à comprendre les compétences associées à une pratique sécuritaire, efficace et durable
- Appuyer les agent(e)s de PI canadien(ne)s dans leur auto-évaluation et leur apprentissage continu, notamment leur détermination des priorités en matière de perfectionnement professionnel
- Définir la « compétence » de manière à orienter les activités réglementaires et éducatives à l'avenir
- Informer les éducateurs en propriété intellectuelle des priorités en matière d'apprentissage
- Orienter les employeurs et les superviseur(e)s de formation dans l'élaboration d'expériences et de pratiques qui soutiennent le perfectionnement des compétences
- Faire progresser l'objectif réglementaire du CABAMC voulant que les titulaires de licence fournissent des services éthiques et compétents

Le CABAMC n'a pas l'intention de faire en sorte que ce profil :

- Inclue toutes les compétences dont un(e) agent(e) de PI au Canada pourrait avoir besoin
- Crée des obligations ou des exigences des agent(e)s de PI au Canada à l'égard des tiers

Le présent cadre de compétences et les documents connexes sont des « documents évolutifs »; ils évoluent et changent de concert avec les pratiques des agent(e)s de PI au Canada.

Perfectionnement

Pour perfectionner ces compétences, le CABAMC a mobilisé un large éventail de professionnels. Voici les étapes principales du perfectionnement des compétences :

- **Recherche contextuelle.** La recherche préliminaire de base comprenait des entrevues semi-structurées et des recherches documentaires (canadiennes et internationales) pertinentes aux compétences des agent(e)s de PI. Cette recherche sert de fondement pour les activités à l'avenir.
- **Schématisation de l'ancien système.** Deux groupes d'experts en la matière (groupes de schématisation de l'ancien système) ont passé en revue six années d'examens de compétence afin de documenter les compétences évaluées par chaque examen, les niveaux cognitifs et les proportions. Cela a fourni un point de départ pour le perfectionnement des compétences.
- **Spécification de concept.** Une spécification de concept pour le perfectionnement des compétences et une vision pour un régime d'évaluation à plus long terme qui a permis de clarifier certaines décisions stratégiques clés.
- **Perfectionnement des compétences.** Deux groupes d'experts en la matière (groupes de travail sur le perfectionnement des compétences) ont proposé des projets de compétences techniques, de critères de rendement et de concepts de connaissances. Chaque groupe s'est réuni pendant cinq séances de deux heures et a réalisé plusieurs sondages entre les séances afin d'établir des profils techniques provisoires.
- **Traduction et révision de la traduction.** Une équipe de traduction professionnelle a traduit les ébauches de profils techniques en français. Étant donné que le processus de perfectionnement initial avait eu lieu en anglais, le CABAMC a recruté deux groupes supplémentaires d'experts francophones en la matière pour fournir des commentaires sur les profils bilingues.
- **Consultation avec les intervenants.** Le CABAMC a mené d'autres consultations auprès des intervenants, en tenant compte des commentaires du Conseil d'administration du CABAMC, du Comité d'inscription du Comité d'enquête, du Comité

de discipline, du Comité de vérification et des risques, du Comité de gouvernance, du Comité des candidatures et du développement du Conseil, du groupe de la schématisation des agent(e)s de brevets de l'ancien système et du groupe de schématisation des agent(e)s de marques de commerce de l'ancien système.

- **Validation à grande échelle.** Sous la supervision d'un consultant en compétences professionnelles et d'un psychométricien de niveau PhD, le consultant du CABAMC a effectué des sondages de validation à grande échelle de la profession (un pour les agent(e)s de brevets et un pour les agent(e)s de marques de commerce) afin d'obtenir et d'analyser la preuve de criticité.

Le CABAMC remercie les contributeurs à ce travail, notamment :

- Le groupe de schématisation de l'ancien système des agent(e)s de brevets, composé du Dr Philippe Couture, de Leonora Hoicka, d'Alain Leclerc, de Louis Martineau et de Matthew Powell
- Le groupe de schématisation de l'ancien système des agent(e)s de marques de commerce, composé de Meghan Dillon, Roger Hollett, Timothy Stevenson et Richard Whissell
- Le Groupe de travail sur le perfectionnement des compétences des agent(e)s de brevets, composé de Jeffrey Astle, Houston Brown, Anthony (Tony) Creber, Erin Engelhardt, Jim Hinton, Leonora Hoicka, Jennifer Jannuska, Haya Shehab et Gavin Zealey
- Le Groupe de travail sur le perfectionnement des compétences des agent(e)s de marques de commerce, composé de Steven Andrews, Enid Goldberg, Madeleine Hodgson, Paul-André Mathieu, Evan Reinblatt, Heather Robertson, Andrea Rush et Richard Whissell
- Le Groupe de révision de la traduction des agent(e)s de brevets, composé de Nicholas Bertram, Alessandro Colonnier et Denis Keseris
- Le Groupe de révision de la traduction des agent(e)s de marques de commerce, composé de Philippe Brouillette, Sarah Hebert-Tremblay, Marie Lussier et Johanne Muzzo
- Le Conseil d'administration, le Comité d'inscription, le Comité d'enquête, le Comité de discipline, le Comité de vérification et des risques, le Comité de gouvernance, le Comité des candidatures et du développement du Conseil, et, plus précisément,

Jenna Wilson, Leonora Hoicka, Richard Whissell, et Heidi Jensen, qui ont fourni des commentaires et du soutien supplémentaire pour l'examen

Pour mener à bien ce travail, le CABAMC a été soutenu par une entreprise sociale indépendante (Principia Assessments Ltd.). L'équipe de projet était dirigée par Jennifer Flynn, avec l'appui de Craig Edhart, Daniel García, et D^{re} Michaela Geddes, avec Karen Luker (de CAMPROF Canada).

Le CABAMC a également retenu les services d'une équipe de traduction professionnelle, le Groupe de traduction des Nations, pour fournir des services de traduction et des services linguistiques.

Terminologie

Dans le présent document, certains mots et certaines phrases ont des sens bien précis. À titre de précision, ces renseignements figurent dans les notes de bas de page.

En plus de ces précisions, les termes suivants (qui figurent dans plusieurs sections) désignent ce qui suit :

L'OPIC signifie l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

La connaissance du domaine nécessaire désigne la connaissance de toute technologie, discipline ou industrie sous-jacente pertinente qui est nécessaire pour une pratique compétente, au-delà des compétences techniques et des fondements professionnels.

Les types de protection de la propriété intellectuelle comprennent le droit d'auteur, les brevets, les marques de commerce, les secrets d'affaires, les dessins industriels, les topographies de circuits intégrés, les droits des obtenteurs et les certificats de protection supplémentaire.

Selon le cas (dans le contexte d'un critère de rendement) renvoie au moment où la question de savoir si l'activité doit être menée constitue une partie importante du critère de rendement.

Aperçu

Le CABAMC reconnaît que des compétences particulières sont essentielles à la pratique sécuritaire, efficace et durable des agent(e)s de PI. Ces compétences sont organisées en compétences d'agent(e) de brevets (techniques) et en compétences d'agent(e) de marques de commerce (techniques) :

A. Agent(e) de brevets (technique). Un(e) agent(e) de brevets peut :

- A. Démontrer des connaissances fondamentales (brevets)
- B. Élaborer une stratégie en matière de brevets axée sur le client
- C. Rédiger une demande de brevet
- D. Poursuivre une demande de brevet
- E. Évaluer la validité
- F. Évaluer la contrefaçon

B. Agent(e) de marques de commerce (technique). Un(e) agent(e) de marques de commerce peut :

- A. Démontrer des connaissances fondamentales (marques de commerce)
- B. Évaluer l'enregistrabilité d'une marque de commerce
- C. Élaborer une stratégie en matière de marques de commerce axée sur le client
- D. Poursuivre une demande de marque de commerce
- E. Représenter le client devant la Commission des oppositions des marques de commerce

En plus des domaines techniques, le CABAMC prévoit le perfectionnement d'un domaine de compétences afin de couvrir les fondements professionnels de la PI. Une fois ce troisième domaine terminé :

- Les compétences des agent(e)s de brevets (techniques), les fondements professionnels de la propriété intellectuelle (PI) et toutes les connaissances nécessaires du domaine constitueraient le profil de compétences des agent(e)s de brevets (Canada);
- Les compétences des agent(e)s de marques de commerce (techniques), les fondements professionnels de la propriété intellectuelle (PI) et les connaissances

nécessaires du domaine constitueraient le profil de compétences des agent(e)s de marques de commerce (Canada).

Pour de plus amples renseignements sur les fondements professionnels de la PI, que le CABAMC prévoit de perfectionner dans le cadre d'un projet futur, consultez la note à la page suivante.

Fondements professionnels de la propriété intellectuelle (PI)

On prévoit que les fondements professionnels de la PI saisissent les compétences professionnelles universelles dont ont besoin un éventail de professionnels (y compris les agent(e)s de brevets et de marques de commerce). Il *peut s'agir* de la capacité d'un(e) agent(e) à :

- *Agir de façon professionnelle.* Cela pourrait comprendre les capacités générales de prise de décision éthique, les exigences professionnelles générales (p. ex., connaître sa clientèle) et la capacité de reconnaître les limites de ses compétences.
- *Apprendre et se perfectionner.* Cela pourrait comprendre la capacité à être un apprenant autonome efficace, à se tenir au courant des changements (p. ex., juridiques, procéduraux, pratiques, contextuels) et à s'améliorer continuellement.
- *Travailler avec les renseignements.* Cela pourrait comprendre la capacité à localiser et à accéder aux données, à construire un sens, à évaluer l'information, à synthétiser l'information et à tirer parti de la technologie de l'information.
- *Communiquer efficacement.* Cela pourrait comprendre la capacité à obtenir des renseignements des autres, à développer et à exprimer des idées, à communiquer au besoin et à personnaliser les communications à différents publics.
- *Collaborez avec les autres.* Cela pourrait comprendre la capacité à développer des relations interpersonnelles, à travailler de façon interculturelle, à gérer les conflits, à travailler avec des groupes et des équipes et à créer des réseaux.
- *Résoudre des problèmes.* Cela pourrait comprendre la capacité à définir un problème ou une tâche, à évaluer une situation, à générer des options, à prendre des décisions et à évaluer.
- *Gérer le travail.* Cela pourrait comprendre la capacité à planifier, à organiser, à diriger et à superviser le travail, y compris la gestion du temps, la gestion d'une charge de travail, le respect des échéanciers et l'achèvement du travail en temps opportun et de façon efficace.

La présente liste est fournie à titre indicatif seulement et devrait être modifiée.

Agent(e) de brevets (technique)

Définition

Les compétences de l'agent(e) de brevets (technique) énoncent les compétences propres à une discipline que les agent(e)s de brevets exerçant au Canada doivent posséder. Ces compétences, ainsi que les fondements professionnels de la PI et les connaissances techniques propres à un domaine, forment les compétences de base des agent(e)s de brevets au Canada.

Description

Les agent(e)s de brevets devraient posséder des connaissances en matière de brevets et de pratiques de brevets et être en mesure d'élaborer une stratégie en matière de brevets axée sur le client, de rédiger une demande de brevet, de poursuivre une demande de brevet, d'évaluer la validité de brevet et d'évaluer la contrefaçon de brevet.

La mesure dans laquelle les agent(e)s de brevets utilisent ces différentes compétences et la complexité des tâches connexes variera inévitablement selon le type de travail effectué, le contexte de la pratique, les types de clientèle servis et d'autres facteurs. De nombreux agent(e)s de brevets posséderont d'autres compétences qui seront apportées à leur pratique. Elles ne sont pas énumérées ici. Néanmoins, tous les agent(e)s de brevets devraient posséder une compétence d'entrée en pratique dans chacune des compétences énumérées.

Pour de plus amples renseignements sur ces compétences, consulter les pages suivantes, qui donnent un aperçu des comportements particuliers qu'une personne doit adopter pour démontrer sa compétence dans le domaine pertinent (critères de rendement) et les concepts de connaissances connexes.

Connaissances

Les connaissances pertinentes à ce domaine comprennent la connaissance des sources clés ainsi que la connaissance et la compréhension de concepts précis. Les connaissances préalables, qui sont pertinentes pour un éventail de compétences de base en matière de brevets, sont énumérées

séparément comme « connaissances sous-jacentes ». De plus, il existe des concepts clés de connaissances associées à des compétences particulières. Ces principaux concepts de connaissances apparaissent également dans les pages qui suivent.

A. Démontrer des connaissances de base [Connaissances]

Sources

Démontrer une connaissance des sources suivantes :

Sources principales

- *Loi sur les brevets*, LRC 1985, ch. P-4 [Loi sur les brevets]
- *Règles sur les brevets*, DORS/2019-251 [Règles sur les brevets]
- *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* [RPBB]
- *Traité de coopération en matière de brevets*, 19 juin 1970, [1990] Can. T.S. No. 22 [PCT] et Règlement DORS/89-453
- Le Guide du déposant du PCT : Guide du déposant du PCT (wipo.int)
- *Décisions de principe canadiens¹ et décisions de principe internationaux² en droit des brevets*

Sources secondaires

- *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, modifiée le 28 septembre 1979*
- *Traité sur le droit des brevets (PLT)*, adopté par la Conférence diplomatique le 1^{er} juin 2000
- *Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)* (directives destinées aux administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international en vue du traitement des demandes internationales en vertu du Traité de coopération en matière de brevets) en vigueur le 1^{er} juillet 2022
- *Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT* (wipo.int)
- *Énoncé de pratique sur les brevets de l'OPIC*, disponible [en ligne](#)
- *Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones*, articles 24 et 31

Sources professionnelles

- *Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce*, L.C. 2018, ch. 27, art. 247 [Loi sur le CABAMC]
- *Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce*, DORS/2021-129 [Règlement sur le CABAMC]
- *Règlements administratifs de l'Ordre des agents de brevets et des agents de marques de commerce*, DORS/2021-167 [Règlements administratifs sur le CABAMC]

¹ Les décisions de principe canadiens renvoient à des décisions canadiennes ayant tranché une question de droit en particulier et qui donnent des orientations pour les décisions à l'avenir; habituellement, mais pas toujours, de telles affaires sont tranchées par un tribunal de dernier recours (p. ex., la Cour suprême du Canada).

² Les décisions de principe internationaux renvoient à des affaires très influentes et de premier plan tranchées par des tribunaux à l'extérieur du Canada (p. ex., le Royaume-Uni et les États-Unis) qui influent sur la pratique canadienne; généralement, mais pas toujours, de telles affaires sont tranchées par un tribunal de dernier recours.

- *Code de déontologie des agents de brevets et des agents de marques de commerce* [Code de déontologie professionnelle]

Concepts de connaissances

Comprendre les notions fondamentales suivantes :

- Les types de protection de la propriété intellectuelle
- La portée du monopole accordé en vertu d'un brevet; c.-à-d., les droits exclusifs accordés à un titulaire de brevet³
- les demandes de brevet, notamment :
 - Les types de revendications⁴
 - Les principes d'interprétation des revendications⁵
- les exigences en matière de brevet, notamment :
 - L'admissibilité de l'objet d'un brevet prévu par la loi
 - L'antériorité/la nouveauté
 - L'évidence/étape inventive
 - Le droit à la priorité
 - L'utilité
 - Le double brevet, l'unicité des inventions et les demandes complémentaires
 - La *Loi sur les brevets*, art. 53
 - Les exigences en matière de divulgation et d'habilitation⁶
- le processus de brevet, notamment :
 - Le statut d'inventeur et la propriété⁷
 - L'interprétation des revendications (y compris les critères formulés dans *Improver*)
 - Les exigences d'une demande de brevet pour le Canada et la pratique liée du PCT
 - Les activités du Bureau des brevets et les échéances prévues par la loi pour le Canada et la pratique du PCT
 - Les incidences des principaux traités en matière de brevets et programmes internationaux⁸
 - Les voies applicables en matière de tribunaux et d'appels
- Inscription et enregistrement des documents et des événements ayant une incidence sur le titre

³ Les droits exclusifs accordés à un titulaire de brevet renvoient au droit exclusif de fabriquer, de construire, d'exploiter et vendre à d'autres un article breveté ou le produit ou le résultat d'un processus breveté.

⁴ Les types de revendications comprennent des revendications indépendantes et dépendantes, ainsi que celles qui sont de différentes catégories, y compris les revendications de produit, les revendications d'appareil, les revendications de méthode, les revendications de processus et les revendications d'utilisation, entre autres (p. ex., revendications d'amélioration, revendications d'image, revendications de sélection, revendications Markush).

⁵ Les principes d'interprétation des revendications comprennent l'interprétation téléologique, l'utilisation de sources secondaires appropriées (et le moment de les utiliser), la doctrine des équivalents et d'autres doctrines d'interprétation pertinentes.

⁶ Les exigences en matière de divulgation et d'habilitation comprennent, par exemple, celles qui traitent de la suffisance, du soutien, du meilleur mode, des prédictions valables, de l'imprécision, du devoir de divulguer l'invention et d'autres exigences intérieures et étrangères.

⁷ Les notions du statut d'inventeur et de la propriété comprennent ceux qui ont contribué à la création d'une invention (inventeur) et ceux qui détiennent les droits de propriété des concepts d'invention (propriété), ainsi que la connaissance, par exemple, des concepts de premier demandeur et de la *Loi sur les inventions des fonctionnaires*.

⁸ Les principaux traités en matière de brevets et programmes internationaux comprennent la Convention de Paris, le Traité de coopération en matière de brevets, le Budapest Treaty on Biological Deposits et le programme PPH.

- Les responsabilités professionnelles⁹

B. Élaborer une stratégie en matière de brevets¹⁰ axée sur le client [Stratégie]

Critères de rendement

1. Déterminer les besoins et les objectifs des clients¹¹
2. Évaluer le contexte de l'innovation¹²
3. Identifier, compte tenu d'un ensemble de faits, les types de protection de la propriété intellectuelle disponibles
4. Planifier une recherche de brevet
5. Interpréter les résultats de recherche
6. Définir la portée et l'étendue de la protection accessible en raison de l'art antérieur
7. Donner un aperçu, compte tenu d'un ensemble de faits, des coûts et les avantages de la protection par brevet
8. Donner un aperçu, compte tenu d'un ensemble de faits, des délais pratiques et stratégiques¹³
9. Planifier des stratégies de protection à l'extérieur du Canada
10. Identifier, compte tenu d'un ensemble de faits, les limites du secret professionnel des agent(e)s de brevets¹⁴

Concepts de connaissances

En plus des notions de connaissances fondamentales, comprendre ce qui suit :

- les enjeux quant aux exigences en matière de brevetabilité dans différents pays (surtout aux États-Unis);
- les revendications commercialisables;
- l'analyse des acteurs¹⁵;
- la détectabilité de l'innovation;
- les avantages de la protection disponible¹⁶;

⁹ Les responsabilités professionnelles comprennent les responsabilités propres à la pratique des agent(e)s de marque de commerce ou agent(e)s de brevet, y compris celles qui sont énoncées dans le Code de déontologie professionnelle et les notions de secret professionnel.

¹⁰ La stratégie en matière de brevets renvoie à une stratégie qui vise à renforcer au maximum la position du client afin qu'il atteigne ses buts et objectifs en protégeant les innovations à l'appui de ces buts et objectifs et de la liberté d'exploitation du client, compte tenu de la stratégie d'affaires du client, de sa capacité financière et des réalités du marché.

¹¹ Les besoins et les objectifs comprennent des besoins et des objectifs généraux, commerciaux, financier, juridiques et d'innovation.

¹² Le contexte de l'innovation renvoie au domaine ou au secteur technique, à la portée, à l'état de la technique, à l'environnement, au climat des affaires et au contexte commercial dans lequel une invention sera utilisée publiquement, y compris toute contrainte dont l'appréciation appuie la capacité d'un agent à reconnaître une activité inventive et à formuler des conseils pratiques.

¹³ Les délais pratiques et stratégiques, dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie en matière de brevets, comprennent les délais prescrits (p. ex., pour l'inscription à la phase nationale des demandes PCT) ainsi que les délais qui appuient d'autres buts et objectifs du client (p. ex., la mise en œuvre d'inventions distinctes ou connexes afin d'optimiser le calendrier des dépenses du client).

¹⁴ Le secret professionnel des agent(e)s de brevets renvoie à la forme de secret professionnel précisée à l'article 16.1 de la *Loi sur les brevets*.

¹⁵ L'analyse des acteurs renvoie à une analyse de ceux qui sont susceptibles de contrefaire, ainsi que des revendications qui auraient trait à une telle contrefaçon.

¹⁶ Les avantages de la protection disponible comprennent les avantages liés à la protection par brevet, de même que ceux liés, par exemple, à la protection par le secret commercial ou la protection au moyen de la divulgation intentionnelle afin d'empêcher qu'un tiers obtienne la protection par brevet.

- les coûts, y compris les taxes de demande de brevet et de maintien en état;
- Recherches, y compris les limites des résultats de recherche ¹⁷
- les risques liés à la protection par brevet¹⁸.

C. Rédiger une demande de brevet [Rédaction]

Critères de rendement

1. Identifier, compte tenu d'un ensemble de faits, les objectifs de rédaction des revendications¹⁹
2. Rédiger des revendications, y compris plusieurs types de revendications²⁰, ayant une portée, des caractéristiques et une structure appropriées²¹
3. Décrire une invention²², y compris ses modes de réalisation et ses solutions de rechange
4. Planifier les dessins qui illustrent les caractéristiques d'une invention

Concepts de connaissances

En plus des notions de connaissances fondamentales, comprendre ce qui suit :

- L'application de l'analyse des acteurs et du champ de compétence pour la rédaction des revendications
- La portée en cascade des revendications
- Les éléments de divulgation, y compris le titre, les renseignements généraux, le résumé, la brève description des dessins, la description détaillée, les descriptions et les extraits
- Les règles officielles de la rédaction de revendications
- La répétition du libellé des revendications dans la divulgation
- La pratique de rédaction de revendications de tout genre
- Les exigences de rédaction internationales
- Les règles procédurales qui traitent des dessins et étiquettes acceptables

¹⁷ Les limites des résultats de recherche comprennent les risques, les contraintes et les inconnues pertinentes à une recherche de brevetabilité.

¹⁸ Les risques liés à la protection par brevet peuvent comprendre, par exemple, ceux liés à l'obligation de divulguer l'invention et l'usage personnel du client, les conséquences de la divulgation d'une invention dans une demande de brevet publiée et les pièges possibles de la conception.

¹⁹ Les objectifs de rédaction des revendications, qui tiennent compte du contexte de l'innovation et les buts et objectifs d'un client, visent à clarifier l'ampleur de la protection recherchée.

²⁰ Les types de revendications comprennent des revendications indépendantes et dépendantes, ainsi que celles qui sont de différentes natures, y compris les revendications de produit, les revendications d'appareil, les revendications de méthode, les revendications de processus et les revendications d'utilisation, entre autres (p. ex., revendications d'amélioration, revendications d'image, revendications de sélection, revendications Markush).

²¹ Une portée, les caractéristiques et une structure appropriées des revendications exigent que les revendications : répondent aux exigences de la *Loi sur les brevets* (p. ex., l'article 27) et des *Règles sur les brevets* (p. ex., l'article 60), reflètent les objectifs de rédaction des revendications (y compris la prise en compte de l'art antérieur) et soient organisées logiquement.

²² L'invention a le sens précisé à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et, dans le présent document, comprend expressément les réalisations de l'invention et ses variantes.

D. Poursuivre²³ une demande de brevet [Poursuite]

Critères de rendement

1. Analyser l'historique d'une famille de brevets²⁴
2. Évaluer l'invocabilité de l'art antérieur pour l'antériorité et l'évidence
3. Répondre à un rapport d'examen²⁵
4. Préparer des présentations de fond à l'OPIC autres qu'en réponse à un rapport d'examen²⁶
5. Modifier²⁷ les revendications indépendantes ou dépendantes, selon le cas
6. Gérer la poursuite au Canada dans le contexte d'un portefeuille mondial

Les concepts de connaissances figurent à la page suivante.

²³ Poursuite, dans ce contexte, comprend l'élaboration, le dépôt, la progression et le maintien des demandes ou des enregistrements.

²⁴ L'historique d'une famille de brevets renvoie à la collecte mondiale de dépôts de brevet qui sont liés par au moins une priorité. Par souci de certitude, dans le présent document, l'historique des dossiers d'une famille de brevets comprend les documents du Canada et des États-Unis et l'historique de paiement des taxes de maintien.

²⁵ La réponse à un rapport d'examen, dans un contexte de brevet, comprend l'élaboration d'une réponse complète pour corriger un défaut, contester l'objection inappropriée d'un examinateur ou faire appel d'un refus final, après avoir examiné les arguments de l'examinateur, l'historique des dossiers, l'état de la technique citée ou antérieure, et la stratégie de brevet axée sur le client, et sans concéder inutilement des objets ou des droits brevetables.

²⁶ Les présentations de fond présentées à l'OPIC, autres que celles qui ont trait à un rapport d'examen, comprennent des présentations orales ou écrites portant, par exemple, sur les pratiques en matière d'avis d'acceptation, l'examen accéléré ou l'accélération des poursuites, les modifications volontaires et d'autres questions de ce genre.

²⁷ Modifier (dans le contexte des revendications) signifie modifier uniquement dans la mesure nécessaire, sans concéder inutilement les objets ou les droits brevetables de valeur, et en tenant compte de la stratégie de brevet axée sur le client.

Concepts de connaissances

En plus des notions de connaissances fondamentales, comprendre ce qui suit :

- Abandon et rétablissement
- Pratique de l'affidavit
- Acceptation, taxe finale et délivrance des brevets
- Appels, y compris la Commission d'appel des brevets
- Représentants autorisés et représentants communs
- Pratique exemplaire pour les présentations de fond présentées à l'OPIC²⁸
- Péremption réputée et annulation de la péremption réputée
- Divulgateur de l'art antérieur
- Pratique divisionnaire
- Diligence requise
- Processus d'entrevue de l'examineur
- Accélération ou progression de l'examen²⁹
- Les exigences relatives au paiement de la taxe, y compris les petites entités, les revendications et le maintien en état
- Dépôt électronique auprès de l'OPIC et de l'OMPI
- Pratique liée à la décision finale
- Processus de poursuite en matière de brevets³⁰
- Exigences d'inscription au Registre des brevets
- Procédure de dépôt et de poursuite du PCT³¹
- Poursuite après l'octroi³²
- Priorité³³
- Contestations et dépôts de l'art antérieur avant l'octroi
- Enregistrement des documents³⁴
- Demande d'examen
- Exigences liées aux communications avec l'OPIC
- Exigences liées à l'obtention d'une date de dépôt
- Droits de tiers
- Transferts et changements de nom

²⁸ Les pratiques exemplaires pour les présentations de fond présentées à l'OPIC comprennent la connaissance de la pratique de bonne foi et de l'effet de l'estoppel de l'historique du dossier (aussi appelé récapitulatif d'estoppel du dossier) dans d'autres administrations.

²⁹ L'accélération ou la progression de l'examen comprend la connaissance des outils d'accélération (ou de décélération) les poursuites au Canada et la connaissance de l'Autoroute du traitement des demandes de brevet (« PPH »).

³⁰ Le processus de poursuite en matière de brevets comprend la connaissance du dépôt d'une demande de brevet et des formalités liées à la pratique en matière de brevets. Il est entendu que cela comprend la connaissance des règles d'examen simplifiées.

³¹ La procédure de dépôt et de poursuite du PCT comprend les étapes internationale et nationale.

³² La poursuite après l'octroi comprend la renonciation de responsabilité, le réexamen, la réémission, la cession au domaine public et d'autres corrections post-délivrance en vertu des *Règles sur les brevets* et de la *Loi sur les brevets*.

³³ La priorité comprend la connaissance des demandes de priorité et la rectification de la priorité; voir l'article 73 des *Règles sur les brevets*.

³⁴ L'enregistrement des documents comprend la connaissance des transferts, de la propriété et de la cession (voir les articles 124 à 127 des *Règles sur les brevets*).

- Vérification du statut administratif d'une demande de brevet ou d'un brevet

E. Évaluer la validité³⁵ [Validité]

Critères de rendement

1. Identifier, compte tenu d'un ensemble de faits, les questions de validité au-delà des questions de validité des revendications³⁶
2. Interpréter³⁷ les termes des revendications aux fins de l'évaluation de la validité
3. Évaluer l'invocabilité d'un document ou d'un événement de divulgation pour l'antériorité et l'évidence
4. Évaluer si une revendication est antériorisée, compte tenu de l'art antérieur
5. Évaluer si une revendication est évidente, compte tenu de l'art antérieur
6. Évaluer la validité d'une revendication, pour des raisons autres que l'antériorité ou l'évidence

Concepts de connaissances

En plus des notions de connaissances fondamentales, comprendre ce qui suit :

- Dates de revendications
- Effets des représentations pendant la poursuite ou la requête
- Forums adéquats pour mettre en cause un brevet
- Réexamen, renonciation et redélivrance

³⁵ La validité, dans le contexte d'une revendication, comprend les motifs pour la mise en cause ou la défense de la validité des revendications. Il est entendu que, dans le présent document, la validité s'étend aux notions liées, par exemple, à l'opposabilité du dossier d'antériorité, à l'anticipation, à l'évidence, à la revendication sans portée précise, à l'ambiguïté et au soutien dans la divulgation.

³⁶ Les questions de validité au-delà des questions de validité des revendications se rapportent, par exemple, à l'historique du maintien en état, aux déclarations données dans les poursuites ou dans la requête (p. ex., relatives à l'inventeur ou dans les affidavits de poursuite), à la suffisance de la divulgation, à la relation du brevet avec ses autres membres de la famille (p. ex., statut divisionnaire, revendication de priorité valide), à la durée et au statut des brevets et demandes de brevets et autres aspects transactionnels (p. ex., les facteurs de diligence raisonnable lorsqu'un brevet est un actif dans une transaction, ou la façon d'enregistrer un transfert de propriété ou une sûreté).

³⁷ Interpréter (dans le contexte d'une expression dans une revendication) peut comprendre l'association d'une expression dans une revendication à des parties ou des caractéristiques, l'explication de la fonction ou le but d'un élément, la mention d'un élément essentiel et l'offre d'un soutien pertinent.

F. Évaluer la contrefaçon [Contrefaçon]

Critères de rendement

1. Interpréter les termes des revendications aux fins de l'évaluation de la contrefaçon
2. Identifier, compte tenu d'un ensemble de faits, les actes de contrefaçon possibles
3. Analyser une revendication pour déterminer la contrefaçon
4. Identifier, compte tenu d'un ensemble de faits, qui peut ou doit affirmer la contrefaçon
5. Évaluer si une ou plusieurs parties sont responsables de contrefaçon
6. Évaluer si une partie est responsable de l'incitation à la contrefaçon
7. Identifier, compte tenu d'un ensemble de faits, les moyens de défense contre une allégation de contrefaçon
8. Donner un aperçu des recours possibles en cas de contrefaçon

Concepts de connaissances

En plus des notions de connaissances fondamentales, comprendre ce qui suit :

- Les actes de contrefaçon, notamment :
 - Fabrication, emploi ou vente
 - Importation, doctrine *Saccharin*
 - Réparation ou refabrication
 - Complicité de contrefaçon
 - Incitation à la contrefaçon
- Les exceptions et les défenses en matière de contrefaçon, y compris :
 - Emploi expérimental et emploi réglementaire
 - Emploi antérieur, défense *Gillette*
 - Cession au domaine public
 - Droits de tiers
 - Épuisement (p. ex., fournisseur autorisé)
 - Abus de droits en matière de brevets
 - Licence obligatoire
- Les demandeurs appropriés³⁸, les défendeurs possibles et le fardeau de la preuve³⁹
- La durée et la prolongation du brevet⁴⁰
- Le régime de médicaments brevetés⁴¹

³⁸ Les demandeurs appropriés renvoient à la reconnaissance de copropriétaires ou de titulaires de licence possibles.

³⁹ Le fardeau de la preuve fait renvoi au fardeau juridique de prouver la contrefaçon (qui repose généralement sur le titulaire de brevet).

⁴⁰ La durée et la prolongation du brevet comprennent le maintien en état et le rétablissement de brevets arrivés à échéance et des droits d'intervention.

⁴¹ La connaissance du régime des médicaments brevetés, sauf pour ceux qui pratiquent dans ce domaine, se limite à la connaissance de base (p. ex., du régime du *Règlement sur les médicaments brevetés [énoncé de conformité]*, de l'existence de certificats de protection supplémentaire). Voir en particulier les paragraphes 4(2) et 4(6) du *Règlement sur les médicaments brevetés (énoncé de conformité)*.

- Les recours⁴²
- Les délais de prescription

Agent(e) de marques de commerce (technique)

Définition

Les compétences de l'agent(e) de marques (technique) énoncent les compétences propres à une discipline que les agent(e)s de marques de commerce exerçant au Canada doivent posséder. Ces compétences, ainsi que les fondements professionnels de la PI, forment les compétences de base des agent(e)s de marques de commerce au Canada.

Description

Les agent(e)s de marques de commerce devraient posséder des connaissances de marques de commerce et des pratiques en matière de marques de commerce et être en mesure d'évaluer l'enregistrabilité d'une marque de commerce, d'élaborer une stratégie de marque de commerce axée sur le client, de poursuivre une demande d'inscription de marque de commerce et de représenter le client devant la Commission des oppositions des marques de commerce.

La mesure dans laquelle les agent(e)s de marques de commerce utilisent ces différentes compétences et la complexité des tâches connexes variera inévitablement selon le type de travail effectué, le contexte de la pratique, les types de clientèle servis et d'autres facteurs. De nombreux agent(e)s de marques de commerce posséderont d'autres compétences qui seront apportées à leurs pratiques. Elles ne sont pas énumérées ici. Néanmoins, tous les agent(e)s de marques de commerce devraient posséder une compétence d'entrée en pratique dans chacune des compétences énumérées.

Pour de plus amples renseignements sur ces compétences, consulter les pages suivantes, qui donnent un aperçu des comportements particuliers qu'une personne doit adopter pour démontrer sa compétence dans le domaine pertinent (critères de rendement) et les concepts de connaissances connexes.

Connaissances

⁴² Les recours comprennent, par exemple, les dommages-intérêts, la restitution des bénéfices, une indemnisation raisonnable, l'injonction, la livraison, les coûts, les intérêts et les dommages punitifs, et comprennent l'effet de l'inertie et de l'acquiescement.

Les connaissances pertinentes à ce domaine comprennent la connaissance des sources clés ainsi que la connaissance et la compréhension de concepts précis. Les connaissances préalables, qui sont pertinentes pour un éventail de compétences de base en matière de marques de commerce, sont énumérées séparément comme « connaissances sous-jacentes ». De plus, il existe des concepts clés de connaissances associés à des compétences particulières. Ces principaux concepts de connaissances apparaissent également dans les pages qui suivent.

A. Démontrer des connaissances de base [Connaissances]

Sources

Démontrer une connaissance des sources suivantes :

Sources principales

- *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 [Loi sur les marques de commerce]
- *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/2018-227 [Règlement sur les marques de commerce]
- *Manuel d'examen des marques de commerce*, RG42-4/1996 [Manuel d'examen des marques de commerce]
- *Énoncés de pratique en matière de marques de commerce de l'OPIIC*, disponibles [en ligne](#)
- *Manuel des produits et des services de l'OPIIC*, [disponible en ligne](#)
- Décisions de principe⁴³ canadiennes en droit des marques de commerce

Sources secondaires

- Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (1891) et le Protocole relatif à cet Arrangement (1989)
- *Classification de Nice* ([wipo.int](#))
- *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, modifiée le 28 septembre 1979
- *Traité de Singapour* ([wipo.int](#))
- Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, articles 24 et 31

Sources professionnelles

- *Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce*, L.C. 2018, ch. 27, art. 247 [Loi sur le CABAMC]
- *Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce*, DORS/2021-129 [Règlement sur le CABAMC]
- *Règlements administratifs de l'Ordre des agents de brevets et des agents de marques de commerce*, DORS/2021-167 [Règlements administratifs sur le CABAMC]

⁴³ Les décisions de principe canadiennes renvoient à des décisions canadiennes ayant tranché une question de droit en particulier et qui donnent des orientations pour les décisions à l'avenir; habituellement, mais pas toujours, de telles affaires sont tranchées par un tribunal de dernier recours (p. ex., la Cour suprême du Canada).

- *Code de déontologie des agents de brevets et des agents de marques de commerce* [Code de déontologie professionnelle]

Les concepts de connaissances figurent à la page suivante.

Concepts de connaissances

Comprendre les concepts de base suivants :

- Confusion
- Définition d'une marque de commerce
- Caractère descriptif
- Dépréciation de l'achalandage⁴⁴
- Caractère distinctif (inhérent et acquis)
- Droit à l'enregistrement⁴⁵
- Droit à l'emploi
- Histoire du système de protection des marques de commerce
- Exigences formelles et techniques
- Principes fondamentaux de l'interprétation des lois
- Contrefaçon⁴⁶
- Protocole de Madrid au Canada
- Propriété
- Commercialisation trompeuse⁴⁷
- Responsabilités professionnelles⁴⁸
- Marques de commerce interdites⁴⁹
- Enregistrabilité
- Objections techniques⁵⁰
- Noms commerciaux
- Secret professionnel de l'agent(e) de marques de commerce
- Échéanciers et délais relatifs aux marques de commerce⁵¹
- Types de protection de la propriété intellectuelle

⁴⁴ La dépréciation de l'achalandage a le même sens que le terme énoncé à l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*.

⁴⁵ Le droit à l'enregistrement désigne la personne qui a droit à l'enregistrement d'une marque de commerce, conformément à l'article 16 de la *Loi sur les marques de commerce*, compte tenu des droits antérieurs et des revendications de priorité établis en vertu de l'article 34 de la *Loi sur les marques de commerce*.

⁴⁶ La définition de « contrefaçon » correspond à la « violation » telle que définie aux articles 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce*.

⁴⁷ La commercialisation trompeuse se rapporte à la fois au délit de la *common law*, ou de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* qui protège l'achalandage des entreprises en empêchant les concurrents de représenter ou de commercialiser des biens ou des services de façon trompeuse ou susceptible de confondre les consommateurs.

⁴⁸ Les responsabilités professionnelles comprennent les responsabilités propres à la pratique des agents de marque de commerce, y compris celles qui sont énoncées dans le Code de déontologie professionnelle et les notions de secret professionnel.

⁴⁹ Les marques de commerce interdites désignent toute marque de commerce interdite par la *Loi sur les marques de commerce*, y compris celles énumérées aux articles 9, 10 et 10.1.

⁵⁰ Les objections techniques portent sur les obstacles à l'enregistrement qui peuvent être corrigés sans modification substantielle de la demande et sans la soumission d'arguments.

⁵¹ Les échéanciers et délais relatifs aux marques de commerce comprennent les règles et les exigences spécifiques concernant les dates, les délais, les extensions, les délais de défaut et les jours de fermeture de l'OPIC.

- Types de marques de commerce⁵²
- Emploi en liaison avec des produits ou des services

B. Évaluer l'enregistrabilité d'une marque de commerce [Enregistrabilité]

Critères de rendement

1. Planifier une recherche de marque de commerce
2. Interpréter les résultats d'une recherche
3. Évaluer le caractère distinctif
4. Évaluer la probabilité de confusion
5. Évaluer le caractère descriptif⁵³
6. Évaluer le droit à l'enregistrement⁵⁴
7. Identifier, compte tenu d'un ensemble de faits, les zones de conflit possibles avec des tiers
8. Identifier, compte tenu d'un ensemble de faits, les marques de commerce interdites⁵⁵
9. Identifier, compte tenu d'un ensemble de faits, les objections techniques potentielles⁵⁶

Concepts de connaissances

En plus des concepts de connaissances de base, comprendre ce qui suit :

- Marques de commerce enregistrables⁵⁷
- Recherches,⁵⁸ y compris le statut de la marque de commerce⁵⁹ et les limites des résultats de recherche⁶⁰

⁵² Les types de marques de commerce comprennent les marques de commerce de caractère standard, les marques figuratives, les marques non traditionnelles, les marques de certification, les marques officielles, les indications géographiques et les marques de commerce non enregistrées.

⁵³ Le caractère descriptif (dans le cadre de l'évaluation de celui-ci) comprend l'évaluation de la description fautive et trompeuse.

⁵⁴ Le droit à l'enregistrement désigne la personne qui a droit à l'enregistrement d'une marque de commerce, conformément à l'article 16 de la *Loi sur les marques de commerce*, compte tenu des droits antérieurs et des revendications de priorité établis en vertu de l'article 34 de la *Loi sur les marques de commerce*.

⁵⁵ Les marques de commerce interdites désignent toute marque de commerce interdite par la *Loi sur les marques de commerce*, y compris celles énumérées aux articles 9, 10 et 10.1.

⁵⁶ Les objections techniques portent sur les obstacles à l'enregistrement qui peuvent être corrigés sans modification substantielle de la demande et sans la soumission d'arguments.

⁵⁷ Les marques de commerce enregistrables sont définies par l'article 12 de la *Loi sur les marques de commerce*.

⁵⁸ Les connaissances liées à la recherche comprennent, par exemple, la connaissance des paramètres et des processus de recherche, où et comment obtenir des rapports de recherche de qualité et comment les interpréter, comment utiliser les bases de données en ligne, quels champs sont interrogeables et comment utiliser et combiner les opérateurs booléens et les caractères génériques pour construire des chaînes de recherche imbriquées.

⁵⁹ Le statut de la marque de commerce réfère au fait qu'une marque de commerce soit en instance, enregistrée, abandonnée, radiée, annulée ou retirée.

⁶⁰ Les limites des résultats de recherche comprennent les risques, les limites de l'étendue de la recherche et les inconnus liés à la recherche de disponibilité de marques de commerce.

C. Élaborer une stratégie en matière de marques de commerce⁶¹ axée sur le client [Stratégie]

Critères de rendement

1. Découvrir les buts et les objectifs du client⁶²
2. Identifier, compte tenu d'un ensemble de faits, les types de protection de la propriété intellectuelle disponibles, y compris les types de marques de commerce⁶³
3. Donner un aperçu, compte tenu d'un ensemble de faits, des coûts et les avantages de la protection des marques de commerce
4. Donner un aperçu, compte tenu d'un ensemble de faits, des échéanciers pratiques et stratégiques
5. Analyser les situations relatives à l'emploi d'une marque de commerce⁶⁴
6. Analyser les situations relatives à la propriété d'une marque de commerce, à l'octroi de licences ou au transfert de droits
7. Évaluer le risque d'invalidation d'un enregistrement
8. Identifier, compte tenu d'un ensemble de faits, lorsqu'une nouvelle demande ou une demande de prorogation d'un état déclaratif des produits ou services est souhaitable
9. Identifier, en fonction d'un ensemble de faits, des stratégies pour rendre une marque enregistrable⁶⁵
10. Identifier, compte tenu d'un ensemble de faits, les moyens pratiques de gérer un portefeuille⁶⁶ pour la protection nationale et internationale
11. Identifier, compte tenu d'un ensemble de faits, les limites du secret professionnel de l'agent(e)⁶⁷

⁶¹ La stratégie en matière de marques de commerce désigne une stratégie visant à adopter, à employer, à enregistrer ou à protéger une marque de commerce pour aider un client à atteindre ses buts et objectifs.

⁶² Les besoins et les objectifs comprennent des besoins et des objectifs généraux, commerciaux, financiers, juridiques et d'innovation.

⁶³ Les types de marques de commerce comprennent les marques de commerce de caractère standard, les marques figuratives, les marques non traditionnelles, les marques de certification, les marques officielles, les indications géographiques et les marques de commerce non enregistrées.

⁶⁴ L'emploi a le sens énoncé à l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* et son analyse comprend l'examen de l'emploi par les demandeurs et les autres, en tenant compte de qui emploie la marque, comment, quand et en liaison avec quels produits et services.

⁶⁵ Les stratégies pour rendre une marque enregistrable comprennent, par exemple, l'ajout d'éléments figuratifs, la suppression de produits et de services, et le début de l'emploi pour acquérir un caractère distinctif.

⁶⁶ Les moyens pratiques de gérer un portefeuille comprennent des moyens d'employer une marque de commerce telle qu'enregistrée, des moyens de marquer correctement une marque de commerce, et des moyens de surveiller et de faire respecter ses droits dans ses marques de commerce.

⁶⁷ Le secret professionnel de l'agent(e) de marques de commerce renvoie aux communications visées par l'article 51.13 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Concepts de connaissances

En plus des concepts de connaissances de base, comprendre ce qui suit :

- Droits qui existent en l'absence d'enregistrement
- Fraude transfrontalière en matière de propriété intellectuelle et ressources de protection transfrontalière⁶⁸
- Taxes officielles et structure tarifaire
- Octroi de licence et emploi autorisé⁶⁹
- Marquage (p. ex., TM, MC,[®], MD), y compris sur l'étiquetage et l'emballage
- Surveillance et respect des droits et de l'emploi des marques de commerce
- Autres restrictions relatives aux marques de commerce⁷⁰

⁶⁸ Les ressources de protection transfrontalière comprennent des systèmes et des outils pour protéger les droits de propriété intellectuelle contre la fraude transfrontalière (c.-à-d., le Programme de droits de propriété intellectuelle de l'ASFC, la production d'une Demande d'aide) et les organisations pertinentes (p. ex., le Centre canadien de lutte antifraude, le Réseau canadien de lutte contre la contrefaçon, ainsi que la Homeland Security Investigations Global Trade Investigations Division [division des enquêtes sur la sécurité intérieure] et le National IP Rights Coordination Centre [centre national de coordination des droits de propriété intellectuelle] aux États-Unis).

⁶⁹ La licence et l'emploi autorisé comprennent les exigences relatives à l'octroi de licences pour les marques de commerce au Canada, en vertu des articles 50 et 51 de la *Loi sur les marques de commerce*, les effets d'une licence inappropriée (c.-à-d., la dépréciation de l'achalandage), les éléments clés d'une licence valide, les avantages d'un contrat de licence écrit et les pratiques exemplaires d'un accord de licence.

⁷⁰ Les autres restrictions relatives aux marques de commerce (dans le contexte de la connaissance de celles-ci) comprennent la sensibilisation générale, par exemple, à l'exception relative aux marques de commerce enregistrées dans une autre langue que le français en vertu des lois sur la langue au Québec; l'exigence de présence locale pour les noms de domaine « .CA » (sauf pour les marques de commerce enregistrées au Canada); et l'utilisation ou l'enregistrement non autorisé de termes interdits par la *Loi sur les banques*, la *Loi sur les marques olympiques et paralympiques*, la *Loi sur le poinçonnage des métaux précieux* et son *Règlement*, la *Loi sur la Société canadienne des postes* et l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne.

D. Poursuivre une demande de marque de commerce [Poursuite]

Critères de rendement

1. Analyser l'historique d'un dossier de marque de commerce
2. Classifier les produits et services
3. Rédiger un état déclaratif des produits et services
4. Répondre à un rapport d'examen⁷¹
5. Soutenir l'élaboration et la négociation du consentement et les accords de coexistence
6. Gérer une poursuite au Canada dans le contexte d'un portefeuille mondial⁷²

Concepts de connaissances

En plus des concepts de connaissances de base, comprendre ce qui suit :

- Exigences relatives aux demandes et à la production des demandes⁷³
- Classification des produits et des services (selon la classification de Nice)
- Consentement et ententes de coexistence
- Demandes divisionnaires et fusion d'enregistrements
- Indications géographiques
- Notification des droits des tiers (y compris le processus et les critères)
- Rapports d'examen (y compris les lacunes et les objections du registraire des marques de commerce)
- Pratique du Bureau
- Questions de droits de propriété⁷⁴
- Enregistrement⁷⁵ et droits enregistrés⁷⁶

⁷¹ La réponse à un rapport d'examen, dans le contexte d'une marque de commerce, comprend l'élaboration des observations, les modifications admissibles et la preuve appropriée (p. ex., en ce qui concerne le caractère distinctif, l'autorité publique) pour répondre aux objections et les surmonter.

⁷² La gestion d'une poursuite au Canada dans le contexte d'un portefeuille mondial comprend la nécessité de travailler avec des correspondants internationaux afin de poursuivre (et maintenir) les droits de marque de commerce à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada.

⁷³ Les exigences relatives aux demandes et à la production de demandes comprennent, sans s'y limiter, les exigences énoncées à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* pour les demandes de marques de commerce canadiennes et les exigences énoncées aux articles 98 et 99 du *Règlement sur les marques de commerce* pour les demandes d'enregistrement international produites en vertu du Protocole de Madrid.

⁷⁴ Les questions de droits de propriété comprennent la connaissance de la chaîne de titre, les changements de nom et le transfert des droits de marque de commerce énoncés à l'article 48 de la *Loi sur les marques de commerce*, ainsi que les connaissances pertinentes du processus et de la procédure d'enregistrement et de publication.

⁷⁵ L'enregistrement comprend la connaissance des incidences de l'enregistrement (risques et avantages), le processus d'enregistrement, les obstacles potentiels (p. ex., possibilité de rejet ou opposition potentielle d'un tiers), les modifications autorisées au registre (quand, comment et quelles modifications peuvent être apportées après la production de la demande ou suite à l'enregistrement de la marque de commerce), le maintien des enregistrements, le renouvellement, les vulnérabilités et d'autres considérations ayant une incidence uniquement sur les marques de commerce déposées.

⁷⁶ Les droits enregistrés comprennent la connaissance des droits conférés par l'enregistrement.

- Exigences relatives à un état déclaratif des produits ou services
- Exigences auxquelles une personne doit répondre pour avoir droit à l'enregistrement d'une marque de commerce

E. Représenter le client devant la Commission des oppositions des marques de commerce [Opposition et procédures en vertu de l'article 45]

Critères de rendement

1. Évaluer si un enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié en raison d'un défaut d'emploi⁷⁷
2. Évaluer les motifs d'opposition
3. Identifier, compte tenu d'un ensemble de faits, les lacunes dans les éléments de preuve⁷⁸
4. Préparer les requêtes officielles⁷⁹
5. Gérer la collecte, l'évaluation et la préparation des éléments de preuve⁸⁰
6. Mener des contre-interrogatoires, selon le cas
7. Mener des audiences orales, selon le cas
8. Préparer les observations⁸¹
9. Négocier les règlements, selon le cas

Concepts de connaissances

En plus des concepts de connaissances de base, comprendre ce qui suit :

- Le contre-interrogatoire (y compris les exigences et les pratiques exemplaires)
- Éléments d'un argument écrit
- Règles et exigences relatives à la preuve⁸²
- Demandes de prolongation
- Motifs d'opposition⁸³
- Demandes de décision interlocutoire Stratégie d'opposition

⁷⁷ Le défaut d'emploi est évalué par rapport à l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*.

⁷⁸ Les éléments de preuve comprennent les affidavits, les déclarations solennelles, les pièces, les copies certifiées conformes des enregistrements et d'autres formes de preuve acceptées par le registraire des marques de commerce.

⁷⁹ Les requêtes officielles comprennent les demandes de décision interlocutoire (p. ex., une demande de radier la totalité ou une partie de la déclaration d'opposition de l'opposant en vertu du paragraphe 38 (6) de la *Loi sur les marques de commerce*), l'autorisation de modifier une déclaration d'opposition ou une contre-déclaration (p. ex., l'article 48 du *Règlement sur les marques de commerce*), la permission de présenter des preuves supplémentaires (p. ex., l'article 55 du *Règlement sur les marques de commerces*), et les demandes de prorogation (tant administratives qu'en vertu de l'article 47 de la *Loi sur les marques de commerce*).

⁸⁰ Les éléments de preuve comprennent les affidavits, les déclarations solennelles, les pièces, les copies certifiées conformes des enregistrements et d'autres formes de preuve acceptées par le registraire des marques de commerce.

⁸¹ Les observations renvoient aux observations écrites, orales ou aux deux.

⁸² Les règles et les exigences relatives à la preuve comprennent les règles et les exigences relatives à la production de preuves supplémentaires et aux formalités relatives à l'assermentation et à la notarisation.

⁸³ Les motifs d'opposition comprennent la procédure, l'enregistrement, l'absence de droit à l'enregistrement, l'absence de caractère distinctif, la mauvaise foi et l'absence d'emploi énoncés au paragraphe 38 (2) de la *Loi sur les marques de commerce*.

- Exigences relatives à la production d'une déclaration d'opposition ou à la préparation d'une contre-déclaration (y compris les modifications)
- Règles et exigences relatives à la signification
- Procédures pour radiation sommaire (art. 45), cadre législatif et procédures connexes