



Office de la propriété  
intellectuelle  
du Canada

Un organisme  
d'Industrie Canada

Canadian  
Intellectual Property  
Office

An Agency of  
Industry Canada

# **LES INCIDENCES JURIDIQUES ET TECHNIQUES DE L'ADHÉSION DU CANADA AU PROTOCOLE DE MADRID**

**Préparé pour l'Office de la propriété intellectuelle du Canada  
(OPIC) par Alan Troicuk, conseiller juridique de l'OPIC,  
ministère de la Justice**

**2002/01/25**

**Canada**



**TABLE DES MATIÈRES**

<b>I INTRODUCTION .....</b>	<b>4</b>	4. Effet de l'enregistrement international au Canada ..	12
• Abréviations.....	4	5. Délais de refus .....	13
		• Examen .....	13
		• Opposition.....	14
<b>II LE BUREAU DES MARQUES DE COMMERCE DU CANADA EN TANT QU'OFFICE D'ORIGINE.....</b>	<b>4</b>	6. Motifs de refus .....	15
1. Qui pourrait déposer une demande internationale par l'entremise du Canada? .....	4	7. Contenu des notifications de refus provisoire .....	16
2. Langue .....	5	8. Confirmation ou retrait d'un refus provisoire .....	17
3. Préparation et présentation de la demande internationale.....	6	9. Déclaration d'octroi de la protection dans les cas où il n'y a pas de refus provisoire .....	18
4. Formulaire de demande officie .....	6	10. Invalidation des effets de l'enregistrement international au Canada.....	19
5. Transmission de la demande internationale au BI.....	6	11. Transformation d'une demande internationale en une demande nationale.....	19
6. Émoluments et taxes .....	6	12. Annonce .....	19
7. Notification des irrégularités .....	7	13. Remplacement d'un enregistrement national par un enregistrement international .....	20
• Irrégularités concernant les émoluments et taxes..	7	14. Émoluments et taxes .....	20
• Irrégularités dont la correction incombe à l'office d'origine .....	7	15. Disposition transitoire .....	21
• Irrégularités concernant la déclaration d'intention d'utiliser la marque.....	8		
• Irrégularités concernant les produits et les services .....	8	<b>IV CONTENU DES DEMANDES (ACCEPTABILITÉ DES EXIGENCES CANADIENNES ACTUELLES).....</b>	<b>21</b>
• Autres irrégularités .....	8	1. État des marchandises ou services spécifiques.....	21
8. Changements touchant la demande de base ou l'enregistrement de base .....	8	2. Emploi ou révélation de la marque au Canada .....	21
• Radiations, retraits et rejets définitifs.....	8	• TDM.....	21
• Modifications.....	8	• Protocole .....	22
• Produits et services.....	9	• Accord sur les ADPIC et ALÉNA.....	23
• Fondement de la demande.....	9	• Convention de Paris.....	23
• Identification de la marque .....	9	3. Enregistrement et emploi de la marque dans un autre pays.....	23
• Désistements.....	9	• Convention de Paris.....	23
• Nom du déposant .....	10	• TDM.....	24
9. Divisions et fusions .....	10	• Protocole .....	24
10. Renouvellement de l'enregistrement international...	10	• Autres accords .....	24
11. Désignations postérieures .....	10	4. Emploi projeté .....	24
12. Modification ou annulation de l'enregistrement international.....	11	• TDM.....	25
		• Protocole - Déclaration d'intention d'utiliser la marque (al. 30e) de la LMCC) .....	25
<b>III LE BUREAU DES MARQUES DE COMMERCE DU CANADA EN TANT QU'OFFICE D'UNE PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE .....</b>	<b>11</b>	• Protocole - Déclaration d'usage effectif (par. 40(2) et (3) de la LMCC) .....	26
1. Notification des désignations du Canada au BMCC par le BI.....	11	• Accord sur les ADPIC et ALÉNA.....	26
2. Possibilité de retard concernant la notification .....	11	• Autres accords .....	27
3. Conséquences du retard concernant la notification	12	5. Marques de certification .....	27
		6. Adresse de signification.....	27
		• Convention de Paris, ALÉNA et Accord sur les ADPIC .....	27
		• TDM .....	27

• Protocole.....	28	<b>D'AUTRES FAITS CONCERNANT LES MARQUES.....</b>	<b>41</b>
7. Reproductions et descriptions de la marque .....	28	1. Changement de propriétaire .....	41
• TDM.....	28	• Droit et pratique au Canada.....	41
• Protocole.....	29	• Convention de Paris.....	42
8. Traduction ou translittération de la marque.....	30	• Accord sur les ADPIC .....	43
• TDM.....	31	• ALÉNA .....	43
• Protocole .....	31	• TDM.....	43
9. Déclaration relative au droit d'employer la marque (al. 30i) de la LMCC) .....	31	• Protocole .....	43
10. Affidavit ou autres preuves .....	31	2. Autres inscriptions .....	45
11. Syndicats ouvriers ou associations commerciales..	32	• Droit et pratique au Canada.....	45
12. Revendications de priorité .....	33	• Convention de Paris, ALÉNA et Accord sur les ADPIC.....	45
• Convention de Paris.....	33	• TDM.....	45
• TDM.....	34	• Protocole .....	45
• Protocole .....	34	<b>VIII DURÉE ET RENOUELEMENT .....</b>	<b>46</b>
• Accord sur les ADPIC et ALÉNA.....	34	• Droit et pratique au Canada.....	46
13. Désistements .....	34	• Convention de Paris.....	47
• TDM.....	34	• ALÉNA .....	47
• Protocole .....	34	• Accord sur les ADPIC .....	47
• Autres accords .....	35	• TDM.....	47
14. Formulaire.....	35	• Protocole .....	47
15. Signatures .....	35	<b>IX OBLIGATION D'AVOIR UN MANDATAIRE LOCAL</b>	<b>48</b>
<b>V IDENTIFICATION DES PRODUITS ET DES SERVICES .....</b>	<b>35</b>	• Droit et pratique au Canada.....	48
• Droit et pratique au Canada.....	35	• Convention de Paris, chapitre de l'ALÉNA sur la propriété intellectuelle et Accord sur les ADPIC.....	48
• Arrangement de Nice .....	35	• Chapitre de l'ALÉNA sur le commerce transfrontières des services .....	48
• TDM.....	36	• TDM.....	48
• Protocole .....	36	• Protocole .....	48
<b>VI OBLIGATION D'EMPLOYER LA MARQUE .....</b>	<b>37</b>	<b>ANNEXE I .....</b>	<b>50</b>
1. Obligation d'employer la marque avant son enre- gistrement .....	37	Traité sur le droit des marques	
• Droit canadien .....	37	Modifications devant être apportées au droit et à la pratique canadiens.....	50
• Convention de Paris.....	37	<b>ANNEXE II .....</b>	<b>51</b>
• Accord sur les ADPIC et ALÉNA.....	38	Demande d'enregistrement international.....	51
• TDM.....	38		
• Protocole .....	39		
2. Obligation d'employer la marque après son enre- gistrement .....	39		
• Droit canadien .....	39		
• Convention de Paris.....	39		
• Accord sur les ADPIC .....	40		
• ALÉNA .....	40		
• TDM.....	40		
• Protocole .....	40		
3. Nouvelles approches possibles concernant les règles canadiennes relatives à l'emploi.....	40		

**VII INSCRIPTIONS DES CHANGEMENTS ET**

## I INTRODUCTION

Le présent document d'information générale est destiné à être utilisé aux fins de l'élaboration de la position canadienne sur l'intérêt qu'aurait le Canada à adhérer au Protocole de Madrid. Il a pour but en particulier de décrire les incidences juridiques et techniques de l'adhésion éventuelle du Canada au Protocole sur les activités du Bureau des marques de commerce du Canada et sur le droit canadien des marques de commerce. Les opinions qui y sont exprimées sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Afin de bien établir le contexte, le présent document analyse aussi les dispositions pertinentes de la *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, de l'*Accord de libre-échange nord-américain*, de l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*, de l'*Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques* et du *Traité sur le droit des marques*. Une liste des modifications que le Canada devrait apporter pour adhérer au TDM figure à l'annexe I.

L'auteur présume que le lecteur possède des connaissances de base concernant le Protocole. Pour obtenir de l'information sur le Protocole en général, le lecteur peut consulter le site web de l'OMPI, à l'adresse <http://www.wipo.int>, sous la rubrique « Activités et services » et, ensuite, « Marques internationales ».

### Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent document :

- 1) « LMCC » pour la *Loi sur les marques de commerce* du Canada;
- 2) « BMCC » pour le *Bureau des marques de commerce* du Canada;
- 3) « RMCC » pour le *Règlement sur les marques de commerce* du Canada;
- 4) « BI » pour le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;
- 5) « Arrangement de Madrid » pour l'*Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques*;
- 6) « Règlement de Madrid » pour le Règlement d'exécution commun à l'*Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques* et au Protocole relatif à cet Arrangement [Le présent document renvoie à la version du Règlement incluant les modifications au 1er avril 2002.];
- 7) « ALÉNA » pour l'*Accord de libre-échange nord-américain*;
- 8) « Protocole » pour le Protocole relatif à l'*Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques*;
- 9) « TDM » pour le *Traité sur le droit des marques*.
- 10) « Accord sur les ADPIC » pour l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*;
- 11) « OMPI » pour l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;

## II LE BUREAU DES MARQUES DE COMMERCE DU CANADA EN TANT QU'OFFICE D'ORIGINE

### 1. Qui pourrait déposer une demande d'enregistrement international par l'entremise du Canada?

Suivant l'article 2 du Protocole, une demande d'enregistrement international ne peut être déposée que s'il y a eu demande ou enregistrement (appelé demande de base ou enregistrement de base) dans l'une des parties contractantes. Aux termes de l'article 2.2) du Protocole, la demande d'enregistrement international doit être déposée auprès du BI par l'intermédiaire de l'office (appelé office d'origine) auprès duquel la demande de base a été déposée ou par lequel l'enregistrement de base a été effectué.

L'article 2.1) du Protocole prévoit que seule une personne qui est un ressortissant du Canada, qui est domiciliée dans ce pays ou qui y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux a le droit de

déposer une demande d'enregistrement international par l'intermédiaire du BMCC (l'office d'origine). Le *Guide pour l'enregistrement international des marques* de l'OMPI indique, au point B.II.02.04, qu'« [i]l appartient aux Parties contractantes de déterminer dans leur législation, chacune en ce qui la concerne, l'interprétation qu'il faut donner aux termes “ ressortissant ”, “ domicile ” ou à l'expression “ établissement commercial ou industriel effectif et sérieux ”. »

Bien que le Protocole ne le prévoit pas expressément, il semble que le lien entre un déposant et une partie contractante qui est exigé par l'article 2.1) du Protocole doit exister seulement au moment du dépôt de la demande d'enregistrement international. Par conséquent, un enregistrement international ne deviendra pas invalide simplement parce que son propriétaire cesse d'avoir un lien avec l'office d'origine ou avec l'une ou l'autre des parties contractantes. La question du lien redeviendrait pertinente lors d'un changement du propriétaire de la marque, lorsqu'il faut (suivant l'article 9 du Protocole) que le nouveau propriétaire soit une personne qui, selon l'article 2.1), est habilitée à déposer des demandes internationales.

## 2. Langue

La règle 6.1)b) du Règlement de Madrid prévoit que toute demande internationale relevant du Protocole « doit être rédigée en français ou en anglais selon ce qui est prescrit par l'Office d'origine, étant entendu que l'Office d'origine peut donner aux déposants le choix entre le français et l'anglais ». À titre d'office d'origine, le BMCC permettrait évidemment aux déposants de rédiger leurs demandes en français ou en anglais, à leur choix.

## 3. Préparation et présentation de la demande internationale

Les demandes internationales peuvent seulement être présentées au BI par un office d'origine (règle 9.1) du Règlement de Madrid, en utilisant le formulaire officiel préparé par le BI (règle 9.2)a) du Règlement de Madrid).

Sous réserve du paragraphe qui suit, ni le Protocole ni le Règlement de Madrid ne précisent les rôles du déposant et de l'office d'origine pour ce qui est de remplir le formulaire officiel. À cet égard, le *Guide pour l'enregistrement international des marques* de l'OMPI indique, au point B.II.07.02 :

« C'est la pratique de l'Office d'origine qui détermine si le déposant peut ou doit remplir le formulaire officiel de demande internationale, ou si le formulaire doit être rempli par l'Office sur la base des données fournies par le déposant. Les Offices de certaines Parties contractantes mettent à disposition des formulaires pour la requête en présentation d'une demande internationale qui diffèrent du formulaire officiel de demande internationale, et que les déposants peuvent ou doivent utiliser, selon ce qui est prescrit par la législation de la Partie contractante. »

Si le BMCC était l'office d'origine pour le dépôt d'une demande internationale, il devrait, suivant l'article 3.1) du Protocole et la règle 9 du Règlement de Madrid :

- 1) signer la demande internationale;
- 2) fournir une déclaration certifiant la date de dépôt de la demande internationale et le fait que les indications qu'elle contient correspondent à celles qui figurent, au moment de la certification, dans la demande de base ou l'enregistrement de base;
- 3) présenter la demande au BI.

La règle 9.5)d) prévoit, au sujet de la déclaration :

« La demande internationale doit contenir une déclaration de l'Office d'origine certifiant

- i) la date à laquelle l'Office d'origine a reçu [...] du déposant la requête en présentation de la demande internationale au Bureau international,
- ii) que le déposant nommé dans la demande internationale et le déposant nommé dans la demande de base ou le titulaire nommé dans l'enregistrement de base, selon le cas, sont une seule et même personne,
- iii) que toute indication visée à l'alinéa 4)a)viiibis) à xi) [c.-à-d. une indication que la marque consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs ou est une marque tridimensionnelle, une marque sonore, une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie, ou une description de la marque exprimée par des mots] et contenue dans la demande internationale figure également dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas,
- iv) que la marque faisant l'objet de la demande internationale est la même que dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas,
- v) que, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande de base ou

l'enregistrement de base, la même revendication figure dans la demande internationale ou que, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande internationale sans l'avoir été dans la demande de base ou l'enregistrement de base, la marque dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée, et

vi) que les produits et services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas. »

#### 4. Formulaire de demande officiel

Une copie du formulaire de demande officiel (pour les enregistrements internationaux relevant exclusivement du Protocole) est jointe à l'annexe II. Compte tenu de ce qui précède, trois options s'offriraient au BMCC pour ce qui est des rubriques 1 à 12 du formulaire : 1) il pourrait demander au déposant de les remplir; 2) il pourrait insister pour les remplir lui-même en se servant des renseignements transmis par le déposant sous une autre forme; 3) il pourrait laisser au déposant le choix de les remplir lui-même ou de laisser le BMCC le faire.

Un office pourrait vouloir remplir lui-même les rubriques 1 à 12 afin de faciliter le dépôt de la demande dans des administrations où le français ou l'anglais ne sont pas des langues officielles. Au Canada, compte tenu en particulier du fait que les deux langues officielles sont acceptées sous le régime du Protocole, il semble n'y avoir aucune raison importante de ne pas demander au déposant de remplir lui-même ces rubriques. En le faisant, le BMCC réduirait sa charge de travail et éviterait de commettre des erreurs en transférant les données sur le formulaire. Il faut noter cependant que, si le BMCC décidait, comme il le ferait probablement, de transmettre les demandes internationales au BI par un moyen électronique, il faudrait absolument que les données soient saisies si le déposant ne les a pas transmises au BMCC sur support électronique.

Comme nous le verrons plus loin [dans la section intitulée « Notification des irrégularités »], s'il décidait de demander au déposant de remplir lui-même les rubriques 1 à 12 du formulaire de demande officiel, le BMCC voudrait sans doute les vérifier soigneusement ensuite afin de s'assurer qu'elles ne contiennent pas des irrégularités mentionnées à la règle 11.4), dont la correction lui incomberait. Afin d'offrir un bon service à la clientèle, le BMCC pourrait examiner aussi les autres rubriques qui ont été remplies par le déposant afin de déceler les irrégularités évidentes dont la correction incomberait au déposant de façon qu'elles puissent être corrigées avant que la demande internationale ne soit présentée au BI. Le BMCC devrait veiller cependant à ce que le processus de vérification ne retarde pas indûment la transmission de la demande au BI, compte tenu du fait que, pour que l'enregistrement international porte la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l'office d'origine, il faut que celle-ci soit reçue par le BI dans les deux mois suivant cette date (article 3.4) du Protocole).

Le BMCC devrait remplir la rubrique no 13, où figurent la certification et la signature de la demande internationale par l'office d'origine.

#### 5. Transmission de la demande internationale au BI

Conformément à la règle 2 du Règlement de Madrid et aux Instructions administratives, le BMCC pourrait transmettre la demande internationale (et toute autre communication) au BI par la poste, par télécopieur ou par un moyen électronique, selon ce qui a été convenu avec le BI. L'instruction 9 des Instructions administratives indique que, si la demande internationale est transmise par télécopieur, l'original de la page du formulaire officiel où figure la reproduction ou les reproductions de la marque doit être envoyé au BI dans le mois suivant la transmission par télécopieur.

#### 6. Émoluments et taxes

Le déposant serait tenu de payer, à l'avance, une taxe internationale au BI et pourrait devoir payer des droits au BMCC relativement au dépôt d'une demande internationale par l'intermédiaire de celui-ci.

L'article 8.1) du Protocole autorise le BMCC à percevoir des droits : « L'Office d'origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe qu'il réclamera au déposant ou au titulaire de l'enregistrement international à l'occasion du dépôt de la demande internationale ou à l'occasion du renouvellement de l'enregistrement international. »

Pour ce qui est de l'émolument international afférent à l'enregistrement d'une marque, l'article 8.2) du Protocole prévoit qu'il doit comprendre : « i) un émolument de base; ii) un émolument supplémentaire pour toute classe de la classification internationale en sus de la troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s'applique la marque; iii) un complément d'émolument pour toute demande d'extension de protection conformément à l'article 3ter ». Suivant la règle 34.2) du Règlement de Madrid, l'émolument international peut être

payé par le déposant directement au BI. Par ailleurs, quand l'office d'origine accepte de percevoir les émoluments et les taxes et de les transférer au BI, le déposant peut, s'il le souhaite, payer ce qu'il doit au BI par l'intermédiaire de l'office. Un déposant ne peut toutefois pas être tenu de payer les émoluments et les taxes au BI par l'intermédiaire d'un office.

La règle 35.1) du Règlement de Madrid prévoit que tous les paiements dus au BI, notamment l'émolument international, doivent être effectués au BI en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les émoluments et taxes sont payés par un office, celui-ci a pu les percevoir dans une autre monnaie.

Il faudrait, par conséquent, que le BMCC décide s'il serait disposé à percevoir l'émolument international afférent à l'enregistrement d'une marque (sans doute en devises canadiennes) et à le transférer (en francs suisses) au BI pour le compte du déposant. Il convient de noter à cet égard que le formulaire de demande officiel comporte une feuille de calcul des taxes et émoluments. La partie a) de celle-ci fournit un mécanisme simple d'autorisation de prélèvement des émoluments et taxes sur un compte courant ouvert auprès du BI, lequel pourrait être un compte tenu par le BMCC, le déposant ou l'agent de marques de ce dernier. Il faudrait en outre que le BMCC décide s'il percevrait et transférerait au BI tous les autres émoluments et taxes qui lui seraient dûs, par exemple ceux afférents au renouvellement. À l'heure actuelle, la plupart des offices dans le système de Madrid n'ont pas convenu de percevoir les émoluments et taxes payables au BI.

[Voir aussi l'analyse des émoluments et taxes dans la partie III ci-dessous.]

## 7. Notification des irrégularités

Lorsqu'il reçoit une demande internationale d'un office d'origine, le BI l'examine afin de déterminer si elle contient des irrégularités. Si le BI considère qu'une demande internationale contient une irrégularité, il notifie celle-ci au déposant et à l'office d'origine. Certaines irrégularités doivent être corrigées par le déposant, d'autres par l'office d'origine et d'autres enfin par le déposant ou par l'office d'origine.

### Irrégularités concernant les émoluments et taxes

Suivant la règle 11.3) du Règlement de Madrid, lorsque les émoluments et taxes concernant une demande internationale ont été payés au BI par l'office d'origine et que le BI considère que le montant reçu est inférieur au montant dû, il notifie ce fait à l'office d'origine et au déposant. Le montant restant dû peut être payé par l'office d'origine ou par le déposant dans les trois mois suivant la date de la notification. Comme il a été mentionné précédemment, le Protocole n'exige pas que les émoluments et taxes soient payés par l'intermédiaire de l'office d'origine. Le BMCC pourrait donc décider que le déposant devrait être le seul à répondre à la notification visée à la règle 11.3), de sorte qu'il devrait payer le montant restant dû (en francs suisses) directement au BI. Même s'il décidait de se charger de la perception de ces montants restants et de leur transfert au BI, le BMCC ne serait pas tenu de répondre à la notification visée à la règle 11.3) et il pourrait tout simplement l'ignorer jusqu'à ce que le déposant lui demande de faire le paiement en son nom.

### Irrégularités dont la correction incombe à l'office d'origine

La règle 11.4) du Règlement de Madrid énumère un certain nombre d'irrégularités dont la correction incombe exclusivement à l'office d'origine. Cette obligation imposée à l'office d'origine s'explique par le fait que ce dernier n'aurait jamais dû transmettre au BI une demande internationale contenant de telles irrégularités. Les irrégularités en cause concernent des erreurs commises par l'office en remplissant le formulaire de demande ou des erreurs commises par le déposant (lorsque l'office permet au déposant de remplir lui-même une partie du formulaire de demande officiel ou lui demande de le faire) que l'office aurait dû déceler et qu'il aurait dû demander au déposant de corriger avant de transmettre la demande.

Si le BI considérait qu'une demande internationale qui lui a été présentée par le BMCC contient l'une des irrégularités mentionnées à la règle 11.4), il le notifierait au BMCC et en informerait en même temps le déposant. Le BMCC aurait alors trois mois à compter de la date à laquelle l'irrégularité a été notifiée pour la corriger. Selon la nature de celle-ci, le BMCC pourrait choisir de répondre seul à la notification ou de consulter le déposant.

La règle 11.4) mentionne les irrégularités suivantes :

- i) la demande internationale n'est pas présentée sur le formulaire officiel ou n'a pas été remplie à l'aide d'une machine à écrire;
- ii) lorsque la demande est envoyée au BI par télécopieur, l'original de la page portant la marque (exigé par la règle 2 et l'instruction 9 des Instructions administratives) n'a pas été reçue par le BI;
- iii) la demande ne comporte pas un élément essentiel (p. ex. la reproduction de la marque ou l'indication des produits et services) exigé par la règle 15.1) pour la détermination de la date de l'enregistrement international;

- iv) la demande contient des irrégularités relatives au droit du déposant de la déposer;
- v) la déclaration par l'office d'origine visée à la règle 9.5)d) est imparfaite;
- vi) la demande n'est pas signée par l'office d'origine.

Si, comme ce serait probablement le cas, le BMCC décidait que tout déposant qui présente une demande internationale par son entremise doit remplir lui-même les rubriques 1 à 12 du formulaire de demande officiel, il voudrait sans doute vérifier soigneusement les rubriques remplies par le déposant afin de s'assurer que celles-ci ne contiennent pas des irrégularités mentionnées à la règle 11.4) dont la correction lui incomberait.

Irrégularités concernant la déclaration d'intention d'utiliser la marque

Suivant la règle 11.6) du Règlement de Madrid, lorsqu'une déclaration d'intention d'utiliser la marque est exigée mais qu'elle fait défaut ou ne satisfait pas aux prescriptions applicables, le BI notifie ce fait au déposant et à l'office d'origine. À titre d'office d'origine, le BMCC ne serait vraisemblablement pas tenu, cependant, de veiller à ce qu'une déclaration manquante ou corrigée soit transmise au BI.

Irrégularités concernant les produits et les services

Selon les règles 12 et 13 du Règlement de Madrid, si le BI considérait que des irrégularités ont été commises relativement au classement ou à l'indication des produits et des services dans une demande internationale présentée par le BMCC, il lui notifierait ce fait et en informerait le déposant. Le BMCC aurait alors la possibilité de présenter des observations ou de faire une proposition afin de corriger l'irrégularité dans les trois mois suivant la date de la notification. Le déposant n'aurait pas le droit de communiquer directement avec le BI relativement à ces irrégularités. Dans une note rédigée au moment de l'élaboration de la règle 12, le BI indiquait qu'il était entendu que le fait que le déposant ait été informé d'une proposition de classement et de groupement notifiée par le BI à l'office d'origine lui donnait le droit de prendre des mesures à l'égard de cet office afin de faire connaître son avis sur la proposition faite par le BI. Le BMCC voudrait probablement, avant de répondre à la notification d'une irrégularité visée à la règle 12 ou 13, laisser au déposant du temps pour faire connaître son point de vue sur la question. Il pourrait par contre choisir de lui envoyer, dès qu'il reçoit la notification du BI, un avis lui demandant de transmettre son opinion dans un bref délai.

Autres irrégularités

Pour ce qui est des autres irrégularités que celles dont il est question ci-dessus (c.-à-d. celles mentionnées aux règles 11.3), 4) et 6), 12 et 13), la règle 11.2) du Règlement de Madrid exige du BI qu'il notifie l'irrégularité au déposant et qu'il en informe en même temps l'office d'origine. Il incombera ensuite au déposant de corriger l'irrégularité en communiquant directement avec le BI. Le BMCC ne serait pas tenu d'intervenir lorsque de telles irrégularités sont commises (il pourrait cependant vouloir aider de manière générale les déposants à les corriger).

## 8. Changements touchant la demande de base ou l'enregistrement de base

Suivant les articles 6.3) et 4) du Protocole et la règle 22 du Règlement de Madrid, le BMCC serait tenu d'aviser le BI si certains changements touchant la demande de base ou l'enregistrement de base survenaient au cours des cinq premières années de la durée de l'enregistrement international ou par la suite en raison d'une procédure entreprise dans ce délai de cinq ans. En particulier, le BMCC devrait notifier au BI le fait que « la demande de base ou l'enregistrement qui en est issu, ou l'enregistrement de base, selon le cas, a fait l'objet d'un retrait, a expiré ou a fait l'objet d'une renonciation ou d'une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, à l'égard de l'ensemble ou de certains des produits et des services énumérés dans l'enregistrement international ».

Radiations, retraits et rejets définitifs

La radiation d'un enregistrement de base effectué au Canada ou d'un enregistrement effectué au Canada par suite d'une demande de base présentée dans ce pays à l'égard de l'ensemble ou de certains des produits ou des services énumérés dans l'enregistrement international devrait être notifiée au BI, tout comme le retrait ou le rejet définitif d'une demande de base canadienne à l'égard de l'ensemble ou de certains des produits ou des services énumérés dans l'enregistrement international.

Modifications

Une grande variété de modifications pourraient être apportées à une demande de base canadienne en vertu des articles 30 à 33 du RMCC, soit avant l'enregistrement soit avant l'annonce de la marque à des fins d'opposition. Certaines modifications auraient des incidences sur le contenu de la demande internationale si elles sont faites



avant la présentation de celle-ci; certaines modifications devraient être notifiées au BI si elles sont faites après la demande internationale; d'autres enfin n'auraient aucune incidence sur la demande internationale ou l'enregistrement international, peu importe le moment où elles sont faites.

Lorsqu'il présenterait au BI une demande internationale fondée sur une demande de base canadienne, le BMCC serait tenu, en conformité avec l'article 3.1) du Protocole, la règle 9.5)d) du Règlement de Madrid et la rubrique 13.a)ii) du formulaire de demande officiel, de certifier que les indications qui figurent dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent, *au moment de la certification*, dans la demande de base, en particulier les indications suivantes : le déposant; la marque; toute revendication de couleur; une indication que la marque consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs ou est une marque tridimensionnelle, une marque sonore, une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie; une description de la marque; la liste des produits et des services. Ce qui importe aux fins de la demande internationale, c'est l'état de ces éléments dans la demande de base au moment de la certification. En ce qui concerne les modifications apportées à la demande de base avant la certification, le Protocole ne prévoit aucune restriction relativement à ce que le BMCC pourrait accepter et n'oblige pas celui-ci à les notifier au BI.

Quant aux modifications apportées à la demande de base après la certification, elles devraient être notifiées au BI si elles peuvent être interprétées comme un retrait de la demande de base à l'égard de l'ensemble ou de certains des produits ou des services énumérés.

#### Produits et services

Toute limitation apportée à la liste des produits et des services après la certification devrait être notifiée au BI. Par contre, tout élargissement de cette liste après la date de la certification (un tel élargissement pourrait survenir si la demande de base a été modifiée de façon à limiter la liste des produits et des services entre le dépôt initial de la demande de base et la date de la certification de la demande internationale et que le déposant a décidé ensuite de rétablir la liste originale) n'aurait pas à être notifié au BI.

#### Fondement de la demande

Les articles 30 à 32 du RMCC permettent que certaines modifications soient apportées au fondement d'une demande d'enregistrement. Par exemple, il est permis, avant l'annonce, de transformer une demande qui allègue que la marque de commerce a été employée ou révélée en une demande alléguant qu'il s'agit d'une marque de commerce projetée. Des modifications de ce genre n'auraient pas à être notifiées au BI.

#### Identification de la marque

Il est interdit, aux termes des alinéas 31b) et 32a) du RMCC, de modifier une demande d'enregistrement dans le but de modifier la marque de commerce, « sauf à certains égards qui n'en changent pas le caractère distinctif ni n'influent sur son identité ».

Les alinéas 31b) et 32a) du RMCC ne semblent pas permettre même la modification d'une demande visant à modifier une indication que la marque est une marque tridimensionnelle ou une marque sonore.

En pratique, quand une demande de base est ambiguë quant à ce qu'elle vise (notamment en ce qui concerne la question de savoir si elle vise une marque tridimensionnelle ou une marque sonore), le BMCC donnera au déposant la possibilité de modifier la demande afin de clarifier ce point. Aucune autre modification ne pourra cependant y être ensuite apportée. Il est peu probable que le BMCC doive, en conformité avec l'article 6.4) du Protocole, notifier au BI les modifications apportées afin de clarifier les points ambigus d'une demande puisqu'il prendrait sans doute les mesures nécessaires pour que ces modifications soient apportées à la demande de base avant de transmettre la demande internationale fondée sur cette demande de base au BI.

L'exception prévue à l'alinéa 31b) du RMCC permettra au BMCC d'autoriser, avant l'annonce, que des modifications non fondamentales soient apportées à une demande relativement à la marque, à toute revendication de couleur ou à la description de la marque. Il faudra se demander si ces modifications constitueraient en fait un retrait partiel de la demande de base telle qu'elle était à la date de la certification et, le cas échéant, déterminer les répercussions de ces modifications sur la demande internationale ou l'enregistrement international. Il est possible que l'obligation de notifier les modifications au BI qui est prévue à l'article 6.4) du Protocole soit interprétée comme si elle ne s'appliquait pas aux modifications non fondamentales. Cependant, pour éviter des problèmes, il pourrait être préférable de modifier simplement le RMCC de manière à interdire toute modification de la marque de commerce faisant l'objet d'une demande canadienne (y compris les modifications concernant la revendication de couleur ou la description de la marque) après que la demande a servi de fondement à une demande internationale.

## Désistements

L'article 35 de la LMCC permet au registraire de requérir celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce de se désister du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable. La disposition prévoit également que « [c]e désistement ne porte pas préjudice ou atteinte aux droits du requérant, existant alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l'objet du désistement, ni ne porte préjudice ou atteinte au droit que possède le requérant à l'enregistrement lors d'une demande postérieure si la matière faisant l'objet du désistement est alors devenue distinctive des marchandises ou services du requérant ». Un désistement ne serait probablement pas interprété comme un retrait de la demande de base, de sorte qu'il ne serait pas nécessaire pour le BMCC de le notifier au BI.

[Il sera aussi question des désistements dans la partie IV, dans la section intitulée « Désistements »]

## Nom du déposant

Il n'est pas nécessaire de notifier au BI le fait que le nom du déposant figurant dans la demande de base a changé après la certification, que ce changement résulte d'un transfert ou d'un changement de nom. Le *Guide pour l'enregistrement international des marques* de l'OMPI mentionne à cet égard, au point B.II.77.05 :

« Bien qu'une demande internationale doive être déposée par la personne qui est titulaire de la demande ou de l'enregistrement national ou régional ayant servi de base à cette demande, la validité de l'enregistrement international n'est pas affecté si ce dernier et la demande ou l'enregistrement national ou régional deviennent, postérieurement, la propriété de différentes personnes. (Peu importe même que la demande ou l'enregistrement national ou régional soit transféré à une personne qui ne remplirait pas les conditions requises pour être titulaire d'un enregistrement international). Toutefois, étant donné que l'enregistrement international continue à être dépendant du sort de la marque de base, le titulaire d'un enregistrement international court [sic] un risque si, pendant la période de dépendance de cinq ans, il ne contrôle pas la marque de base. »

## 9. Divisions et fusions

Suivant la règle 23 du Règlement de Madrid, lorsque, au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6.3) du Protocole, une demande de base canadienne ou un enregistrement de base canadien aurait été divisé en plusieurs demandes ou en plusieurs enregistrements, le BMCC serait tenu de notifier ce fait au BI, qui inscrirait ensuite la notification dans le registre international et enverrait notification aux offices des parties contractantes désignées et au titulaire de l'enregistrement international. Le droit canadien actuel ne permet pas en général que des demandes ou des enregistrements soient divisés (sous réserve du paragraphe 48(1) de la LMCC, qui permet les transferts partiels); toutefois, si le Canada décidait d'adhérer au TDM, il serait tenu par l'article 7 de celui-ci de permettre la division des demandes et des enregistrements dans certaines circonstances.

La règle 23 du Règlement de Madrid exige aussi que le fait que plusieurs demandes de base sont fusionnées en une seule demande ou que des enregistrements issus de la demande ou des demandes de base sont fusionnés au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6.3) du Protocole soit notifié au BI. Le TDM et le Protocole n'obligeraient pas les parties contractantes à établir une procédure de fusion des demandes ou des enregistrements. De façon générale, la LMCC ne parle pas de fusions de demandes ou d'enregistrements; il semble cependant que des demandes visant à étendre l'état déclaratif des marchandises ou des services à l'égard desquels une marque de commerce est déposée en vertu de l'article 41 de la LMCC puissent, dans certains cas, résulter en des enregistrements fusionnés qu'il serait nécessaire de notifier conformément à la règle 23 du Règlement de Madrid.

## 10. Renouvellement de l'enregistrement international

Un enregistrement international doit être renouvelé tous les dix ans pour rester en vigueur (article 7.1) du Protocole). Comme pour les autres émoluments et taxes, ceux afférents au renouvellement peuvent être payés directement au BI par le titulaire de l'enregistrement international. Le BMCC pourrait convenir de percevoir les émoluments et taxes afférents au renouvellement et de les transférer au BI au nom du titulaire dans les cas où il est l'office d'origine ou l'office de la partie contractante du titulaire (règle 34.2) du Règlement de Madrid). L'article 8.1) du Protocole permettrait au BMCC de fixer une taxe de traitement qu'il réclamerait relativement à la perception et au transfert des émoluments et taxes afférents au renouvellement. À l'heure actuelle, la plupart des offices assujettis au système de Madrid n'ont pas convenu de percevoir les émoluments et taxes et de les transférer au BI.

[Il sera aussi question de la durée et du renouvellement de l'enregistrement international dans la partie VIII.]

## 11. Désignations postérieures

L'article 3ter du Protocole prévoit que des requêtes en extension territoriale (appelées désignations de parties contractantes dans le Règlement de Madrid) peuvent être faites postérieurement à l'enregistrement international. Les désignations postérieures de parties contractantes peuvent être basées sur un enregistrement international effectué sous le régime du Protocole ou, dans les cas prévus à la règle 24.1) du Règlement de Madrid, sur un enregistrement international effectué en vertu de l'Arrangement de Madrid.

La règle 24.2) du Règlement de Madrid prévoit qu'une désignation postérieure peut être présentée au BI par le titulaire ou par l'office de la partie contractante du titulaire. Le BMCC serait tenu, lorsqu'il serait l'office d'origine de la partie contractante du titulaire, de présenter au BI une désignation postérieure pour le compte du titulaire si celui-ci le lui demandait.

Lorsqu'il présenterait des désignations postérieures, le BMCC devrait, dans chaque cas, vérifier que le formulaire officiel concernant les désignations postérieures a été correctement rempli, signer le formulaire, certifier la date à laquelle il a reçu la requête lui demandant de présenter la désignation postérieure et transmettre ensuite le formulaire au BI par courrier, par télécopieur ou par un moyen électronique. Comme dans le cas de la transmission des demandes internationales, le BMCC devrait veiller à ce que son processus de traitement, y compris la vérification visant à détecter les irrégularités, ne retarde pas indûment la transmission de la désignation postérieure au BI, compte tenu du fait que, pour qu'une désignation postérieure porte la date à laquelle elle a été reçue par l'office d'origine, elle doit être reçue par le BI dans les deux mois suivant cette réception (règle 24.6) du Règlement de Madrid).

Le BMCC ne pourrait pas, semble-t-il, exiger des frais du titulaire pour la présentation d'une désignation postérieure au BI. Le *Guide pour l'enregistrement international des marques* de l'OMPI mentionne, au point B.III.24.02 : « Contrairement à ce qui est prévu à l'égard de la présentation d'une demande internationale ou du renouvellement d'un enregistrement international, il n'y a pas de disposition qui permette à un Office de percevoir une taxe au titre de la présentation par son intermédiaire d'une désignation postérieure. »

## 12. Modification ou annulation de l'enregistrement international

Conformément aux articles 9 et 9bis du Protocole, le BI inscrira sur demande différentes modifications apportées à un enregistrement international, notamment un changement de titulaire, toute modification concernant le nom ou l'adresse du titulaire, la constitution d'un mandataire, toute limitation des produits et des services et toute renonciation, radiation et invalidation.

La règle 25.1)b) du Règlement de Madrid prévoit qu'en général une demande d'inscription d'une modification peut, au choix du titulaire, être présentée 1) soit directement par celui-ci, 2) soit par l'office de la partie contractante du titulaire [l'expression « partie contractante du titulaire » est définie à la règle 1xxvibis) du Règlement de Madrid]. La règle 25.1)b) permet aussi que la demande d'inscription d'un changement de titulaire soit présentée par l'intermédiaire de l'office de la partie contractante du nouveau titulaire.

Il semble que, si le Canada décidait d'adhérer au Protocole, le BMCC devrait accepter de présenter au BI toutes les demandes d'inscription d'une modification quand on lui demanderait de le faire à titre d'office de la partie contractante du titulaire ou, dans le cas d'un changement de titulaire, à titre d'office de la partie contractante du nouveau titulaire. Par ailleurs, le BMCC n'aurait pas le droit, semble-t-il, d'exiger des frais pour ce service. Voir le *Guide pour l'enregistrement international des marques* de l'OMPI qui mentionne, au point B.III.28.04 : « Il n'y a pas de disposition qui permette à un Office de percevoir une taxe au titre de la présentation par son intermédiaire d'une demande d'inscription d'une modification ou d'une radiation. »

## III LE BUREAU DES MARQUES DE COMMERCE DU CANADA EN TANT QU'OFFICE D'UNE PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE

### 1. Notification des désignations du Canada au BMCC par le BI

Lorsque le Canada aurait été désigné au moment où un enregistrement international a été effectué, le BI notifierait sans retard l'enregistrement international au BMCC en conformité avec l'article 3.4) du Protocole.

Par ailleurs, lorsque le Canada ferait l'objet d'une désignation postérieure à l'enregistrement international, le BI notifierait sans retard au BMCC l'inscription de la requête en extension territoriale au Canada (c.-à-d. la désignation postérieure du Canada), conformément à l'article 3ter 2) du Protocole.

### 2. Possibilité de retard concernant la notification

Il y aura normalement un délai (qui, dans certains cas, sera assez long) entre la date de prise d'effet d'une désignation du Canada et la date à laquelle le BI notifie celle-ci au BMCC. Ce délai est imputable aux facteurs qui suivent.

En premier lieu, l'enregistrement international portera généralement une date précédant de deux mois au maximum la date à laquelle l'enregistrement est effectué dans les faits étant donné les dispositions suivantes de l'article 3.4) du Protocole :

« Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article 2. L'enregistrement international portera la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l'Office d'origine pourvu que la demande internationale ait été reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois à compter de cette date. Si la demande internationale n'a pas été reçue dans ce délai, l'enregistrement international portera la date à laquelle ladite demande internationale a été reçue par le Bureau international. »

De même, bien que, suivant l'article 3ter 2) du Protocole, une désignation postérieure ne produise ses effets qu'à compter de la date à laquelle elle est inscrite dans le registre international, la date d'inscription de la désignation postérieure est, conformément à la règle 24.6) du Règlement de Madrid, la première des deux dates suivantes : la date de sa réception par le BI ou la date de sa réception par un office pourvu, dans ce dernier cas, que le BI la reçoive dans les deux mois qui suivent.

De plus, lorsque la transmission d'une demande internationale ou d'une désignation postérieure est retardée par des perturbations dans le service postal ou chez les entreprises d'acheminement du courrier, un retard de six mois au delà du délai de deux mois autorisé par l'article 3.4) ou la règle 24.6) pourrait être excusé suivant la règle 5.4) du Règlement de Madrid.

### 3. Conséquences du retard concernant la notification

Il faudra déterminer quelles seraient les conséquences, pour le BMCC et pour la population canadienne, du délai qui s'écoulera normalement entre la date de prise d'effet d'une désignation du Canada et la date à laquelle le BI notifie celle-ci au BMCC.

Il n'est probablement pas nécessaire de tenir compte du fait qu'un retard maximal de six mois pourrait être excusé suivant la règle 5.4) du Règlement de Madrid lorsqu'il y a eu des perturbations dans le service postal et chez les entreprises d'acheminement du courrier étant donné que de tels cas ne surviendront sans doute que très rarement.

Dans le passé, la politique générale du BMCC a consisté, du moins en théorie, à attendre au moins six mois à compter de la date du premier emploi de la marque, de la date de sa révélation ou des dates de dépôt et de priorité d'une demande, selon la première de ces dates, avant de l'annoncer dans le Journal des marques de commerce afin d'être certain que les conflits potentiels avec des demandes déposées postérieurement revendiquant la priorité ont été pris en compte. En pratique, le BMCC a rarement eu à se pencher sur cette question puisque le traitement d'une demande de la date à laquelle elle est reçue jusqu'à l'annonce prend normalement au moins six mois. À l'heure actuelle, seules les demandes faisant l'objet d'une ordonnance spéciale concernant une poursuite rapide peuvent être prêtes à être annoncées dans les six mois de la date de leur dépôt. Le BMCC permet l'annonce de ces demandes dans le délai de six mois parce que des demandes antérieures de priorité sont rarement présentées et tous les problèmes résultant de l'existence de telles demandes peuvent être réglés par les tribunaux.

S'il adhère au Protocole et s'il veut être certain que les conflits pouvant résulter de demandes revendiquant la priorité qui sont déposées postérieurement ont été pris en compte, le Canada devra s'assurer qu'une marque n'est pas annoncée avant l'expiration d'un délai de huit ou neuf mois après la date de dépôt. Ce délai représente la période de priorité de six mois et une période additionnelle de deux à trois mois ayant pour but de laisser le temps au BMCC de recevoir les notifications des désignations canadiennes pertinentes envoyées par le BI en vertu du Protocole (il faut aussi tenir compte de l'effet rétroactif prévu à l'article 3.4) du Protocole et à la règle 24.6) du Règlement de Madrid). Cette règle ne tiendrait pas compte du fait qu'un retard maximal de six mois dû à des perturbations dans le service postal et chez les entreprises d'acheminement du courrier pourrait être excusé par la règle 5.4) du Règlement de Madrid, mais, comme on l'a déjà indiqué, il n'est pas réellement nécessaire de tenir compte de cette situation puisqu'elle ne surviendra sans doute que très rarement.

### 4. Effet de l'enregistrement international au Canada

L'article 4.1)a) du Protocole prévoit : « À partir de la date de l'enregistrement ou de l'inscription effectué selon les dispositions des articles 3 et 3ter, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l'Office de cette partie

contractante. Si aucun refus n'a été notifié au Bureau international conformément à l'article 5.1) et 2) ou si un refus notifié conformément audit article a été retiré ultérieurement, la protection de la marque dans la partie contractante intéressée sera, à partir de ladite date, la même que si cette marque avait été enregistrée par l'Office de cette partie contractante. »

La première phrase de cette disposition serait respectée en droit canadien si on considérait que la date de l'enregistrement international ou de l'inscription correspond à la date du dépôt de la demande au Canada.

À première vue, on pourrait penser que la deuxième phrase de l'article 4.1)a) du Protocole exige que les redressements offerts en cas d'usurpation d'une marque (p. ex. dommages-intérêts, restitution des bénéfices) soient offerts à compte de la date de l'enregistrement international ou de l'inscription et non à compter de la date de l'enregistrement de la marque au Canada, comme c'est actuellement le cas sous le régime de la LMCC. Il semble cependant que la question de la disponibilité des redressements excède le cadre du Protocole et que chaque partie contractante est donc libre de décider comment cette question devrait être réglée.

L'article 4.1) du Protocole semble avoir pour but de faire en sorte que le titulaire d'un enregistrement international désignant le pays X ne se trouve pas dans une position moins avantageuse qu'une personne qui, à la date de la désignation du pays X, avait déposé une demande nationale dans ce pays. Si aucun refus n'a été notifié dans le délai prescrit ou si un refus qui a été notifié a ensuite été retiré, le titulaire devrait se trouver dans une position qui n'est pas moins avantageuse que celle du propriétaire d'un enregistrement issu de la demande nationale. Dans le contexte canadien, le traitement au moins égal exigé par cette disposition pourrait être assuré au Canada si les redressements en cas d'usurpation de marque étaient offerts seulement à la fin de la période de refus.

Aux paragraphes 330 et 334 du résumé du compte rendu de la réunion du comité principal tenue lors de la Conférence diplomatique sur le Protocole, le directeur général de l'OMPI a indiqué que, en ce qui concerne la deuxième phrase de l'article 4.1)a), un enregistrement international aurait l'effet d'un dépôt jusqu'à ce qu'on sache si l'enregistrement est visé par un refus, et qu'il devait être clair que, une fois que tous les doutes concernant la validité d'un enregistrement dans une partie contractante désignée ont été dissipés, l'enregistrement dans cette partie contractante a le même effet qu'un enregistrement national effectué à la date de l'enregistrement international.

Dans un article intitulé *The Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*, 82 TMR 58, Gerd Kunze mentionne, à la page 68 :

[TRADUCTION] « De nouvelles règles sur l'effet de l'enregistrement international sont prévues à l'article 4. Pour que l'interprétation de cette disposition ne crée pas de problèmes dans l'avenir, il a été clairement indiqué que l'enregistrement international d'une marque de commerce a l'effet d'un enregistrement national seulement dans les cas où un refus de protection visé à l'article 5 n'a pas été notifié à l'office international ou, si un tel refus a été notifié, il a ensuite été retiré. Il ne devrait donc plus faire de doute que l'enregistrement international d'une marque de commerce ne peut servir de fondement à une action en usurpation de marque avant la fin de la procédure. »

## 5. Délais de refus

L'article 5.1) du Protocole prévoit que chaque partie contractante a « la faculté de déclarer dans une notification de refus que la protection ne peut pas être accordée dans ladite partie contractante à la marque qui fait l'objet de cette extension ».

[Il y a lieu de noter que la terminologie employée dans le Règlement de Madrid au regard des refus diffère légèrement parfois de celle du Protocole. En particulier, la règle 1xix) du Règlement de Madrid définit l'expression « notification de refus provisoire » comme « une déclaration de l'Office d'une partie contractante désignée, faite conformément à [...] l'article 5.1) du Protocole ».]

### Examen

L'article 5.2)a) du Protocole prévoit que « [t]out Office qui voudra exercer cette faculté devra notifier son refus au Bureau international, avec l'indication de tous les motifs, [...] avant l'expiration d'une année à compter de la date à laquelle la notification de l'extension visée à l'alinéa 1) a été envoyée à cet Office par le Bureau international ». L'article 5.2)b) permet à une partie contractante de remplacer le délai d'un an par un délai de 18 mois. Il ne fait aucun doute que le Canada se prévaudrait de cette option s'il adhérerait au Protocole.

Pour se conformer aux articles 5.2)a) et b) du Protocole, la Division de l'examen du BMCC devrait notifier au BI tous les refus et tous les motifs possibles de refus dans les 18 mois suivant la date à laquelle la notification de la demande internationale a été envoyée au BMCC par le BI. Le BMCC pourrait retirer son refus en tout temps avant ou après l'expiration du délai de 18 mois; la Division de l'examen ne pourrait pas, cependant, invoquer de nouveaux

motifs de refus après l'expiration de ce délai.

Règle générale, la Division de l'examen souhaitera probablement invoquer tous les motifs de refus de droit (c.-à-d. à l'étape de l'examen) dans une seule notification, mais elle pourrait aussi, en vertu du Protocole, soulever d'autres motifs de refus de droit dans des notifications séparées pourvu que celles-ci soient effectuées dans le délai de 18 mois.

### Opposition

L'article 5.2)c) du Protocole prévoit qu'une partie contractante peut également déclarer que, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition, elle peut notifier ce refus au BI après l'expiration du délai de 18 mois. Aux termes de la même disposition, lorsqu'une telle déclaration a été faite (ce qui serait manifestement le cas si le Canada adhère au Protocole), « [u]n tel Office peut, à l'égard d'un enregistrement international donné, notifier un refus de protection après l'expiration du délai de 18 mois, mais seulement si

- i) il a, avant l'expiration du délai de 18 mois, informé le Bureau international de la possibilité que des oppositions soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, et que
- ii) la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai maximum de sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition; si le délai d'opposition expire avant les sept mois, la notification doit être effectuée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration dudit délai d'opposition. »

La règle 16.1) du Règlement de Madrid prescrit que la déclaration visée à l'article 5.2)c)i) précise le numéro et le nom du titulaire de l'enregistrement international à l'égard duquel des oppositions peuvent être déposées après l'expiration du délai de 18 mois, ainsi que, si elles sont connues, les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin. Si ces dates ne sont pas connues, la règle 16.1)b) du Règlement de Madrid prévoit qu'elles doivent être communiquées au BI au plus tard en même temps que toute notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition. L'explication suivante de la règle 16.1)b) est donnée au paragraphe 9 du document de l'OMPI no MM/WG/2/4 du 11 avril 2001 :

« L'information relative aux dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin n'est exigée que pour permettre au Bureau international de vérifier si les conditions prévues à l'article 5.2)c)ii) sont remplies. En pratique, donc, lorsqu'un Office n'a pas été en mesure d'inclure cette information dans la communication visée au sous-alinéa a) [c.-à-d. la communication visée à l'article 5.2)c)i)], il ne doit l'envoyer que lorsqu'une opposition a effectivement été déposée. »

Le BMCC devrait, afin de se conformer à l'article 5.2)c) du Protocole et à la règle 16.1) du Règlement de Madrid :

- 1) avant l'expiration du délai de 18 mois (c.-à-d. dans les 18 mois suivant la date à laquelle le BI lui a notifié l'enregistrement international ou l'inscription), notifier au BI le fait que des oppositions peuvent être déposées après le délai de 18 mois et l'informer du numéro et du nom du titulaire de cet enregistrement international;
- 2) communiquer au BI les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin, soit au moment de la notification visée au paragraphe 1) ci-dessus, soit au plus tard en même temps que toute notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition. (Le paragraphe 38(1) de la LMCC prévoit que le délai d'opposition commence à courir à la date de l'annonce de la demande dans le Journal des marques de commerce et prend fin deux mois plus tard, sauf s'il est prolongé conformément à l'article 47 de la LMCC);
- 3) notifier au BI les motifs de refus invoqués dans l'opposition dans les sept mois suivant la date de l'annonce de la demande ou dans le mois suivant l'expiration du délai d'opposition, suivant la première de ces deux éventualités.

La notification dont il est question au point 1) ci-dessus pourrait, dans certains cas, être envoyée en même temps qu'un refus provisoire notifié au BI à l'étape de l'examen. Il n'est cependant pas prévu qu'il en soit ainsi dans tous les cas, mais seulement lorsque cela convient. La règle 16.1)a) du Règlement de Madrid exige que l'information relative à d'éventuelles oppositions tardives soit donnée lorsqu'« il apparaît qu'à l'égard d'un enregistrement international donné désignant cette partie contractante le délai d'opposition expirera trop tard pour qu'un refus provisoire fondé sur une opposition puisse être notifié au Bureau international dans le délai de 18 mois visé à l'article 5.2)b) ». Dans le contexte canadien (et compte tenu du paragraphe 39(3) de la LMCC), il semble que cette règle ne s'appliquerait que dans l'un des deux cas suivants :

- 1) lorsqu'une demande a été approuvée en vue de son annonce avant l'expiration du délai de 18 mois mais suffisamment près de celle-ci, de sorte que, compte tenu des prolongations du délai de dépôt des oppositions qui peuvent être accordées [comme il a été mentionné précédemment, il sera nécessaire de limiter la durée maximale de ces prolongations], il est possible que le délai d'opposition prenne fin seulement après l'expiration du délai de 18 mois;

2) lorsqu'une demande est restée pendante sans être approuvée pendant un certain nombre de mois (probablement 14 ou 15 mois), de sorte qu'il n'est plus possible d'enregistrer la marque avant l'expiration du délai de 18 mois.

En ce qui concerne la deuxième obligation (communiquer au BI les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin), le BMCC voudrait probablement fournir cette information seulement au moment où il notifie au BI un refus provisoire basé sur une opposition vu, notamment, que, sous le régime actuel de la LMCC (compte tenu en particulier de la possibilité de retirer l'admission d'une demande en vertu du paragraphe 39(3) de la LMCC et de la prolongation rétroactive du délai permise par le paragraphe 47(2) de la LMCC), il ne serait pas en mesure de déterminer avec certitude les dates d'expiration du délai d'opposition avant l'enregistrement. Comme le paragraphe suivant l'indique, l'adhésion du Canada au Protocole de Madrid exigerait certaines restrictions concernant la prolongation du délai de production des déclarations d'opposition, ainsi que, probablement, certaines modifications au paragraphe 39(3) de la LMCC. Ces modifications ne pourront cependant pas éliminer tous les problèmes relatifs à la détermination de la date d'expiration des délais d'opposition.

Pour ce qui est de la troisième obligation (notifier au BI les motifs de refus invoqués dans l'opposition dans les sept mois suivant la date de l'annonce de la demande ou dans le mois suivant l'expiration du délai d'opposition, suivant la première de ces deux éventualités), elle signifie en pratique que le délai de production des déclarations d'opposition - qui est de deux mois aux termes du paragraphe 38(1) de la LMCC - ne pourrait être prolongé que de trois ou quatre mois et que le BMCC devrait mettre en place un système très rigoureux de contrôle de la production des déclarations d'opposition afin d'assurer que les motifs de refus soient bien notifiés au BI dans les sept mois suivant la date de l'annonce. Il y a lieu de mentionner que ces motifs de refus doivent seulement être provisoires et qu'ils pourraient être retirés en tout temps, mais qu'aucun nouveau motif de refus ne pourrait être invoqué plus de sept mois après la date de l'annonce. La Commission des oppositions des marques de commerce ne pourrait donc pas conserver le pouvoir discrétionnaire dont elle dispose actuellement et qui lui permet d'autoriser que de nouveaux motifs d'opposition soient ajoutés ultérieurement. Il pourrait aussi être nécessaire de modifier le paragraphe 39(3) de la LMCC étant donné qu'il ne serait pas possible de retirer l'admission d'une demande afin d'examiner une demande de prolongation du délai de production d'une déclaration d'opposition dont on n'a pas tenu compte après l'expiration du délai de sept mois commençant à la date de l'annonce. De même, il ne serait probablement pas possible de retirer l'admission d'une demande après que le fait que le délai d'opposition a expiré sans qu'aucune opposition n'ait été déposée a été notifié au BI. De plus, certaines restrictions devraient s'appliquer à l'octroi de prolongations rétroactives du délai de production des déclarations d'opposition, qui fait l'objet du paragraphe 47(2) de la LMCC.

Aux termes de l'article 5.5) du Protocole, si le BMCC ne notifiait pas au BI un refus provisoire ou définitif dans le délai prescrit, il perdrait le bénéfice de la faculté de s'opposer (à l'étape de l'examen et à l'étape de l'opposition) à la demande d'extension de la protection résultant de l'enregistrement international au Canada. Cette règle ne changerait rien cependant à la capacité des tribunaux canadiens d'invalider ultérieurement les effets de l'enregistrement international au Canada pour n'importe quel motif.

## 6. Motifs de refus

Aux termes de l'article 5.1) du Protocole, « [u]n tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans le cas d'une marque déposée directement auprès de l'Office qui notifie le refus. Toutefois, la protection ne pourra être refusée, même partiellement, pour le seul motif que la législation applicable n'autoriserait l'enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services. »

La disposition clé de la Convention de Paris ayant une incidence sur les motifs de refus qui peuvent être invoqués est l'article 6quinquies, lequel prévoit que la protection des marques de commerce régulièrement enregistrées dans le pays d'origine ne peut être refusée que dans les cas suivants :

« 1. lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée;

2. lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée;

3. lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public. Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public. »

Le point B de l'article 6quinquies prévoit aussi que la règle indiquée ci-dessus s'applique sous réserve de l'article 10bis, ce qui signifie que la protection peut être refusée si l'enregistrement de la marque est contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Même si l'article 6quinquies semble, à première vue, avoir une très grande portée, on a généralement reconnu qu'il s'appliquait seulement aux exigences relatives à la *forme* de la marque et non aux autres exigences comme celles relatives à l'emploi. À cet égard, il convient de citer le Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de Bodenhausen, qui mentionne, aux pages 115 et 116 :

« Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce est régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, les autres pays de l'Union doivent l'accepter et la protéger même si, pour ce qui concerne sa forme - c'est-à-dire les signes qui la composent - elle ne remplit pas les conditions de la législation nationale, sous réserve des stipulations additionnelles posées dans cet article, en particulier des motifs de refus ou d'invalidation d'une marque, considérée selon ses caractéristiques individuelles. Cette règle s'appliquera donc aux marques composées de chiffres, lettres, noms patronymiques, noms géographiques, mots écrits ou non écrits en une certaine langue ou une certaine graphie, et autres signes composant la marque.

Les États membres ne sont toutefois pas obligés d'élargir la notion de ce qui est une marque au-delà des limites prévues par leurs législations nationales. Si donc un objet tridimensionnel ou une marque sonore est enregistrée en tant que marque de fabrique ou de commerce dans le pays d'origine mais n'est pas considéré comme répondant à la notion de " marque " dans un autre pays, ce dernier pays n'est pas obligé de l'enregistrer et de le protéger. Les États membres sont également libres, nonobstant l'article 6quinquies, d'appliquer aux dépôts de marques d'autres dispositions de leurs lois nationales qui ne concernent pas les signes qui composent la marque, comme, par exemple, l'exigence que la marque ait déjà été utilisée ou la condition que le déposant possède un établissement industriel ou commercial. »

Cette opinion selon laquelle l'article 6quinquies de la Convention de Paris ne concerne que la forme de la marque a été acceptée dans un rapport de l'Organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce, daté du 2 janvier 2002, dans l'affaire *États-Unis - Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits* (OA-2001-7).

La LMCC prévoit certaines règles concernant les signes qui peuvent faire partie d'une marque, par exemple celles contenues à l'article 12. Toutes ces règles semblent toutefois être facilement justifiables puisqu'elles sont visées par l'une des exceptions permises par l'article 6quinquies de la Convention de Paris. Par conséquent, il semble que ni l'incorporation de l'article 6quinquies de la Convention de Paris par le jeu de l'article 5.1) du Protocole ni les autres dispositions du Protocole n'empêcheraient le BMCC d'invoquer un motif de refus qui est actuellement offert par la LMCC. Il pourrait cependant être impossible en pratique, sous le régime du Protocole et du Règlement de Madrid actuels, de soulever certains motifs de refus. En outre, l'adhésion éventuelle du Canada au TDM créerait aussi certaines contraintes. [Ces questions seront analysées en détail dans les parties IV, V et VI.]

## 7. Contenu des notifications de refus provisoire

Les règles 17.1), 2) et 3) du Règlement de Madrid prescrivent le contenu des notifications de refus provisoire :

« 1) [Notification de refus provisoire] a) Une notification de refus provisoire peut comprendre une déclaration indiquant les motifs pour lesquels l'Office qui fait la notification considère que la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée (" refus provisoire d'office ") ou une déclaration selon laquelle la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée parce qu'une opposition a été déposée ou ces deux déclarations.

b) Une notification de refus provisoire doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l'Office faisant la notification.

(2) [Contenu de la notification] Une notification de refus provisoire contient ou indique

- i) l'Office qui fait la notification,
- ii) le numéro de l'enregistrement international, accompagné, de préférence, d'autres indications permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telles que les éléments verbaux de la marque ou le numéro de la demande de base ou de l'enregistrement de base,
- iii) [Supprimé]
- iv) tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé, accompagnés d'un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi,
- v) lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se rapportent à une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international



semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles), le nom et l'adresse du titulaire et une reproduction de cette première marque, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l'enregistrement concernant cette première marque, étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement,

vi) soit que les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé concernent la totalité des produits et services, soit une indication des produits et services qui sont concernés, ou qui ne sont pas concernés, par le refus provisoire, vii) le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire d'office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l'opposition, de préférence avec une indication de la date à laquelle ledit délai expire, ainsi que l'autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen, de ce recours ou de cette réponse, avec indication, le cas échéant, de l'obligation de présenter la requête en réexamen, le recours ou la réponse par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l'Office a prononcé le refus.

3) *[Conditions supplémentaires relatives à une notification de refus fondé sur une opposition]* Lorsque le refus provisoire de protection est fondé sur une opposition, ou sur une opposition et d'autres motifs, la notification doit non seulement remplir les conditions requises à l'alinéa 2) mais aussi indiquer ce fait ainsi que le nom et l'adresse de l'opposant;... »

La règle 18 du Règlement de Madrid décrit les conséquences d'une notification de refus provisoire irrégulière et la procédure à suivre à cet égard.

## 8. Confirmation ou retrait d'un refus provisoire

La règle 17.5) du Règlement de Madrid prévoit :

« *[Confirmation ou retrait d'un refus provisoire]* a) Un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire doit, une fois que les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque sont achevées, envoyer au Bureau international une déclaration indiquant

- i) soit que la protection de la marque est refusée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services,
- ii) soit que la marque est protégée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services demandés,
- iii) soit les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante concernée.

b) Lorsque, à la suite de l'envoi d'une déclaration faite conformément au sous-alinéa a), une nouvelle décision a une incidence sur la protection de la marque, l'Office, pour autant qu'il ait connaissance de cette décision, adresse au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante concernée. »

La règle 17.5) du Règlement de Madrid est une nouvelle disposition qui a été approuvée par un groupe de travail de l'OMPI lors d'une réunion tenue en juin 2001. Il est indiqué, au paragraphe 40 du rapport officiel de cette réunion (document de l'OMPI no MM/WW/2/6), au sujet de la règle 17.5) :

« Résumant les discussions, la présidente a constaté l'existence d'un consensus sur le fait que le Bureau international devrait être informé par les Offices de la situation, dès lors qu'une décision qui devrait vraisemblablement être définitive en pratique a été prise. Il appartient à chaque Office de décider à quel stade il en est ainsi et en particulier de déterminer si les procédures d'une Commission de réexamen et de recours sont assimilables aux " procédures devant l'Office ". »

La règle 17.5)a) semble avoir pour but de donner aux parties contractantes la latitude nécessaire pour exclure (aux fins de la détermination du moment où les procédures sont achevées) les procédures devant des commissions d'opposition qui sont légalement constituées à l'extérieur de l'office des marques de commerce. Dans le contexte canadien actuel, il semble ne faire aucun doute que les procédures devant la Commission des oppositions des marques de commerce devraient être traitées comme des « procédures devant l'Office » (il ne faut pas oublier que, sous le régime de la LMCC, les actes du BMCC à l'étape de l'examen et de la Commission à l'étape de l'opposition sont, en vertu de la Loi, des actes du registraire des marques de commerce). L'analyse qui suit repose sur cette hypothèse.

Afin de se conformer à la règle 17.5)a) du Règlement de Madrid, le BMCC devrait, dans tous les cas où il a envoyé une notification de refus provisoire, que celui-ci soit fondé sur un acte de l'office ou sur des motifs invoqués dans une opposition, informer le BI de la décision qui a mis un terme à la procédure devant lui. Dans le cas d'un

enregistrement international désignant le Canada, la décision qui mettrait un terme à la procédure devant le BMCC serait : 1) soit la décision de refuser la protection de la marque au Canada pour tous les produits et services pour lesquels elle est demandée; 2) soit la décision d'accorder la protection de la marque au Canada pour tous les produits et services pour lesquels elle est demandée; 3) soit la décision d'accorder la protection de la marque au Canada pour certains produits et services pour lesquels elle est demandée. Règle générale (abstraction faite de la possibilité qu'un tribunal ordonne la reprise d'une procédure), ces décisions correspondraient respectivement aux décisions suivantes prises sous le régime des procédures prévues actuellement au Canada : 1) la décision de rejeter ou de repousser une demande en application du paragraphe 37(1) ou 38(8) de la LMCC à l'égard de l'ensemble des marchandises et services qu'elle vise [cette décision incomberait normalement au registraire des marques de commerce, mais, compte tenu du paragraphe 39(1) de la LMCC, elle pourrait en fait être prise aussi par un tribunal infirmant la décision du registraire de rejeter une opposition]; 2) l'enregistrement d'une marque de commerce en conformité avec l'article 40 de la LMCC à l'égard de l'ensemble des marchandises et services visés par la demande; 3) l'enregistrement d'une marque de commerce en conformité avec l'article 40 de la LMCC à l'égard d'une partie des marchandises et services visés par la demande telle qu'elle a été initialement déposée [cette situation pourrait survenir à la suite de la limitation volontaire, par le requérant, de la liste des marchandises et des services ou à la suite de la décision de rejeter ou de repousser une demande en application du paragraphe 37(1) ou 38(8) de la LMCC à l'égard d'une partie des marchandises et services qu'elle vise].

Bien que la LMCC ne prévoie pas explicitement ce dernier cas (la décision de rejeter ou de repousser une demande à l'égard de certaines marchandises ou de certains services, suivie par l'enregistrement de la marque à l'égard des autres marchandises et services), la Commission des oppositions des marques de commerce rend depuis longtemps des décisions partagées de ce genre en application du paragraphe 38(8) de la LMCC. Cette pratique semble d'ailleurs avoir été acceptée par la Cour fédérale (voir *Produits Menagers Coronet Inc. v. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 482). Si le Canada devait adhérer au Protocole, il faudrait envisager la possibilité de modifier la LMCC afin de prévoir explicitement ce qui, le cas échéant, serait acceptable en matière de décisions partagées. Cet exercice devrait aussi tenir compte de l'article 7 du TDM en vertu duquel un déposant doit pouvoir diviser sa demande en plusieurs demandes (ayant toutes la même date de dépôt et le bénéfice du droit de priorité), les produits et les services de la demande initiale étant répartis entre les demandes divisionnaires.

Pour se conformer à la règle 17.5b) du Règlement de Madrid, le BMCC devrait aviser le BI de toutes les décisions qui sont rendues par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada après la décision mettant fin à la procédure devant le BMCC relativement à un enregistrement international désignant le Canada et qui ont une incidence sur la protection de la marque. Cette règle semble viser principalement l'équivalent des décisions judiciaires fondées sur un appel de la décision de rejeter ou de repousser une demande en application du paragraphe 37(1) ou 38(8) de la LMCC. Il ne serait probablement pas nécessaire de notifier les décisions qui confirment, en appel, la décision prise par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 38(8) de la LMCC de rejeter une opposition puisque cette décision serait antérieure à la décision (c.-à-d. à l'enregistrement) mettant un terme à la procédure devant le BMCC. Il a été mentionné précédemment que la décision d'un tribunal d'infirmant la décision prise par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 38(8) de la LMCC de rejeter une opposition devrait probablement être notifiée en vertu de la règle 17.5a)i) du Règlement de Madrid puisque, compte tenu du paragraphe 39(1) de la LMCC, ces décisions mettraient fin en fait aux procédures devant l'office. La décision d'un tribunal invalidant les effets d'un enregistrement international au Canada (l'équivalent de la radiation d'un enregistrement d'une marque en vertu de l'article 57 de la LMCC) serait sans doute assujettie également, dans certaines circonstances, à la règle 17.5b) du Règlement de Madrid, mais cela serait sans importance puisque, de toutes façons, comme il sera indiqué dans la section intitulée « Invalidation des effets de l'enregistrement international au Canada », l'article 5.6) du Protocole exige que toutes les invalidations soient notifiées au BI.

Pour que le BMCC puisse obtenir les renseignements nécessaires à la notification de l'équivalent des décisions judiciaires fondées sur un appel de la décision de rejeter ou de repousser une demande en application du paragraphe 37(1) ou 38(8) de la LMCC, il serait important de s'assurer que l'article 61 de la LMCC (qui oblige le greffe de la Cour fédérale à produire au registraire des marques de commerce une copie de tout jugement ou de toute ordonnance rendu par la Cour fédérale ou par la Cour suprême du Canada relativement à une marque de commerce figurant dans le registre) s'applique à ce type de décisions.

## **9. Déclaration d'octroi de la protection dans les cas où il n'y a pas de refus provisoire**

Lorsque l'office d'une partie contractante désignée décide de ne pas refuser la protection à un enregistrement international ou une désignation postérieure, la marque sera automatiquement protégée dans cette partie contractante à l'expiration du délai de refus qui s'applique conformément à l'article 5.2) du Protocole. Il n'est donc pas nécessaire, pour un office, de communiquer une notification quand il décide de ne pas refuser la protection. La règle 17.6) du Règlement de Madrid prévoit toutefois une procédure optionnelle permettant à un office qui a décidé de ne pas refuser la protection d'envoyer au BI une déclaration d'octroi de la protection. Cette déclaration sera inscrite dans le registre international, publiée dans la gazette et transmise au titulaire par le BI.

La règle 17.6) du Règlement de Madrid permettrait à un office d'envoyer au BI l'un des documents suivants : « i) une déclaration indiquant que toutes les procédures devant l'Office sont achevées et que l'Office a décidé d'accorder la protection à la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international; ii) une déclaration indiquant que l'examen d'office est achevé et que l'Office n'a relevé aucun motif de refus mais que la protection de la marque peut encore faire l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers; l'Office indiquera jusqu'à quelle date les oppositions peuvent être formées; iii) lorsqu'une déclaration visée au sous-alinéa ii) a été envoyée, une nouvelle déclaration indiquant que le délai imparti pour faire opposition a expiré sans qu'aucune opposition ou observation n'ait été présentée et que l'Office a donc décidé d'accorder la protection à la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international. »

Une déclaration d'octroi de la protection pourrait être très utile pour le titulaire puisqu'elle l'informe du fait que l'office a décidé de ne pas refuser la protection bien avant l'expiration du délai de refus applicable; autrement, le titulaire devrait attendre jusqu'à l'expiration de ce délai pour savoir si une notification de refus sera communiquée. Le BMCC pourrait donc envisager la possibilité d'envoyer une déclaration d'octroi de protection dans les cas appropriés. Il pourrait décider, conformément à la règle 17.6) du Règlement de Madrid, d'envoyer une déclaration seulement une fois toutes les procédures devant lui achevées (c.-à-d. à la date de l'enregistrement); il pourrait par ailleurs choisir d'envoyer une première déclaration une fois l'examen terminé (c.-à-d. au moment de l'approbation relative à l'annonce) et une deuxième après que le délai d'opposition a expiré sans qu'aucune opposition n'ait été présentée (soit, en pratique, à la date de l'enregistrement puisque, en raison du paragraphe 39(3) de la LMCC, ce n'est qu'à ce moment que le BMCC pourrait affirmer avec une certaine certitude que le délai d'opposition est expiré).

## 10. Invalidation des effets de l'enregistrement international au Canada

Le Protocole ne restreindrait pas la capacité des tribunaux canadiens d'invalider, pour quelque raison que ce soit, les effets d'un enregistrement international au Canada. La seule restriction touchant l'invalidation serait celle prévue à l'article 5.6) du Protocole, selon lequel l'invalidation d'un enregistrement international « ne pourra être prononcée sans que le titulaire de cet enregistrement international ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile ».

L'article 5.6) du Protocole et la règle 19.1) du Règlement de Madrid exigeraient du BMCC qu'il notifie au BI toute décision de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada invalidant, en totalité ou en partie, les effets d'un enregistrement international au Canada. Une telle décision équivaldrait à la décision de radier l'enregistrement d'une marque de commerce en conformité avec l'article 57 de la LMCC. Il serait important de s'assurer que l'article 61 de la LMCC s'applique aux décisions invalidant les effets d'un enregistrement international au Canada afin que le BMCC puisse obtenir les renseignements nécessaires à la notification de ces décisions au BI.

## 11. Transformation d'une demande internationale en une demande nationale

Lorsque le Canada a été désigné dans une demande internationale et que l'enregistrement international a été radié (à l'égard de la totalité ou d'une partie des produits et des services énumérés dans cet enregistrement) à la requête de l'office d'origine en vertu de l'article 6.4) du Protocole, le titulaire de cet enregistrement aurait trois mois, suivant l'article 9<sup>quinquies</sup>, pour déposer une demande d'enregistrement national de la même marque auprès du BMCC relativement aux produits et services à l'égard desquels l'enregistrement a été radié. Le BMCC serait ensuite tenu d'attribuer à cette demande la même date d'enregistrement et la même priorité que celles de l'enregistrement international.

## 12. Annonce

Comme il a été mentionné précédemment dans la section intitulée « Conséquences du retard concernant la notification », à cause de l'effet rétroactif des enregistrements internationaux et des inscriptions de désignations postérieures et de la période de priorité de six mois, le BMCC pourrait vouloir retarder l'annonce des demandes nationales et internationales dans le Journal des marques de commerce (pendant au moins huit mois à compter de la date du premier emploi de la marque, de la date à laquelle elle a été révélée ou des dates de dépôt et de priorité d'une demande, selon la première éventualité) afin d'être certain qu'au moins la plus grande partie des conflits pouvant être causés par des enregistrements internationaux postérieurs revendiquant la priorité ont été pris en compte.

Aux termes de l'article 3.4) du Protocole, « [l]es marques enregistrées dans le registre international seront publiées dans une gazette périodique éditée par le Bureau international, sur la base des indications contenues dans la demande internationale ».

L'article 3.5) du Protocole prévoit que, « [e]n vue de la publicité à donner aux marques enregistrées dans le

registre international, chaque Office recevra du Bureau international un nombre d'exemplaires gratuits et un nombre d'exemplaires à prix réduit de ladite gazette dans les conditions fixées par l'Assemblée visée à l'article 10 [...]. Cette publicité sera considérée comme suffisante aux fins de toutes les parties contractantes, et aucune autre ne pourra être exigée du titulaire de l'enregistrement international. »

Même si les enregistrements internationaux et les inscriptions de désignations postérieures ont été annoncés dans la Gazette OMPI des marques internationales, il pourrait être souhaitable de les annoncer également dans le Journal des marques de commerce 1) pour donner un avis adéquat du fait que la demande d'extension de la protection au Canada peut faire l'objet d'une opposition; 2) parce que la liste des marchandises et des services peut avoir été modifiée après l'examen du BMCC. Cette nouvelle annonce n'aurait pas nécessairement à comprendre toutes les indications contenues dans la demande internationale, mais elle pourrait simplement renvoyer à la publication dans Les Marques Internationales et indiquer toute modification apportée subséquentement à la liste des produits et des services. L'article 3.5) du Protocole interdit que des frais soient exigés pour la nouvelle annonce.

### 13. Remplacement d'un enregistrement national par un enregistrement international

L'article 4bis du Protocole prévoit :

« 1) Lorsqu'une marque qui est l'objet d'un enregistrement national ou régional auprès de l'Office d'une partie contractante est également l'objet d'un enregistrement international et que les deux enregistrements sont inscrits au nom de la même personne, l'enregistrement international est considéré comme remplaçant l'enregistrement national ou régional, sans préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier, sous réserve que

- i) la protection résultant de l'enregistrement international s'étende à ladite partie contractante selon l'article 3ter 1) ou 2),
- ii) tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional soient également énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de ladite partie contractante,
- iii) l'extension susvisée prenne effet après la date de l'enregistrement national ou régional.

(2) L'Office visé à l'alinéa 1) est, sur demande, tenu de prendre note, dans son registre, de l'enregistrement international. »

Si le Canada adhéra au Protocole, il conviendrait probablement d'ajouter à la LMCC une disposition qui donnerait effet à l'article 4bis du Protocole, de sorte que le titulaire d'un enregistrement canadien qui est remplacé par l'effet de désignation d'un enregistrement international conserverait le bénéfice de la date de l'enregistrement national antérieur et pourrait obtenir une inscription à cet effet dans le registre canadien des marques de commerce.

### 14. Émoluments et taxes

Les articles 8.4), 5) et 6) du Protocole traitent de la répartition, entre les parties contractantes, des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments ainsi que de l'excédent des émoluments de base sur les dépenses du BI. L'article 8.7)a) permet à une partie contractante, à l'égard de chaque enregistrement international et du renouvellement d'un tel enregistrement, de remplacer sa part des recettes provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments par une taxe individuelle qu'elle fixe, dont le montant « ne peut pas être supérieur à un montant équivalant au montant, après déduction des économies résultant de la procédure internationale, que l'Office de ladite partie contractante aurait le droit de recevoir d'un déposant pour un enregistrement de dix ans, ou du titulaire d'un enregistrement pour un renouvellement de dix ans de cet enregistrement, de la marque dans le registre dudit Office ». Il est très probable que le Canada décidera de demander une taxe individuelle.

[Voir aussi l'analyse des émoluments et taxes dans la partie II, ci-dessus.]

## 15. Disposition transitoire

Conformément à l'article 14.5) du Protocole, le Canada pourrait, au moment de son adhésion au Protocole, « déclarer que la protection résultant d'un enregistrement international effectué en vertu du présent Protocole avant la date d'entrée en vigueur dudit Protocole à son égard ne peut faire l'objet d'une extension à son égard ». Cette déclaration pourrait avoir un effet permanent ou seulement temporaire.

Jusqu'à maintenant, trois pays seulement ont fait la déclaration visée à l'article 14.5) : l'Estonie, la Hongrie et la Turquie. L'article 14.5) ne semble s'appliquer qu'aux enregistrements internationaux effectués en vertu du Protocole. Par conséquent, il ne semble viser qu'un nombre relativement faible d'enregistrements effectués en vertu du Protocole depuis avril 1996, mais non les centaines de milliers d'enregistrements effectués en vertu de l'Arrangement de Madrid, avant ou après cette date.

## IV CONTENU DES DEMANDES (ACCEPTABILITÉ DES EXIGENCES CANADIENNES ACTUELLES)

### 1. État des marchandises ou services spécifiques

**L'alinéa 30a) de la LMCC exige « un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée ».**

Cette exigence peut être conservée sous le régime du TDM et du Protocole.

En vertu de la règle 13 du Règlement de Madrid, le BI proposera des modifications aux termes employés dans une demande internationale qui sont trop vagues aux fins du classement, qui sont incompréhensibles ou qui sont incorrects du point de vue linguistique, et il invitera l'office d'origine à faire une proposition visant à corriger la situation dans un délai de trois mois. Si le terme définitif employé n'est pas acceptable pour le Canada, un refus provisoire pourrait être délivré.

Ni l'ALÉNA, ni l'Accord sur les ADPIC ni la Convention de Paris ne traitent de cette question.

[Pour plus de détails, voir ci-dessous la section intitulée « Identification des produits et des services ».]

### 2. Emploi ou révélation de la marque au Canada

**L'alinéa 30b) de la LMCC exige, « dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande ».**

**L'alinéa 30c) de la LMCC exige, « dans le cas d'une marque de commerce qui n'a pas été employée au Canada mais qui est révélée au Canada, le nom d'un pays de l'Union dans lequel elle a été employée par le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, et la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs l'ont fait connaître au Canada en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande, ainsi que la manière dont ils l'ont révélée ».**

TDM

L'article 3 du TDM prévoit certaines restrictions au sujet de ce qu'une partie contractante peut exiger dans les demandes. En voici les dispositions les plus pertinentes :

« 1)a) Toute Partie contractante peut exiger qu'une demande contienne l'ensemble ou une partie des indications ou éléments suivants :

[...]

xvii) une déclaration d'intention d'utiliser la marque, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante.

b) Le déposant peut déposer, au lieu ou en plus de la déclaration d'intention d'utiliser la marque visée au sous-alinéa a)xvii), une déclaration d'usage effectif de la marque et la preuve correspondante, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante.

[...]

6) Toute Partie contractante peut exiger que, lorsqu'une déclaration d'intention d'utiliser la marque a été déposée en vertu de l'alinéa 1)a)xvii), le déposant fournisse à l'office, dans un délai fixé dans sa législation, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d'exécution, la preuve de l'usage effectif de la marque, conformément aux dispositions de ladite législation.

7) Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 4) et 6) soient remplies en ce qui concerne la demande...»

La règle 3.6) du *Règlement d'exécution sur le droit des marques* (le Règlement du TDM) prévoit en outre :

« Le délai visé à l'article 3.6) n'est pas inférieur à six mois à compter de la date d'acceptation de la demande par l'office de la Partie contractante auprès duquel la demande a été déposée. Le déposant ou le titulaire a droit à une prorogation de ce délai, sous réserve des conditions prévues par la législation de cette Partie contractante, pour des périodes d'au moins six mois chacune, la durée totale de la prorogation devant être d'au moins deux ans et demi. »

Le Canada pourrait, en conformité avec l'article 3 du TDM, continuer d'exiger, dans tous les cas où une marque de commerce a été employée avant la date de dépôt de la demande, que la date du premier emploi de la marque soit fournie, soit dans la déclaration d'usage effectif visée à l'article 3.1)b) du TDM, soit dans la preuve de l'usage effectif dont il est question à l'article 3.6) du TDM. La règle 3.6) du Règlement du TDM obligerait cependant le Canada à laisser au déposant au moins trois ans à compter de l'avis d'acceptation de la demande pour communiquer la date du premier emploi, ce qui signifie que, jusqu'à l'expiration de ce délai de trois ans, le Canada devrait accepter (même dans le cas d'une marque qui a été utilisée au Canada avant la date de dépôt) une simple déclaration d'intention d'utiliser la marque ne précisant pas si celle-ci a été employée ou la date de son premier emploi. Si le Canada estimait que les restrictions imposées par le TDM créent des problèmes, il pourrait les contourner, à tout le moins en partie, en prévoyant des mesures spéciales encourageant les déposants à communiquer plus tôt la date du premier emploi de la marque (on pourrait prévoir, par exemple, que les droits d'un déposant seront évalués, lors d'un examen ou d'une procédure d'opposition, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande si aucune date de premier emploi antérieure n'a été fournie au moment du dépôt ou peu de temps après).

Il semble que l'article 3 du TDM puisse obliger le Canada à abolir l'exigence prévue à l'alinéa 30c) de la LMCC. Ainsi, le Canada ne pourrait plus exiger que les renseignements précisés à l'alinéa 30c) soient fournis dans tous les cas où une marque de commerce n'a pas été employée au Canada mais y a été révélée. Les objectifs visés par cette disposition pourraient quand même être atteints si le Canada :

1) exigeait, de manière générale, des déposants qu'ils déclarent que la marque a commencé à être employée au Canada, soit dans la déclaration d'usage effectif de l'article 3.1)b) du TDM, soit dans la preuve d'usage effectif de l'article 3.6) du TDM;

2) exemptait un déposant qui fournit les renseignements visés à l'alinéa 30c) de la LMCC de l'exigence mentionnée au point 1) ci-dessus.

Il convient de mentionner en passant qu'il pourrait être souhaitable d'envisager l'abolition de la notion de révélation comme base d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce au Canada étant donné que le Canada n'a aucune obligation internationale à cet égard et qu'il est actuellement le seul pays à permettre l'enregistrement d'une marque de commerce pour ce motif.

Étant donné que l'article 9.1) du TDM prévoit que les enregistrements et les publications doivent regrouper les produits et les services selon les classes de la classification de Nice, toute obligation de fournir la date du premier emploi ou les renseignements visés à l'alinéa 30c) de la LMCC devrait vraisemblablement être liée aux classes de la classification de Nice plutôt qu'aux vagues « catégories générales » actuelles.

## Protocole

Aucune règle du Règlement de Madrid n'exige que les renseignements prévus aux alinéas 30b) et c) de la LMCC soient inclus dans une demande internationale. Il serait conforme au Protocole de modifier le Règlement de façon à exiger que ces renseignements soient fournis lorsque le Canada est désigné. Mais il est probable qu'une demande en ce sens présentée par le Canada ferait l'objet d'une forte opposition de la part des autres parties contractantes. Celles-ci pourraient même s'opposer à la modification du Règlement de façon à prévoir que ces renseignements peuvent être fournis de manière facultative.

Peu importe que le Règlement de Madrid exige ou permette que les renseignements visés aux alinéas 30b)

et c) de la LMCC soient inclus dans une demande internationale désignant le Canada, ce dernier pourrait (sous réserve des restrictions prévues par le TDM dont il a été question précédemment) délivrer des refus provisoires si les renseignements ne sont pas fournis. S'il devait adopter cette méthode, le Canada pourrait essayer de réduire le nombre de refus provisoires en faisant connaître ses exigences particulières à la communauté internationale, p. ex. en demandant au BI d'ajouter une note à cet effet dans son Guide concernant le système de Madrid. Les déposants pourraient alors décider d'envoyer les renseignements directement au Canada s'ils ne peuvent être inclus dans la demande internationale. La délivrance de refus provisoires dans le but d'obtenir les renseignements visés aux alinéas 30b) et c) de la LMCC pourrait cependant alourdir considérablement la charge de travail du BMCC et compliquer énormément l'utilisation du Protocole au regard des demandes internationales désignant le Canada.

Au lieu d'exiger les renseignements visés aux alinéas 30b) et c) de la LMCC, le Canada pourrait adopter des mesures spéciales incitant les déposants à fournir au moins certains de ces renseignements. Par exemple, pour inciter les déposants à fournir au moins la date du premier emploi de la marque, il pourrait prévoir que leurs droits seront évalués, dans le cadre d'un examen ou d'une procédure d'opposition, à la date de l'enregistrement international ou de l'inscription internationale si aucune date de premier emploi n'a été fournie. Si le Canada décidait d'adopter une telle mesure, il demanderait probablement au BI d'ajouter dans le Guide concernant le système de Madrid une note suggérant aux déposants de communiquer directement au BMCC les renseignements relatifs à la date du premier emploi de la marque. Le Canada pourrait aussi essayer (malgré la possibilité d'opposition mentionnée ci-dessus) de faire modifier la règle 9 de façon qu'elle permette que ces renseignements soient inclus, si le déposant le souhaite, dans la demande internationale (probablement en plus d'une déclaration d'intention d'utiliser la marque qui pourrait, comme il a été indiqué précédemment, être exigée en vertu de la règle 7.2) du Règlement de Madrid, ou au lieu de celle-ci), dans les cas où le Canada est concerné.

#### Accord sur les ADPIC et ALÉNA

Les alinéas 30b) et c) de la LMCC sont compatibles avec l'Accord sur les ADPIC et l'ALÉNA. D'importantes restrictions concernant les exigences relatives à l'emploi sont toutefois prévues à l'article 15.3 de l'Accord sur les ADPIC. Les restrictions prévues à l'article 1708.3 de l'ALÉNA sont quasiment identiques. Voici le texte de l'article 15.3 de l'Accord sur les ADPIC :

« Les Membres pourront subordonner l'enregistrabilité à l'usage. Toutefois, l'usage effectif d'une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas une condition pour le dépôt d'une demande d'enregistrement. Une demande ne sera pas rejetée au seul motif que l'usage projeté de la marque de fabrique ou de commerce n'a pas eu lieu avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de son dépôt. »

#### Convention de Paris

La Convention de Paris ne traite pas de cette question. Il a d'ailleurs été mentionné précédemment, dans la section intitulée « Motifs de refus », que l'article 6<sup>quinquies</sup> de cette convention n'a aucune application en ce qui concerne les exigences relatives à l'emploi.

[La section intitulée « Obligation d'employer la marque avant son enregistrement » traite aussi de cette question.]

### 3. Enregistrement et emploi de la marque dans un autre pays

**L'alinéa 30d) de la LMCC exige, « dans le cas d'une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union, l'objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l'enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque n'a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d'un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, l'a employée en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande ».**

#### Le paragraphe 31(1) du LMCC prévoit:

**«Un requérant dont le droit à l'enregistrement d'une marque de commerce est fondé sur un enregistrement de cette marque dans un autre pays de l'Union fournit, avant la date de l'annonce de sa demande selon l'article 37, une copie de cet enregistrement, certifié par le bureau où il a été fait, de même qu'une traduction de cet enregistrement en français ou en anglais, s'il est en une autre langue, et toute autre preuve que le registraire peut requérir afin d'établir pleinement le droit du requérant à l'enregistrement prévu par la présente loi.»**

#### Convention de Paris

L'alinéa 30d) et le paragraphe 31(1) sont compatibles avec la Convention de Paris.

La Convention de Paris ne semble pas vouloir limiter la capacité d'une partie contractante d'exiger que la marque ait été employée avant qu'elle puisse être enregistrée, même dans les cas où la demande d'enregistrement est basée sur l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine. Comme il a été indiqué dans la section intitulée « Motifs de refus », les restrictions prévues à l'article 6<sup>quinquies</sup> de la Convention de Paris ne s'appliquent pas puisqu'elles concernent uniquement des questions de forme. Le paragraphe 16(2) de la LMCC n'est donc pas nécessaire pour que le Canada se conforme aux obligations de la Convention de Paris.

TDM

L'alinéa 30d) de la LMCC semble être compatible avec le TDM puisqu'il s'applique seulement si une personne *choisit* de fonder sa demande sur l'enregistrement et l'emploi de la marque dans un autre pays en vertu du paragraphe 16(2) de la LMCC. De cette façon, la personne échappe à l'obligation d'avoir employé la marque au Canada avant de pouvoir l'enregistrer, laquelle est expressément permise par les articles 3.1)b) et 3.6) du TDM.

Le paragraphe 31(1) de la LMCC semble être incompatible avec l'article 3.7)iv) du TDM, lequel prévoit :

« ... Les conditions suivantes ne peuvent notamment pas être prescrites tant que la demande est en instance :  
[...]

iv) la fourniture de la preuve de l'inscription de la marque dans le registre des marques d'une autre Partie contractante ou d'un Etat partie à la Convention de Paris qui n'est pas une Partie contractante, à moins que le déposant n'invoque l'article 6<sup>quinquies</sup> de la Convention de Paris. »

Un déposant qui fonde la demande qu'il présente au Canada sur un enregistrement étranger aux fins du paragraphe 16(2) de la LMCC ne semblerait pas réclamer, même implicitement, l'application de l'article 6<sup>quinquies</sup> de la Convention de Paris. Le principal but visé par un déposant qui fonde sa demande sur un enregistrement étranger semble être d'échapper à l'exigence habituelle qu'une marque doive avoir été employée au Canada avant de pouvoir être enregistrée. Comme il a été mentionné précédemment, dans la section intitulée « Motifs de refus », l'article 6<sup>quinquies</sup> de la Convention de Paris ne s'applique pas en ce qui concerne les exigences relatives à l'emploi.

Protocole

Des renseignements fiables seraient automatiquement fournis relativement à la demande de base ou à l'enregistrement de base en vertu du Protocole de sorte que rien ne semble justifier la preuve exigée par le paragraphe 31(1) de la LMCC.

Le Règlement de Madrid ne prévoit pas expressément que les renseignements relatifs à l'emploi visés à l'alinéa 30d) de la LMCC doivent être inclus dans une demande internationale. Il serait conforme au Protocole de modifier le Règlement de Madrid de façon qu'il exige ou permette expressément que ces renseignements soient fournis dans une demande internationale désignant le Canada, mais les autres parties contractantes s'opposeraient probablement à une telle modification.

Pour faire en sorte que ces renseignements figurent dans une demande internationale, le Canada pourrait exiger (en vertu des règles 7.2) et 9.5)f) du Règlement de Madrid) que les demandes internationales le désignant incluent une déclaration d'intention d'utiliser la marque et préciser que la déclaration doit indiquer ce qui suit : « Le déposant ou son prédécesseur en titre a employé la marque en liaison avec (indiquer les produits ou les services) au/ en (indiquer le(s) pays) et le déposant, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié, a l'intention d'employer la marque au Canada ». Il faudrait étudier avec soin la question de savoir si un tel libellé serait conforme à la règle 7.2) actuelle du Règlement de Madrid.

Peu importe qu'un mécanisme permette ou exige que les renseignements visés à l'alinéa 30d) de la LMCC soient inclus dans les demandes internationales désignant le Canada, ce dernier pourrait refuser d'accorder le bénéfice du paragraphe 16(2) de la LMCC (c.-à-d. d'exempter un déposant de l'obligation de prouver l'emploi de la marque au Canada avant que celle-ci puisse être enregistrée) à quiconque ne se conforme pas à l'alinéa 30d). La façon dont cette règle s'appliquera en pratique dépendra de l'approche adoptée relativement à l'exigence concernant l'emploi de la marque avant son enregistrement. Certains changements devraient probablement être apportés à l'approche actuelle, compte tenu en particulier des exigences limitées concernant la date de dépôt qui sont permises par l'article 5 du TDM et du sous-alinéa 25a)(iii) du RMCC, lequel prévoit que, pour obtenir une date de production, un requérant doit, dans le cas d'une marque de commerce autre qu'une marque de commerce projetée, fournir soit la date du premier emploi ou de la révélation de la marque, soit les renseignements pertinents visés au paragraphe 16(2) de la LMCC.



Autres accords

Ni l'ALÉNA ni l'Accord sur les ADPIC ne traitent de cette question (sauf dans la mesure où ils incorporent la Convention de Paris).

[Sur le même sujet, voir la section intitulée « Obligation d'employer la marque avant son enregistrement ».]

#### 4. Emploi projeté

**L'alinéa 30e) de la LMCC exige, « dans le cas d'une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l'intention de l'employer, au Canada, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié ».**

**Les paragraphes 40(2) et (3) de la LMCC prévoient ce qui suit :**

**« (2) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou l'entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d'emploi de la marque aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services a commencé à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les marchandises ou services spécifiés dans la demande.**

**(3) La demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est réputée abandonnée si la déclaration mentionnée au paragraphe (2) n'est pas reçue par le registraire dans les six mois qui suivent l'avis donné aux termes du paragraphe (2) ou, si la date en est postérieure, à l'expiration des trois ans qui suivent la production de la demande au Canada. »**

TDM

L'article 3.1)a)xvii) du TDM permet aux parties contractantes d'exiger « une déclaration d'intention d'utiliser la marque, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante ».

L'article 3.6) du TDM prévoit :

« Toute Partie contractante peut exiger que, lorsqu'une déclaration d'intention d'utiliser la marque a été déposée en vertu de l'alinéa 1)a)xvii), le déposant fournisse à l'office, dans un délai fixé dans sa législation, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d'exécution, la preuve de l'usage effectif de la marque, conformément aux dispositions de ladite législation. »

La règle 3.6) du Règlement du TDM prescrit :

« Le délai visé à l'article 3.6) n'est pas inférieur à six mois à compter de la date d'acceptation de la demande par l'office de la Partie contractante auprès duquel la demande a été déposée. Le déposant ou le titulaire a droit à une prorogation de ce délai, sous réserve des conditions prévues par la législation de cette Partie contractante, pour des périodes d'au moins six mois chacune, la durée totale de la prorogation devant être d'au moins deux ans et demi. »

L'alinéa 30e) de la LMCC est acceptable vu l'article 3.1)a)vii) du TDM. Les paragraphes 40(2) et (3) de la LMCC sont généralement acceptables vu l'article 3.6) du TDM et la règle 3.6) du Règlement du TDM, sauf pour ce qui est du délai minimal dans lequel la déclaration d'emploi doit être déposée aux termes du paragraphe 40(3) de la LMCC, lequel devrait être modifié de façon à prévoir que le délai est de trois ans à compter de la date d'acceptation de la demande.

Protocole - Déclaration d'intention d'utiliser la marque (al. 30e) de la LMCC)

La règle 9.5)f) du Règlement de Madrid prévoit ce qui suit :

« Lorsque la demande internationale contient la désignation d'une partie contractante qui a fait la notification prévue à la règle 7.2), la demande internationale doit également contenir une déclaration d'intention d'utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration est considérée comme faisant partie de la désignation de la partie contractante qui l'exige et elle doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante,

i) être signée par le déposant lui-même et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale, ou

ii) être comprise dans la demande internationale. »

À la rubrique 11 (qui concerne la désignation des parties contractantes) du formulaire de demande officiel utilisé actuellement pour les enregistrements internationaux relevant exclusivement du Protocole (voir l'annexe II), un astérisque suivant les indications « Royaume-Uni » et « Singapour » renvoie à une note en bas de page qui indique : « \*En désignant Singapour ou le Royaume-Uni, le déposant déclare qu'il a l'intention que la marque sera [sic] utilisée par lui-même ou avec son consentement dans ce pays en relation avec les produits et services identifiés dans la présente demande. »

La règle 7.2) du Règlement de Madrid prévoit :

« Lorsqu'une partie contractante exige, en tant que partie contractante désignée en vertu du Protocole, une déclaration d'intention d'utiliser la marque, elle notifie cette exigence au Directeur général. Lorsque cette partie contractante exige que la déclaration soit signée par le déposant lui-même et soit faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale, la notification doit mentionner une telle exigence et préciser le libellé exact de la déclaration exigée... »

Ainsi, le Canada pourrait insister pour qu'un formulaire officiel distinct contenant la déclaration visée à l'alinéa 30e) de la LMCC soit annexé à toutes les demandes internationales le désignant. On pourrait également prévoir que cette déclaration doit aussi être incluse dans la demande internationale elle-même, mais cette question devrait être discutée avec le BI. Il faudrait aussi déterminer si la déclaration actuelle figurant à la rubrique 11 satisfait aux conditions de l'alinéa 30e) de la LMCC si elle s'appliquait au Canada ou, le cas échéant, si elle pourrait être modifiée en ce sens.

L'alinéa 30e) de la LMCC exige seulement qu'une déclaration d'intention d'utiliser la marque soit faite dans le cas d'une demande fondée sur l'emploi projeté de la marque. Cette déclaration n'est pas requise dans les cas où la demande est fondée sur les autres motifs énoncés à l'article 16 de la LMCC, c.-à-d. l'emploi antérieur, la révélation ou l'emploi et l'enregistrement dans un autre pays. Aucune règle du Règlement de Madrid ne prévoit cependant que les renseignements relatifs à l'enregistrement soient inclus dans une demande internationale, de sorte qu'il serait impossible, à l'échelon international, de distinguer les demandes internationales désignant le Canada qui sont fondées sur l'emploi projeté des autres demandes. Par conséquent, si le Canada décidait, en vertu de la règle 7.2) du Règlement de Madrid, d'exiger, en tant que partie contractante désignée en vertu du Protocole, une déclaration d'intention d'utiliser la marque, cette exigence devrait nécessairement être imposée pour toutes les demandes internationales désignant le Canada et non seulement pour les demandes internationales qui, aux fins du Canada, sont fondées sur l'emploi projeté.

Protocole - Déclaration d'usage effectif (par. 40(2) et (3) de la LMCC)

La nature même des demandes fondées sur l'emploi projeté fait en sorte qu'une déclaration d'usage effectif ne pourrait être incluse dans une demande internationale.

En théorie, le Canada aurait le droit de délivrer un refus provisoire en vertu de l'article 5.1) du Protocole au motif que le déposant n'a pas produit une déclaration d'usage effectif, mais, d'un point de vue pratique, ce droit soulève de graves problèmes. Par exemple, alors qu'un refus provisoire devrait être notifié par le BMCC au BI dans un délai de 18 mois suivant la notification au BMCC par le BI de l'enregistrement international ou de l'inscription internationale, le Canada devrait, du fait des obligations imposées par l'Accord sur les ADPIC, l'ALÉNA et le TDM, donner à un déposant un délai beaucoup plus long pour déposer une déclaration d'usage effectif. En conséquence, le BMCC devrait délivrer un refus provisoire dans un grand nombre de cas et maintenir ce refus jusqu'à ce qu'une déclaration d'usage effectif lui soit éventuellement remise directement par le déposant, ce qui alourdirait considérablement sa charge de travail et compliquerait l'utilisation du Protocole au regard des demandes internationales désignant le Canada. Il ne semble donc pas possible d'appliquer les exigences relatives à l'emploi de la marque prévues aux paragraphes 40(2) et (3) de la LMCC aux demandes internationales désignant le Canada.

Accord sur les ADPIC et ALÉNA

L'alinéa 30e) et les paragraphes 40(2) et (3) de la LMCC sont compatibles avec l'Accord sur les ADPIC et l'ALÉNA, plus particulièrement avec l'article 15.3 de l'Accord sur les ADPIC et l'article 1708.3 de l'ALÉNA qui lui est pratiquement identique. L'article 15.3 de l'Accord sur les ADPIC prévoit :

« Les Membres pourront subordonner l'enregistrabilité à l'usage. Toutefois, l'usage effectif d'une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas une condition pour le dépôt d'une demande d'enregistrement. Une demande ne sera pas rejetée au seul motif que l'usage projeté de la marque de fabrique ou de commerce n'a pas eu lieu avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de son dépôt. »

Autres accords

La Convention de Paris ne traite pas de cette question. Il a d'ailleurs été mentionné précédemment, dans la section intitulée « Motifs de refus », que l'article 6<sup>quinties</sup> de cette convention n'a aucune application en ce qui concerne les exigences relatives à l'emploi.

[La section intitulée « Obligation d'employer la marque avant son enregistrement » traite aussi de cette question.]

## 5. Marques de certification

**L'alinéa 30f) de la LMCC exige, « dans le cas d'une marque de certification, les détails de la norme définie que l'emploi de la marque est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne pratique pas la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou ne se livre pas à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée ».**

L'article 7bis de la Convention de Paris exige des pays qu'ils protègent les marques collectives (ce qui semble inclure les marques de certification canadiennes), mais les laisse libres de déterminer les conditions sous lesquelles ces marques seront protégées.

L'article 2.2)b) du TDM exclut expressément les marques de certification de son application.

Pour sa part, le Protocole n'exclut pas les marques de certification de son application. Il semble peu probable cependant que le Protocole soit beaucoup utilisé relativement aux marques de certification. Si le Canada devait être désigné dans une demande internationale concernant une marque de certification, il pourrait faire en sorte que les conditions spéciales applicables aux marques de certification soient respectées en délivrant des refus provisoires.

L'ALÉNA et l'Accord sur les ADPIC ne traitent pas de cette question.

## 6. Adresse de signification

**L'alinéa 30g) de la LMCC exige « l'adresse du principal bureau ou siège d'affaires du requérant, au Canada, le cas échéant, et si le requérant n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada, l'adresse de son principal bureau ou siège d'affaires à l'étranger et les nom et adresse, au Canada, d'une personne ou firme à qui tout avis concernant la demande ou l'enregistrement peut être envoyé et à qui toute procédure à l'égard de la demande ou de l'enregistrement peut être signifiée avec le même effet que si elle avait été signifiée au requérant ou à l'inscrivant lui-même ».**

Convention de Paris, ALÉNA et Accord sur les ADPIC

L'article 2.3) de la Convention de Paris, le paragraphe 1703(3) de l'ALÉNA et l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC permettent à une partie contractante, par dérogation à sa législation nationale, d'exiger des déposants de marque de commerce qu'ils fournissent une adresse de signification située sur son territoire.

TDM

Les articles 3.1)a)ii) et v) du TDM prévoient qu'une partie contractante peut exiger qu'une demande contienne l'adresse du déposant ainsi qu'une adresse de signification lorsque requis par l'article 4.2)b). L'article 4.2)b) prévoit que « [t]oute Partie contractante peut, dans la mesure où elle n'exige pas de constitution de mandataire [...], exiger que, aux fins d'une procédure devant l'office, toute personne qui n'a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire élise un domicile sur ce territoire ».

Sous réserve des commentaires dans le prochain paragraphe, l'alinéa 30g) de la LMCC semble conforme avec le TDM. Le TDM ne définit pas ce qu'est une adresse de signification, mais il semble raisonnable de penser que « les nom et adresse [...] d'une personne ou firme à qui tout avis [...] peut être envoyé » qui sont exigés au Canada équivalent à une adresse de signification.

Sous le régime du TDM, l'adresse de signification doit être fournie aux fins d'une procédure *devant l'office*, alors que, suivant l'alinéa 30g) de la LMCC, cette adresse doit aussi être fournie aux fins de *toute procédure judiciaire*. Cependant, rien dans le TDM ne semble empêcher une partie contractante de considérer que l'adresse de signification fournie aux fins d'une procédure devant l'office (ou, subsidiairement, l'adresse d'un mandataire au Canada lorsqu'un tel mandataire est nommé) est aussi l'adresse de signification aux fins des procédures judiciaires,

en l'absence d'indication contraire donnée par le déposant/l'inscrivant.

Protocole

La règle 9.4)a)ii) du Règlement de Madrid exige que la demande internationale contienne l'adresse du déposant, indiquée conformément aux Instructions administratives. Il n'est pas exigé que cette adresse soit sur le territoire d'une administration particulière; cependant, si elle ne se trouve pas sur le territoire de la partie contractante dont l'office est l'office d'origine et que le déposant a un domicile ou un établissement sur le territoire de cette partie contractante, la règle 9.5)c) exige que ce domicile ou l'adresse de cet établissement soit aussi indiqué dans la demande internationale. L'instruction administrative 12.d) permet que des numéros de téléphone et de télécopieur, une adresse électronique ainsi qu'une adresse différente pour la correspondance soient aussi indiqués dans la demande internationale.

Le Règlement de Madrid n'exige pas qu'une adresse de signification dans chacune des parties contractantes désignées soit indiquée dans la demande internationale. Le Canada pourrait probablement délivrer un refus provisoire si aucune adresse de signification située au Canada n'est indiquée (pour les procédures devant le BMCC et les tribunaux), mais cela pourrait créer des problèmes concernant la charge de travail du BMCC et compliquer considérablement l'utilisation du Protocole au regard des demandes internationales désignant le Canada. Si le Canada décidait d'adhérer au Protocole, il pourrait vouloir envisager la possibilité de faire modifier le Règlement de Madrid de façon à permettre que les demandes internationales contiennent une adresse de signification pour chacune des parties contractantes désignées.

## 7. Reproductions et descriptions de la marque

**L'alinéa 30h) de la LMCC exige « sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque ».**

**L'article 27 du RMCC prévoit :**

**« (1) Lorsque le dessin d'une marque de commerce est exigé par l'alinéa 30h) de la Loi, il est en noir et blanc, mesure au plus 2 3/4 pouces sur 2 3/4 pouces ou 7 cm sur 7 cm, n'inclut pas de matière qui ne fait pas partie de la marque de commerce, et peut être sur une feuille qui satisfait aux exigences de l'article 13 [c.-à-d. sur du papier blanc dont les dimensions ne sont pas inférieures à 8 pouces sur 11 pouces ou 21 cm sur 28 cm ni supérieures à 8 \_ pouces sur 14 pouces ou 22 cm sur 35 cm, les marges de gauche et les marges supérieures étant d'au moins 1 pouce ou 2,5 cm].**

**(2) Le registraire peut exiger que le requérant produise un nouveau dessin si le dessin au dossier ne se prête pas à la reproduction dans le Journal. »**

**L'article 28 du RMCC prévoit :**

**« (1) Lorsque le requérant revendique une couleur comme caractéristique de la marque de commerce, la couleur est décrite.**

**(2) Si la description prévue au paragraphe (1) n'est pas claire, le registraire peut exiger que le requérant produise un dessin ligné qui représente les couleurs conformément au tableau suivant... »**

**L'alinéa 29c) du RMCC prévoit :**

**« 29. Le registraire peut exiger que le requérant demandant l'enregistrement d'une marque de commerce lui fournisse les éléments suivants [...]**

**c) un spécimen de la marque de commerce telle qu'elle est employée. »**

TDM

Les articles 3.1)a)ix) à xii) du TDM permettent aux parties contractantes d'exiger qu'une demande contienne les éléments suivants :

**« ix) lorsque l'office de la Partie contractante utilise des caractères (lettres et chiffres) qu'il considère comme standard et lorsque le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans ces caractères standard, une déclaration dans ce sens;**

- x) lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une déclaration dans ce sens, ainsi que l'indication du nom de la couleur ou des couleurs revendiquées et, pour chaque couleur, l'indication des parties principales de la marque qui ont cette couleur;
- xi) lorsque la marque est une marque tridimensionnelle, une déclaration précisant que tel est le cas;
- xii) une ou plusieurs reproductions de la marque;... »

Des précisions au sujet du nombre et de la nature des reproductions qui peuvent être exigées en vertu de l'article 3.1a)xii) sont données aux règles 3.2) et 3.3) du Règlement du TDM. Le formulaire international type no 1 (et l'article 3.2)i) du TDM) exige des parties contractantes qu'elles acceptent les reproductions contenues dans un carré d'environ 8 cm sur 8 cm. Bien que ceci ne soit pas mentionné expressément, il semble que, sous le régime du TDM, aucun office ne serait tenu d'accepter une reproduction d'une qualité insuffisante aux fins notamment de la publication.

L'alinéa 30h) de la LMCC et les articles 27 à 29 du RMCC semblent être compatibles avec le TDM, sous réserve de ce qui suit :

- i) quand le formulaire international type no 1 est utilisé par un déposant, le Canada serait tenu d'accepter une reproduction contenue dans un carré de 8 cm sur 8 cm;
- ii) le Canada ne pourrait pas exiger un dessin ligné qui représente les couleurs comme il peut le faire en vertu du paragraphe 28(2) du RMCC. Dans les cas où une description faite en vertu de l'article 3.1a)x) n'est pas claire, il semble que la seule solution soit de conférer au registraire le droit d'exiger que la marque soit reproduite en couleur;
- iii) on ne sait pas avec certitude dans quelle mesure des spécimens peuvent être exigés en vertu du TDM. La règle 3.3d) du Règlement du TDM prévoit expressément qu'un spécimen d'une marque tridimensionnelle peut être exigé dans certaines circonstances. Il n'est pas question de spécimen ailleurs dans le Règlement du TDM ou dans le TDM lui-même. Il se peut cependant que l'obligation de fournir un spécimen à des fins d'examen qui est prévue à l'alinéa 29c) du RMCC puisse, du moins dans certains cas, être justifiée en vertu de l'article 3.8) du TDM, le spécimen constituant alors une preuve. Quoi qu'il en soit, le fait de ne pas pouvoir exiger un spécimen de la marque dans tous les cas ne causerait vraisemblablement pas de graves problèmes au BMCC.

Le BMCC pourrait préférer recevoir des dessins sur une feuille distincte; toutefois, une telle exigence ne serait apparemment pas compatible avec le formulaire international type no 1 qui prévoit un espace pour la reproduction de la marque sur la page où figurent les autres renseignements.

#### Protocole

La règle 9.4a) du Règlement de Madrid exige que la demande internationale renferme les renseignements suivants (entre autres) :

- « v) une reproduction de la marque qui doit s'insérer dans le cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel [c.-à-d. dans un carré de 8 cm sur 8 cm]; cette reproduction doit être nette et elle doit être en noir et blanc ou en couleur selon que la reproduction dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en noir et blanc ou en couleur,
- vi) lorsque le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, une déclaration à cet effet,
- vii) lorsque la couleur est revendiquée dans la demande de base ou l'enregistrement de base, ou lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur à titre d'élément distinctif de la marque et que la marque contenue dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en couleur, une indication que la couleur est revendiquée et une indication, exprimée par des mots, de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée et, lorsque la reproduction fournie en application du point v) est en noir et blanc, une reproduction de la marque en couleur,
- viii) lorsque la marque qui fait l'objet de la demande de base ou de l'enregistrement de base consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, une indication de ce fait,
- viii) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque tridimensionnelle, l'indication " marque tridimensionnelle ",
- ix) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque sonore, l'indication " marque sonore ",

[...]

xi) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base contient une description de la marque exprimée par des mots et que le déposant souhaite inclure la description ou que l'Office d'origine exige l'inclusion de la description, cette même description... »

Aux termes de la règle 9.4)b)iv) du Règlement de Madrid, une demande internationale peut aussi contenir, « lorsque le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de la marque, une indication, exprimée par des mots, pour chaque couleur, des parties principales de la marque qui ont cette couleur ».

Aux termes de l'article 3.3) du Protocole, « [s]i le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu i) de le déclarer et d'accompagner sa demande internationale d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée; ii) de joindre à sa demande internationale des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international; le nombre de ces exemplaires sera fixé par le règlement d'exécution ».

Du point de vue du droit, l'alinéa 30h) de la LMCC et les articles 27 à 29 du RMCC seraient compatibles avec le Protocole et le Règlement de Madrid étant donné que l'article 5.1) du Protocole permet tout motif de refus qui n'est pas contraire à la Convention de Paris et que celle-ci ne prévoit rien au sujet de la fourniture de reproductions. En pratique cependant, si le Canada adhérerait au Protocole, il lui serait difficile de maintenir (à l'égard des demandes internationales qui le désignent et qui lui sont notifiées par le BI) des exigences relatives à la reproduction et à la description des marques différentes de celles prévues relativement au dépôt des demandes internationales. Le Canada devrait donc, en pratique, accepter des reproductions de 8 cm sur 8 cm et des reproductions en couleur plutôt que des dessins lignés représentant les couleurs.

L'obligation de fournir un spécimen sur demande, qui est prévue à l'article 29 du RMCC, semble acceptable si, comme c'est le cas actuellement, un tel spécimen n'est demandé par le BMCC que dans les cas où l'enregistrabilité de la marque ne peut être évaluée autrement de manière appropriée.

Le Canada recevrait, en conformité avec la règle 9.4)vi) du Règlement de Madrid, des notifications des demandes internationales le désignant qui contiendraient une déclaration selon laquelle le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard. Il pourrait donc être souhaitable de modifier la LMCC ou le RMCC afin d'indiquer quel serait l'effet d'une telle déclaration.

De plus, le Canada recevrait, en conformité avec la règle 9.4)viii) du Règlement de Madrid, des notifications des demandes internationales le désignant qui contiendraient l'indication « marque tridimensionnelle ». Il pourrait donc aussi être souhaitable de modifier la LMCC ou le RMCC afin d'établir clairement le lien entre une telle indication et les dispositions de la LMCC concernant les signes distinctifs.

Finalement, le Canada recevrait, en conformité avec la règle 9.4)ix) du Règlement de Madrid, des notifications des demandes internationales le désignant qui contiendraient l'indication « marque sonore ». Selon le BMCC, la LMCC ne permet pas l'enregistrement de marques sonores. Aucune disposition du Protocole (ni de la Convention de Paris, du TDM, de l'Accord sur les ADPIC ou de l'ALÉNA) n'obligerait le Canada à accepter des marques sonores en vue de leur enregistrement. Par conséquent, s'il recevait une demande comportant l'indication « marque sonore », le BMCC pourrait simplement délivrer un refus.

## 8. Traduction ou translittération de la marque

Les alinéas 29a) et b) du RMCC prévoient :

**« Le registraire peut exiger que le requérant demandant l'enregistrement d'une marque de commerce lui fournisse les éléments suivants, le cas échéant :**

- a) une traduction en français ou en anglais de tous les mots en une autre langue qui en font partie;**
- b) lorsque la marque de commerce se compose de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, une translittération de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en chiffres arabes;... »**

Ces dispositions sont compatibles avec la Convention de Paris, l'ALÉNA, l'Accord sur les ADPIC, le TDM et le Protocole.

TDM

Les articles 3.1)a)xiii) et xiv) du TDM permettent à une partie contractante d'exiger qu'une demande contienne :

« xiii) une translittération de la marque ou de certaines parties de la marque;

xiv) une traduction de la marque ou de certaines parties de la marque; »

Les règles 3.4) et 5) du Règlement du TDM prévoient :

« 4) Aux fins de l'article 3.1)a)xiii), lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que les caractères utilisés par l'office ou de chiffres autres que les chiffres utilisés par l'office, une translittération de ces caractères et de ces chiffres en caractères et en chiffres utilisés par l'office peut être exigée.

5) Aux fins de l'article 3.1)a)xiv), lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d'un ou plusieurs mots d'une langue autre que la langue ou que l'une des langues admises par l'office, une traduction de ce ou ces mots dans cette langue ou dans l'une de ces langues peut être exigée. »

Protocole

La règle 9.4)a)xi) du Règlement de Madrid prévoit que la demande internationale doit contenir la traduction, dans la langue de la demande internationale (c.-à-d. en français ou en anglais) de la description de la marque si celle-ci est dans une autre langue. La règle 9.4)a)xii) du Règlement de Madrid exige, lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, une translittération de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en chiffres arabes.

Aux termes de la règle 9.4)b)iii) du Règlement de Madrid, une demande internationale peut contenir, « lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d'un ou de plusieurs mots qui peuvent être traduits, une traduction de ce mot ou de ces mots [...] en français, en anglais ou dans chacune de ces deux langues » si la demande internationale relève exclusivement du Protocole. Le BMCC pourrait délivrer un refus provisoire s'il souhaite obtenir une traduction dans les cas où aucune traduction n'a été fournie conformément à cette règle.

## 9. Déclaration relative au droit d'employer la marque (al. 30i) de la LMCC)

**L'alinéa 30i) de la LMCC exige « une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande ».**

La Convention de Paris, l'Accord sur les ADPIC et l'ALÉNA n'empêcheraient pas le Canada de maintenir cette exigence.

Le TDM renferme une liste exhaustive des indications qu'une partie contractante peut exiger dans une demande et ne parle pas explicitement d'une déclaration semblable à celle prévue à l'alinéa 30i) de la LMCC. Il semblerait que le Canada puisse exiger qu'une telle déclaration soit incluse dans toute déclaration d'intention d'utiliser la marque visée à l'article 3.1)xvii) du TDM ou dans toute déclaration d'usage effectif de la marque qu'un déposant peut choisir de déposer conformément à l'article 3.1)b) du TDM.

Le Protocole ne permet pas expressément qu'une déclaration comme celle prévue à l'alinéa 30i) de la LMCC soit incluse dans une demande internationale. Toutefois, dans tous les cas où il a été désigné dans une demande internationale, le Canada pourrait, en vertu des règles 7.2) et 9.5)f) du Règlement de Madrid, exiger une déclaration d'intention d'utiliser la marque et préciser que cette déclaration doit comporter la déclaration visée à l'alinéa 30i).

[La déclaration d'intention exigée par le TDM et le Protocole a été analysée plus en détail dans les sections intitulées « Emploi ou révélation de la marque au Canada » et « Emploi projeté ».]

## 10. Affidavit ou autres preuves

**Le paragraphe 31(2) de la LMCC prévoit : « Un requérant dont la marque de commerce a été régulièrement enregistrée dans son pays d'origine et qui prétend que cette marque de commerce est enregistrable aux termes de l'alinéa 14(1)b), fournit la preuve que le registraire peut requérir par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle établissant les circonstances sur lesquelles il s'appuie, y compris la période durant laquelle la marque de commerce a été employée dans un pays. »**

**Le paragraphe 32(1) de la LMCC prévoit : « Un requérant, qui prétend que sa marque de commerce est**

**enregistrable en vertu du paragraphe 12(2) ou en vertu de l'article 13, fournit au registraire, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, une preuve établissant dans quelle mesure et pendant quelle période de temps la marque de commerce a été employée au Canada, ainsi que toute autre preuve que le registraire peut exiger à l'appui de cette prétention. »**

Ces dispositions sont compatibles avec la Convention de Paris, l'ALÉNA, l'Accord sur les ADPIC, le TDM et le Protocole.

Pour ce qui est du TDM, il est indiqué au point 3.35 des notes concernant la proposition de base pour le Traité (document de la Conférence diplomatique no TLT/DC/5), que l'article 3.7) établit le caractère exhaustif de la liste des exigences, sous réserve évidemment de la possibilité d'exiger, en se fondant sur l'alinéa 8), la fourniture d'une preuve. On mentionne également que l'alinéa 7) n'empêche pas une partie contractante de demander à un déposant, pendant l'examen d'une demande, les indications additionnelles qui sont nécessaires pour évaluer l'enregistrabilité de la marque, par exemple le consentement d'une personne dont le nom est identique ou semble identique à celui employé dans la marque, une description de la marque ou des documents concernant la capacité d'une personne donnée (comme un mineur ou une personne en tutelle) de déposer une demande.

Sous le régime du Protocole, le BMCC devrait délivrer un refus provisoire (fondé sur le non-respect des alinéas 12(1)a) ou b) de la LMCC) lorsque les exigences des paragraphes 31(2) et 32(1) ne seraient pas remplies.

L'article 15.1 de l'Accord sur les ADPIC prévoit notamment : « Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les Membres pourront subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage. »

L'article 14 de la LMCC a apparemment été adopté parce qu'on croyait qu'il était requis par l'article 6<sup>quinquies</sup> B de la Convention de Paris, selon lequel des marques de commerce enregistrées dans le pays d'origine ne peuvent être refusées à l'enregistrement que dans les cas suivants : « 1. lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée; 2. lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée; 3. lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public... ». Il semble évident cependant que le libellé de l'article 6<sup>quinquies</sup> B est suffisamment souple pour permettre au Canada d'abroger l'article 14 de la LMCC et d'appliquer à toutes les demandes le critère prévu au paragraphe 12(2) concernant le caractère distinctif.

## **11. Syndicats ouvriers ou associations commerciales**

**L'article 33 de la LMCC prévoit : « Chaque syndicat ouvrier ou chaque association commerciale demandant l'enregistrement d'une marque de commerce peut être requis de fournir une preuve satisfaisante que son existence n'est pas contraire au droit du pays où son bureau principal est situé. »**

Le but visé par cette disposition n'est pas parfaitement clair puisque le BMCC devrait toujours être convaincu que le requérant est une « personne » au sens de l'article 2 de la LMCC. La présence de cette disposition dans la LMCC peut s'expliquer par l'article 7bis de la Convention de Paris, lequel prévoit : « Cependant, la protection de ces marques [marques collectives] ne pourra être refusée à aucune collectivité dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, pour le motif qu'elle n'est pas établie dans le pays où la protection est requise ou qu'elle n'est pas constituée conformément à la législation de ce pays. »

Quoi qu'il en soit, cette exigence particulière, tout comme l'obligation générale imposée à un requérant par le BMCC d'établir qu'il est une personne au sens de l'article 2 de la LMCC, semblent être compatibles avec la Convention de Paris, l'ALÉNA, l'Accord sur les ADPIC, le TDM et le Protocole.

En ce qui concerne le TDM, il convient de se reporter de nouveau à la note 3.35 du document no TLT/DC/5 de la Conférence diplomatique (voir la section intitulée « Affidavit ou autres preuves » ci-dessus).

En plus d'obliger un déposant à établir son admissibilité à déposer une demande internationale en vertu de l'article 2 du Protocole, celui-ci permet, à la règle 9.4)b)ii), que la demande internationale contienne, « lorsque le déposant est une personne morale, des indications relatives à la forme juridique de cette personne morale... ». Si le BMCC voulait obtenir des renseignements additionnels sur le statut juridique d'un déposant, il n'aurait d'autre choix que de délivrer un refus provisoire. Mais comme un enregistrement international doit être basé sur une demande



présentée ou un enregistrement effectué dans le pays d'origine au même nom que l'enregistrement international, il pourrait être raisonnable que le BMCC présume généralement que la légalité de l'organisation ou de l'entité concernée dans le pays d'origine a été vérifiée.

## 12. Revendications de priorité

**L'article 34 de la LMCC prévoit : « Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce a été faite dans un pays de l'Union [expression qui inclut les membres de l'OMC aux termes de la définition de l'article 2], ou pour un pays de l'Union, autre que le Canada, et qu'une demande est subséquemment présentée au Canada pour l'enregistrement, aux fins de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, par le même requérant ou son successeur en titre, la date de production de la demande dans l'autre pays, ou pour l'autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante nonobstant tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l'intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :**

- a) la demande au Canada, comprenant une déclaration de la date et du pays de l'Union où a été produite, ou pour lequel a été produite, la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, ou accompagnée d'une telle déclaration, est produite dans les six mois à compter de cette date, cette période ne pouvant être prolongée;**
  - b) le requérant ou, lorsque le requérant est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par qui une demande antérieure a été produite dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union, était à la date de cette demande un citoyen ou ressortissant de ce pays, ou y était domicilié, ou y avait un établissement industriel ou commercial réel et effectif;**
  - c) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.**
- (2) Le registraire peut requérir cette preuve avant que la demande d'enregistrement ne soit admise aux termes de l'article 39.**
- (3) Le registraire peut, dans sa demande, préciser les modalités, notamment le délai, de transmission de cette preuve. »**

L'article 34 semble être compatible avec la Convention de Paris (sous réserve de l'exception possible dont il sera question plus loin), l'ALÉNA, l'Accord sur les ADPIC et le TDM. Il semble toutefois que les exigences relatives à la forme prévues à l'article 34 ne puissent pas être appliquées relativement aux demandes internationales relevant du Protocole. En fait, le BMCC devrait se satisfaire des renseignements visés à la règle 9.4)a)iv) du Règlement de Madrid. Ainsi, sous le régime du Protocole, le BMCC recevrait apparemment tous les renseignements appropriés au sujet de la revendication de priorité mais ne pourrait exiger aucune preuve, par exemple une copie certifiée conforme du document établissant la priorité.

### Convention de Paris

L'article 4D de la Convention de Paris prévoit :

« 1) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée.

2) Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l'Administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives.

3) Les pays de l'Union pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement. La copie, certifiée conforme par l'Administration qui aura reçu cette demande, sera dispensée de toute légalisation et elle pourra en tout cas être déposée, exempte de frais, à n'importe quel moment dans le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration et d'une traduction.

4) D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays de l'Union déterminera les conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent article, sans que ses conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité.

(5) Ultérieurement, d'autres justifications pourront être demandées. Celui qui se prévaut de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu d'indiquer le numéro de ce dépôt; cette indication sera publiée dans les conditions prévues par l'alinéa 2) ci-dessus. »

Il semble qu'il faudrait, pour que l'alinéa 34b) de la LMCC soit parfaitement compatible avec l'article 4D de la Convention de Paris, supprimer l'exigence que le requérant ou son prédécesseur en titre soit un citoyen du même

pays de l'Union de Paris que celui où la demande de priorité a été déposée (ou soit lié d'une autre façon à ce pays). L'alinéa 34b) devrait plutôt exiger seulement que le requérant ou son prédécesseur en titre ait été un citoyen d'un pays de l'Union de Paris (ou qu'il ait été lié d'une autre façon à un tel pays).

#### TDM

L'article 3.1)a)vii) du TDM permet à une partie contractante d'exiger, « lorsque le déposant souhaite bénéficier de la priorité d'une demande antérieure, une déclaration revendiquant la priorité de cette demande antérieure, accompagnée des indications et des justifications à l'appui de la déclaration de priorité qui peuvent être exigées conformément à l'article 4 de la Convention de Paris ».

De plus, l'article 3.8) du TDM permet à une partie contractante d'exiger des preuves lorsqu'elle a des doutes raisonnables au sujet de la véracité d'une indication ou d'un élément figurant dans la demande.

#### Protocole

L'article 4.2) du Protocole prévoit : « Tout enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prévues à la lettre D dudit article. »

Aux termes de la règle 9.4)a)iv) du Règlement de Madrid, la demande internationale doit contenir, « lorsque le déposant souhaite, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, bénéficier de la priorité d'un dépôt antérieur, une déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l'indication du nom de l'Office auprès duquel ce dépôt a été effectué ainsi que de la date et, s'il est disponible, du numéro de ce dépôt et, lorsque le dépôt antérieur ne couvre pas l'ensemble des produits et services énumérés dans la demande internationale, de l'indication des produits et services couverts par le dépôt antérieur ».

Compte tenu de l'article 4.1)a) du Protocole, la période de priorité de six mois prévue par la Convention de Paris commencerait à courir, pour les demandes relevant du Protocole, à compter de la date de l'enregistrement ou de l'inscription effectué conformément aux articles 3 et 3ter du Protocole, et non nécessairement à compter de la date du dépôt de la demande internationale.

#### Accord sur les ADPIC et ALÉNA

L'Accord sur les ADPIC et l'ALÉNA ne renferment aucune disposition sur la priorité, outre celles de la Convention de Paris qui y sont incorporées par renvoi.

### 13. Désistements

**L'article 35 de la LMCC prévoit : « Le registraire peut requérir celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce de se désister du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable. Ce désistement ne porte pas préjudice ou atteinte aux droits du requérant, existant alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l'objet du désistement, ni ne porte préjudice ou atteinte au droit que possède le requérant à l'enregistrement lors d'une demande subséquente si la matière faisant l'objet du désistement est alors devenue distinctive des marchandises ou services du requérant. »**

#### TDM

L'article 35 de la LMCC semble clairement permis par le TDM, compte tenu en particulier de la note 3.35 du document no TLT/DC/5 de la Conférence diplomatique (voir la section intitulée « Affidavit ou autres preuves » ci-dessus).

#### Protocole

Aux termes de la règle 9.4)b)v) du Règlement de Madrid, une demande internationale peut contenir, « lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l'égard de tout élément de la marque, une indication de ce fait et de l'élément ou des éléments dont la protection n'est pas revendiquée ». S'il voulait obtenir un désistement dans un cas où un tel désistement n'a pas été fourni en conformité avec cette disposition, le BMCC pourrait délivrer un refus provisoire.

La pratique de certains des offices assujettis au Protocole de Madrid qui exigent des désistements consiste à délivrer ce qui est en réalité une acceptation sous réserve d'un désistement, ou, si l'on emploie la terminologie du

Protocole de Madrid, une notification de refus provisoire, informant le titulaire du fait que la protection dans son pays est sujette à un désistement; si le titulaire ne fait rien pour contester l'exigence, le désistement est maintenu et la marque est protégée en conséquence.

Autres accords

La Convention de Paris, l'ALÉNA et l'Accord sur les ADPIC ne traitent pas des désistements.

#### 14. Formulaire

**Le paragraphe 14(1) du RMCC prévoit : « Tout document destiné au registraire concernant l'enregistrement d'une marque de commerce [...] est présenté clairement et lisiblement, de la manière indiquée par le registraire dans le Journal et sur le formulaire approprié qu'il y fait publier, ou sous toute autre forme permettant de fournir les mêmes renseignements. »**

L'article 3.2) du TDM oblige toute partie contractante à accepter une demande présentée sur le formulaire international type prescrit par le Règlement du TDM pour les demandes d'enregistrement.

Pour ce qui est des demandes relevant du Protocole, le Canada devrait, à tout le moins d'un point de vue pratique, accepter les demandes internationales qui sont conformes aux exigences du Protocole et du Règlement de Madrid.

La Convention de Paris, l'ALÉNA et l'Accord sur les ADPIC ne prévoient rien au sujet de formulaires obligatoires.

Comme il n'exige pas qu'un formulaire particulier soit utilisé, la conformité du paragraphe 14(1) du RMCC avec les traités internationaux ne pose pas problème.

#### 15. Signatures

Les articles 3.1)a)xvi) et 3.4) du TDM permettent à une partie contractante d'exiger que la demande d'enregistrement soit signée. Aux termes de la règle 9.2)b) du Règlement de Madrid cependant, une demande internationale ne peut être signée que par l'office d'origine, à moins que celui-ci n'exige qu'elle soit signée aussi par le déposant. La Convention de Paris, l'ALÉNA et l'Accord sur les ADPIC ne prévoient rien au sujet des signatures.

Cette question ne soulève pas de problème actuellement puisque le Canada n'exige plus depuis 1996 que les demandes d'enregistrement de marque de commerce soient signées.

### V. IDENTIFICATION DES PRODUITS ET DES SERVICES

Droit et pratique au Canada

Aux termes de l'alinéa 30a) de la LMCC, les demandes d'enregistrement d'une marque de commerce doivent renfermer « un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée ».

La LMCC n'exige pas expressément le groupement ou la classification des marchandises et des services. Les alinéas 30b), c) et d) prévoient cependant que, lorsque la marque a été employée ou révélée, certains renseignements doivent être fournis relativement à chacune des catégories générales de marchandises ou de services décrites dans la demande. La Loi ne définit pas, par contre, ce qu'est une catégorie générale de marchandises ou de services.

Le BMCC utilise, à des fins de recherches internes, un système logiciel pour classer les marchandises et les services indiqués dans les demandes d'enregistrement de marque de commerce. Cette classification est sensiblement la même que la classification de Nice; on y a cependant ajouté des termes et un certain nombre de catégories de services.

Arrangement de Nice

L'Arrangement de Nice établit une classification des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques de commerce. La classification consiste en une liste de classes - 34 classes de produits et huit de services - et une liste alphabétique de produits et de services contenant environ 11 000 articles. Les deux listes

sont modifiées et élargies à l'occasion par un Comité d'experts au sein duquel tous les pays contractants sont représentés.

L'Arrangement de Nice prévoit que la classification qu'il établit n'a pas d'effet substantiel et ne vise que des fins administratives. La seule obligation imposée expressément aux pays contractants par l'Arrangement est prévue à l'article 2.3) :

« Les administrations compétentes des pays de l'Union particulière feront figurer dans les titres et publications officiels des enregistrements des marques les numéros des classes de la classification auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée. »

#### TDM

Selon l'article 5.1)a)v) du TDM, une partie contractante ne peut, pour attribuer une date de dépôt, exiger plus que « la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé ».

Aux termes de l'article 3.1)a)xv) du TDM, une partie contractante peut exiger (à toute autre fin que l'attribution d'une date de dépôt) qu'une demande renferme « les noms des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et présentés dans l'ordre des classes de ladite classification. Il semble que la précision qui est exigée d'un déposant relativement au nom des produits ou des services dépende du droit national. Le Canada pourrait donc conserver l'alinéa 30a) de la LMCC, lequel exige que les marchandises et les produits soient nommés en utilisant les termes ordinaires du commerce.

L'article 9.1) du TDM prévoit :

« Chaque enregistrement et toute publication effectués par un office au sujet d'une demande ou d'un enregistrement et portant indication de produits ou de services mentionnent ces produits ou ces services par leurs noms, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite classification. »

Pour se conformer à l'article 9.1) du TDM, le BMCC pourrait :

- 1) soit grouper et numéroter lui-même les produits et les services;
- 2) soit exiger du déposant qu'il le fasse (comme le permet l'article 3.1)a)xv)).

Il ressort clairement de l'article 9.2) du TDM que la classification de Nice n'a pas d'effet substantiel et n'est établie qu'à des fins administratives :

« a) Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme similaires au motif que, dans un enregistrement ou une publication de l'office, ils figurent dans la même classe de la classification de Nice.

b) Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme dissemblables au motif que, dans un enregistrement ou une publication de l'office, ils figurent dans des classes différentes de la classification de Nice. »

#### Protocole

Aux termes de l'article 3.2) du Protocole :

« Le déposant devra indiquer les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'après la classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international classera les produits et les services dans les classes correspondantes de ladite classification. L'indication des classes donnée par le déposant sera soumise au contrôle du Bureau international, qui l'exercera en liaison avec l'Office d'origine. En cas de désaccord entre ledit Office et le Bureau international, l'avis de ce dernier sera déterminant. »

Les dispositions de l'article 3.2) sont précisées par les règles 9.4)a)xiii), 12 et 13 du Règlement de Madrid.

Les déposants doivent, dans les demandes internationales, classer les produits et les services en conformité avec la classification de Nice. Il semble cependant que la seule chose qui puisse arriver s'ils ne le font pas, c'est que le BI effectuera lui-même la classification. La règle 9.4)a)xiii) exige que les produits et les services soient indiqués

en termes précis. Par ailleurs, selon la règle 13, le BI peut, si un terme utilisé est trop vague, est incompréhensible ou est incorrect du point de vue linguistique, suggérer un terme de remplacement ou la suppression du terme en question.

Aux termes de l'article 4.1)b) du Protocole, « [l']indication des classes de produits et de services prévue à l'article 3 ne lie pas les parties contractantes quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque ». Ainsi, la classification des produits et des services en conformité avec la classification de Nice semble exister à des fins de recherches et de fixation des droits.

L'alinéa 30a) de la LMCC semble être compatible avec le Protocole. Le BMCC pourrait notifier un refus en conformité avec l'article 5.1) du Protocole s'il considérait que la demande internationale n'est pas conforme à l'alinéa 30a) de la LMCC. À l'heure actuelle, il arrive fréquemment que des demandes présentées au Canada soient refusées parce que l'état visé à cette disposition n'a pas été produit. On peut donc s'attendre à ce que le Canada délivre, pour la même raison, de nombreux refus provisoires à l'égard de demandes internationales le désignant. Il serait cependant possible de réduire le nombre de refus provisoires fondés sur cette disposition en incluant dans la demande internationale une liste de produits et de services particulière au Canada. À cet égard, la règle 9.4)a)xiii) du Règlement de Madrid permet d'inclure dans une demande internationale « une limitation de la liste des produits et services à l'égard de l'une ou de plusieurs des parties contractantes désignées ». Dans le but d'alléger sa charge de travail et d'aider les déposants internationaux, le BMCC pourrait se pencher sur la question de savoir si des mesures particulières pourraient être prises pour faciliter la préparation de listes de produits et de services conformes à la législation canadienne (p. ex. en mettant à la disposition des déposants une base de données électroniques de recherche par mot clé contenant les termes acceptés par le BMCC). Même si une telle mesure était conforme au Protocole, les circonstances dans lesquelles il conviendrait, en pratique, d'encourager les déposants internationaux à déposer une liste de biens et de services particulière au Canada devraient être discutées avec le BI étant donné que sa charge de travail pourrait s'alourdir si des listes de produits et de services particulières à un pays étaient de plus en plus utilisées.

Le traitement des produits et des services sous le régime du Protocole causerait probablement des inconvénients aux Canadiens si le Canada décidait de conserver ses règles rigides concernant la liste des produits et des services. Selon le Protocole, une demande internationale peut viser seulement des produits et des services qui font l'objet de la demande de base ou de l'enregistrement de base. Dans une certaine mesure, cette règle fait en sorte que le Protocole est plus avantageux pour les ressortissants de pays qui autorisent une liste plus générale de produits et de services (tout en limitant peut-être la portée de la protection aux seuls produits et services énumérés) que pour les ressortissants de pays qui, comme le Canada, exigent des descriptions précises des produits et des services tout en conférant une grande portée à la protection. En conséquence, si le Canada décidait d'adhérer au Protocole, il devrait examiner l'opportunité de modifier ses règles actuelles afin de faciliter l'utilisation du Protocole par les déposants qui se fondent sur une demande de base ou un enregistrement de base canadien. Il pourrait par exemple étudier la possibilité d'assouplir dans une certaine mesure ses exigences quant à la spécificité de la liste des produits et des services.

## VI. OBLIGATION D'EMPLOYER LA MARQUE

### 1. Obligation d'employer la marque avant son enregistrement

Droit canadien

Une marque de commerce ne peut être enregistrée au Canada que si elle a déjà été employée au Canada ou, sous certaines conditions, dans un autre pays.

La règle de base du droit canadien est qu'un requérant doit, au moment de la production de sa demande d'enregistrement, déclarer qu'il a déjà employé la marque au Canada et indiquer à compter de quelle date il l'a ainsi employée, ou déclarer qu'il a l'intention d'employer la marque au Canada. Dans ce dernier cas, il doit, après que sa demande a été admise mais avant que sa marque puisse être enregistrée, produire une déclaration portant que la marque a commencé à être employée *au Canada*. Il y a deux cas dans lesquels l'emploi de la marque au Canada n'est pas exigé avant son enregistrement.

En premier lieu, lorsqu'un requérant a enregistré sa marque dans un pays de l'Union de Paris ou dans un pays membre de l'OMC, il peut se contenter de déclarer que la marque a été employée quelque part dans le monde. Il est généralement entendu qu'elle doit avoir été ainsi employée avant la production de la demande d'enregistrement au Canada, bien que la LMCC ne le prévoit pas expressément.

En deuxième lieu, un requérant est exempté de l'exigence concernant l'emploi antérieur de la marque au Canada lorsque la marque, bien qu'elle n'ait pas été employée *au Canada*, a été employée dans un pays de l'Union

de Paris ou dans un pays membre de l'OMC et est devenue bien connue au Canada (p. ex. par une publicité de débordement); dans ce cas, le requérant n'a qu'à déclarer que la marque a été employée dans un pays de l'Union de Paris ou dans un pays membre de l'OMC.

Dans la LMCC, l'obligation d'employer la marque avant son enregistrement est liée à quatre motifs sur lesquels toutes les demandes d'enregistrement d'une marque présentées au Canada doivent être fondées. Ainsi, comme l'indique l'article 16 de la LMCC, l'enregistrement d'une marque de commerce peut être fondé sur :

- i) l'emploi de la marque au Canada avant la production de la demande (par. 16(1));
- ii) la révélation de la marque au Canada avant la production de la demande (par. 16(1));
- iii) l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine du requérant et l'emploi antérieur de la marque dans un pays quel qu'il soit (par. 16(2));
- iv) l'emploi projeté de la marque (par. 16(3)).

En ce qui concerne le point i), lorsqu'une marque a été employée au Canada avant la production d'une demande d'enregistrement, l'alinéa 30b) de la LMCC exige que la date à compter de laquelle elle a été ainsi employée soit fournie. Selon une certaine jurisprudence, un requérant peut fournir une date postérieure à la date réelle à compter de laquelle la marque a été employée, mais le défaut de fournir une date peut justifier le refus d'une demande dans le cadre de la procédure d'opposition. Un tel défaut ne constitue cependant pas un motif d'invalidation suivant l'article 18 de la LMCC.

En ce qui concerne le point ii), une marque ne peut être révélée au Canada au sens de l'article 5 de la LMCC que si elle a déjà été employée dans un pays de l'Union de Paris ou dans un pays membre de l'OMC. Lorsqu'une marque n'a pas été employée au Canada mais qu'elle a été révélée dans ce pays, l'alinéa 30c) de la LMCC exige que la demande précise le nom d'un pays de l'Union de Paris ou d'un membre de l'OMC dans lequel elle a été employée, la date à compter de laquelle elle a été révélée au Canada et la manière dont elle l'a été.

Pour ce qui est du point iii), il n'est pas nécessaire, dans le cas d'une demande d'enregistrement d'une marque fondée sur l'enregistrement et l'emploi de la marque à l'étranger, que l'enregistrement existe à la date de production de la demande. Il suffit qu'une demande d'enregistrement ait été déposée à l'étranger. La preuve de l'enregistrement étranger doit toutefois être fournie avant la date de l'annonce de la demande canadienne (art. 31 de la LMCC).

Finalement, en ce qui concerne le point iv), une déclaration d'emploi doit être produite avant que la marque puisse être enregistrée (par. 40(2) de la LMCC).

#### Convention de Paris

La Convention de Paris ne limite d'aucune façon la capacité d'une partie contractante d'exiger qu'une marque de commerce ait été employée avant de l'enregistrer. Il a déjà été mentionné, dans la section intitulée « Motifs de refus », que les restrictions prévues à l'article 6<sup>quinquies</sup> de la Convention de Paris ne s'appliquent pas car elles ne concernent que des questions de forme, c.-à-d. les signes qui composent les marques de commerce.

Il semble que les paragraphes 16(2) et (3) de la LMCC aient été adoptés parce que le législateur croyait qu'ils étaient requis par la Convention de Paris (en particulier par les articles 6bis et 6<sup>quinquies</sup>). Il semble bien cependant que cette croyance soit erronée et qu'aucune disposition de la Convention de Paris n'empêche l'abrogation éventuelle des paragraphes 16(2) et (3) de la LMCC.

#### Accord sur les ADPIC et ALÉNA

Exiger qu'une marque de commerce ait été employée avant de l'enregistrer est compatible avec l'Accord sur les ADPIC et l'ALÉNA, en particulier avec l'article 15.3 de l'Accord sur les ADPIC et l'article 1708.3 de l'ALÉNA qui lui est pratiquement identique. L'article 15.3 de l'Accord sur les ADPIC prévoit :

« Les Membres pourront subordonner l'enregistrabilité à l'usage. Toutefois, l'usage effectif d'une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas une condition pour le dépôt d'une demande d'enregistrement. Une demande ne sera pas rejetée au seul motif que l'usage projeté de la marque de fabrique ou de commerce n'a pas eu lieu avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de son dépôt. »

La règle selon laquelle une marque de commerce doit avoir été employée avant de pouvoir être enregistrée est permise par l'article 3 du TDM, bien que certaines restrictions soient prévues relativement aux exigences et aux délais qui peuvent être imposés. À cet égard, voir les commentaires sur le TDM figurant dans la section intitulée « Emploi ou révélation de la marque au Canada ».

#### Protocole

Les règles 9.5)f) et 7.2) du Règlement de Madrid permettent à une partie contractante d'exiger une déclaration d'intention d'utiliser la marque sur son territoire. Comme il a été mentionné dans la section intitulée « Enregistrement et emploi de la marque dans un autre pays », le Canada pourrait exiger qu'une telle déclaration d'intention comprenne une déclaration portant que la marque a été utilisée dans un pays étranger, lequel devrait être nommé. Autrement, le Protocole ne renferme aucune disposition prévoyant que les autres renseignements sur l'emploi de la marque qui sont exigés actuellement par le Canada doivent être inclus dans une demande internationale.

En théorie, rien dans le Protocole n'empêcherait le Canada d'exiger qu'une marque ait été employée avant d'accepter de l'enregistrer. Le Canada pourrait délivrer un refus provisoire à l'égard de toute demande internationale le désignant qui lui a été notifiée par le BI et qui ne satisfait pas aux conditions relatives à l'emploi prévues par la LMCC. Ce refus provisoire ne pourrait être retiré que lorsque ces conditions seraient remplies. Cependant, une telle façon de faire alourdirait considérablement la charge de travail du BMCC et pourrait être critiquée par les autres parties contractantes, puisque aucune de celles-ci n'adopterait probablement une telle approche.

Compte tenu de ce qui précède, s'il décidait d'adhérer au Protocole, le Canada pourrait étudier la possibilité d'exempter les enregistrements internationaux le désignant de toutes les exigences relatives à l'emploi qui sont préalables à l'enregistrement d'une marque au Canada, sauf à celle que le déposant inclue dans la demande internationale une déclaration de son intention d'utiliser la marque au Canada. De cette façon, les exigences prévues aux alinéas 30b) à d) et au paragraphe 40(2) de la LMCC ne seraient pas applicables aux demandes internationales désignant le Canada et un requérant international ne serait pas limité à l'un des quatre fondements de l'enregistrement prévus à l'article 16 de la LMCC.

Les exigences relatives à l'emploi préalables à l'enregistrement qui sont prévues par la LMCC semblent avoir été adoptées pour décourager ce qui est parfois appelé le « trafic de marques de commerce » et pour assurer que les déposants sont raisonnablement sérieux et emploient de bonne foi la marque avant de pouvoir en obtenir l'enregistrement. Le Canada devrait en particulier évaluer l'ampleur du problème que pourraient poser, au regard du trafic de marques de commerce, les déposants qui déposent des demandes internationales désignant le Canada et déterminer si d'autres mesures pourraient être prises pour contrebalancer les abus potentiels. Le Canada pourrait, par exemple, envisager la possibilité d'exempter de certaines conditions relatives à l'emploi tous les déposants visés par le système de Madrid qui désignent le Canada, mais d'obliger tous les déposants qui se prévalent de cette exemption à déposer une déclaration d'usage effectif dans un certain délai après l'enregistrement (p. ex. après trois ans). (Voir ci-dessous les commentaires concernant l'obligation d'employer la marque après son enregistrement.)

Les sections intitulées « Emploi ou révélation de la marque au Canada », « Enregistrement et emploi de la marque dans un autre pays » et « Emploi projeté », figurant ci-dessus, traitent aussi de l'impact du Protocole sur différentes exigences relatives à l'emploi préalables à l'enregistrement qui sont prévues par le droit canadien.

## 2. Obligation d'employer la marque après son enregistrement

#### Droit canadien

Aux termes de l'article 45 de la LMCC, le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois ans à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de prouver que la marque est employée. Le défaut de fournir cette preuve ou de démontrer que la marque de commerce n'a pas été employée au Canada en raison de circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi peut entraîner la modification ou la radiation de l'enregistrement.

Suivant les articles 18 et 57 de la LMCC, l'enregistrement d'une marque peut être radié si la marque a été abandonnée. Pour qu'une marque de commerce soit abandonnée, il faut que le titulaire de l'enregistrement ait eu l'intention de l'abandonner. Cette intention peut être déduite, comme les tribunaux l'ont déjà fait, du non-emploi de la marque pendant une longue période.

Cette obligation d'employer la marque après son enregistrement est compatible avec la Convention de Paris, l'Accord sur les ADPIC, l'ALÉNA, le TDM et le Protocole.

Convention de Paris

L'article 5C.1) prévoit :

« Si, dans un pays, l'utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne pourra être annulé qu'après un délai équitable et si l'intéressé ne justifie pas des causes de son inaction. »

Accord sur les ADPIC

L'article 19.1 prévoit :

« S'il est obligatoire de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce pour maintenir un enregistrement, l'enregistrement ne pourra être radié qu'après une période ininterrompue de non-usage d'au moins trois ans, à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage. Les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l'usage de la marque, par exemple des restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les produits ou les services protégés par la marque, seront considérées comme des raisons valables justifiant le non-usage. »

ALÉNA

Le paragraphe 1708(8) prévoit :

« Chacune des Parties stipulera qu'il est obligatoire d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce pour maintenir un enregistrement. L'enregistrement ne pourra être annulé pour non-usage qu'après une période ininterrompue de non-usage d'au moins deux ans, à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage. Chacune des Parties considérera comme des raisons valables, des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l'usage de la marque, par exemple des restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les produits ou services protégés par la marque. »

TDM

L'article 13.4)iii) prévoit qu'une partie contractante ne peut exiger, à l'égard d'une demande de renouvellement, « la remise d'une déclaration ou la fourniture d'une preuve relatives à l'usage de la marque ». Par ailleurs, l'article 22.5) prévoit une disposition transitoire qui permet aux parties contractantes de se soustraire à l'application de l'article 13.4)iii), mais seulement pour une période limitée ne pouvant s'étendre au delà du 28 octobre 2004.

Protocole

Il semble que le Protocole permette aux parties de fixer les conditions qu'elles souhaitent au sujet de l'emploi d'une marque après son enregistrement et d'invalider les enregistrements des propriétaires de marque qui ne s'y conforment pas. La seule restriction imposée à la capacité d'une partie contractante d'invalider l'enregistrement d'une marque effectué en vertu du Protocole est prévue à l'article 5.6). Cette disposition exige que le titulaire de l'enregistrement international ait la possibilité de faire valoir ses droits en temps utile. Il ne serait pas possible cependant de lier directement l'obligation d'employer la marque à la procédure de renouvellement de l'enregistrement international prévue à l'article 7.

L'un des effets secondaires de l'adhésion du Canada au Protocole pourrait être l'augmentation du nombre de marques inscrites dans le registre canadien qui ne sont pas réellement utilisées (en particulier si le Canada supprime l'obligation d'employer la marque avant d'en obtenir l'enregistrement dans le cas des demandes internationales). Pour pallier cette augmentation, le Canada pourrait envisager de se servir de l'obligation d'employer la marque après l'enregistrement ou d'autres mécanismes pour réduire ce « bois mort » contenu dans le registre. Il pourrait, par exemple, raccourcir à dix ans la durée des marques (comme le TDM l'exigerait de toutes façons) et exiger qu'une preuve de l'emploi soit produite à intervalles réguliers (mais pas au moment du renouvellement).

### 3. Nouvelles approches possibles concernant les règles canadiennes relatives à l'emploi

À la lumière de l'analyse des règles relatives à l'emploi qui précède, il ne fait aucun doute que le Canada devra, pour adhérer au Protocole et au TDM, envisager sérieusement d'apporter des modifications importantes à ces règles. Dans le but de favoriser la discussion, l'auteur propose l'approche suivante, qui pourrait être adoptée à cet égard et qui serait compatible avec le Protocole et le TDM :

1. abolir les quatre fondements de l'enregistrement visés actuellement aux paragraphes 16(1) à (3) de la LMCC et



prévoir plutôt qu'un requérant a le droit d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable, à moins que, à la date de dépôt ou à la date du premier emploi, selon la première des deux, elle n'ait créé de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée par une autre personne ou à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite par une autre personne, ou avec un nom commercial qui a été antérieurement employé ou révélé par une autre personne;

2. supprimer l'obligation d'inscrire dans une demande les renseignements visés aux alinéas 30b) à d) de la LMCC;
3. ne plus exiger qu'une marque de commerce soit employée (au Canada ou à l'étranger) avant qu'elle puisse être enregistrée au Canada;
4. exiger d'un requérant qu'il fournisse, au moment du dépôt, une déclaration d'intention d'utiliser la marque ou une déclaration d'usage effectif au Canada (cette déclaration doit préciser la date du premier emploi de la marque au Canada);
5. si une déclaration d'intention d'utiliser la marque a été déposée avec la demande d'enregistrement, permettre au requérant de produire, en tout temps avant l'enregistrement, une déclaration d'usage effectif;
6. prévoir qu'un requérant pourrait invoquer la date de premier emploi qu'il revendique, dans une procédure d'opposition ou d'examen, seulement si la déclaration d'usage effectif indiquant cette date a été déposée auprès du BMCC en même temps que la demande ou peu de temps après (p. ex. deux mois);
7. prévoir que si aucune déclaration d'usage effectif n'a été déposée avant l'enregistrement, le requérant doit produire, dans un certain délai après l'enregistrement (p. ex. trois ans), un affidavit attestant que la marque de commerce est employée ou que des circonstances spéciales justifient son défaut d'emploi;
8. permettre qu'une opposition soit fondée sur le fait qu'un requérant a revendiqué une date de premier emploi antérieur à la date réelle de premier emploi; la revendication d'une date postérieure à la date réelle du premier emploi ferait seulement en sorte que seule la date revendiquée pourrait être invoquée dans une procédure d'examen ou d'opposition.

## VII. INSCRIPTION DES CHANGEMENTS ET D'AUTRES FAITS CONCERNANT LES MARQUES

[Certaines questions connexes ont été examinées dans la section intitulée « Modification ou annulation de l'enregistrement international ».]

### 1. Changement de propriétaire

Droit et pratique au Canada

L'article 26 de la LMCC prévoit :

« (1) Sont tenus, sous la surveillance du registraire :

a) le registre des [...] transferts [...] concernant chaque marque de commerce déposée; [...]

(2) Le registre prévu à l'alinéa (1)a indique, relativement à chaque marque de commerce déposée : [...]

c) un sommaire de tous les documents déposés avec la demande ou par la suite et affectant les droits à cette marque de commerce;... »

Aux termes de l'article 48 de la LMCC :

« 48. (1) Une marque de commerce, déposée ou non, est transférable et est réputée avoir toujours été transférable, soit à l'égard de l'achalandage de l'entreprise, soit isolément, et soit à l'égard de la totalité, soit à l'égard de quelques-uns des services ou marchandises en liaison avec lesquels elle a été employée.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher qu'une marque de commerce soit considérée comme n'étant pas distinctive si, par suite de son transfert, il subsistait des droits, chez deux ou plusieurs personnes, à l'emploi de marques de commerce créant de la confusion et si ces droits ont été exercés par ces personnes.

(3) Le registraire inscrit le transfert de toute marque de commerce déposée, une fois que lui ont été fournis une preuve du transfert qu'il juge satisfaisante et les renseignements qu'exigerait l'alinéa 30g) dans une demande, par le cessionnaire, d'enregistrer cette marque de commerce. »

De plus, l'article 48 du RMCC prévoit :

« Le registraire reconnaît le transfert d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce sur réception d'une demande écrite à cet effet, s'il lui est fourni avec la demande :

- a) la preuve du transfert;
- b) les mêmes renseignements que ceux exigés par l'alinéa 30g) de la Loi dans le cas d'une demande initiale. »

Le paragraphe 48(3) de la LMCC doit être lu à la lumière du paragraphe 15(3) de la LMCC :

« Aucune modification du registre consignait un changement dans la propriété ou le nom ou l'adresse du propriétaire de l'une d'un groupe de marques de commerce liées ne peut être apportée, à moins que le registraire ne soit convaincu que le même changement s'est produit à l'égard de toutes les marques de commerce de ce groupe, et que les inscriptions correspondantes sont faites à la même époque en ce qui regarde toutes ces marques de commerce. »

Il est intéressant de noter que le paragraphe 15(3) n'a pas d'incidence sur la capacité du propriétaire d'une marque de commerce de la transférer, mais seulement sur l'obligation du registraire d'enregistrer le transfert. Comme le paragraphe 48(2) de la LMCC le prévoit clairement, une marque pourrait toutefois être considérée comme n'étant pas distinctive à la suite d'un transfert.

Compte tenu du paragraphe 48(1) de la LMCC, le BMCC enregistre des transferts partiels, c.-à-d. des transferts d'une partie seulement des produits et des services protégés par la marque, même si, par suite de ces transferts, les droits à des marques de commerce créant de la confusion sont détenus par différentes personnes. Les articles 49 et 50 du RMCC prévoient que, après avoir enregistré un transfert partiel, le BMCC traite la demande originale ou l'enregistrement original comme deux ou plusieurs demandes ou enregistrements distincts, chacun ou chacune devant être renouvelée séparément, etc.

Malgré le fait que les transferts partiels semblent devoir être enregistrés suivant le paragraphe 48(1) de la LMCC, une telle exigence est incompatible avec le but que semble viser le paragraphe 15(3), soit de protéger l'intérêt public en exigeant que les marques créant de la confusion soient enregistrées au nom d'une seule personne. Afin d'assurer la cohérence du régime, la LMCC devrait être modifiée de façon :

- i) soit à interdire l'enregistrement de transferts partiels lorsque, par suite de ces transferts, des marques créant de la confusion sont détenues par des personnes différentes, afin de respecter l'objet du paragraphe 15(3);
- ii) soit à supprimer les restrictions concernant actuellement le transfert de marques liées, p. ex. en abrogeant les paragraphes 15(2) et (3) et en modifiant le paragraphe 15(1) afin qu'il se lise comme suit : « Nonobstant l'article 12 ou 14, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques. »

La question fondamentale est de savoir s'il est nécessaire de protéger l'intérêt public en interdisant l'enregistrement de transferts par suite desquels des marques de commerce créant de la confusion sont détenues par différentes personnes ou si la protection offerte par l'alinéa 18(1)b) de la LMCC, qui prévoit qu'un enregistrement peut être invalidé parce que la marque n'est pas distinctive, est suffisante. Il y a lieu de noter que cette protection est plutôt limitée, le paragraphe 15(3) n'empêchant pas le transfert mais uniquement son enregistrement.

Convention de Paris

L'article 6<sup>quater</sup> prévoit :

« 1) Lorsque, conformément à la législation d'un pays de l'Union, la cession d'une marque n'est valable que si elle a lieu en même temps que le transfert de l'entreprise ou du fonds de commerce auquel la marque appartient, il suffira, pour que cette validité soit admise, que la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce située dans ce pays soit transmise au cessionnaire avec le droit exclusif d'y fabriquer ou d'y vendre les produits portant la marque cédée.

2) Cette disposition n'impose pas aux pays de l'Union l'obligation de considérer comme valable le transfert de toute marque dont l'usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature à induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne la provenance, la nature ou les qualités substantielles des produits auxquels la marque est appliquée. »

Dans son ouvrage intitulé Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, Bodenhausen mentionne, à la page 110, que la liberté prévue à l'article 6<sup>quater</sup> 2) peut être exercée « par exemple pour le cas où une marque est cédée pour une partie seulement des produits auxquels elle est appliquée et où ces produits sont similaires à d'autres produits pour lesquels la marque n'est pas cédée. Dans un tel cas, le public pourrait être induit en erreur quant à la provenance ou quant à des qualités substantielles de produits similaires

auxquels le cédant et le cessionnaire appliquent, indépendamment, la même marque. »

#### Accord sur les ADPIC

L'article 21 prévoit :

« Les Membres pourront fixer les conditions de la concession de licences et de la cession de marques de fabrique ou de commerce, étant entendu que la concession de licences obligatoires pour les marques ne sera pas autorisée et que le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit de la céder sans qu'il y ait nécessairement transfert de l'entreprise à laquelle la marque appartient. »

#### ALÉNA

Le paragraphe 1708(11) de l'ALÉNA est essentiellement identique à l'article 21 de l'Accord sur les ADPIC.

#### TDM

L'article 11 du TDM décrit une procédure de demande d'inscription du changement de titulaire et renferme une liste exhaustive des conditions qu'une partie contractante peut imposer relativement à la présentation de cette demande. Il n'empêche pas cependant une partie contractante d'adopter les règles de fond relatives à la validité des transferts qu'elle estime appropriées, par exemple de permettre ou non les transferts partiels.

L'article 11.1)a) du TDM exige de chaque partie contractante qu'elle accepte les requêtes concernant un changement de titulaire faites conformément au formulaire international type no 4.

L'article 11.1)b) permet à une partie contractante d'exiger, lorsque le changement de titulaire résulte d'un contrat, que la requête soit accompagnée, au choix de la partie requérante, i) d'une copie certifiée conforme du contrat, ii) d'une copie certifiée conforme d'un extrait du contrat établissant le changement de titulaire, iii) d'un certificat de cession non certifié conforme, établi conformément au formulaire international type no 5 et signé par le titulaire et le nouveau propriétaire, ou iv) d'un document de cession non certifié conforme, établi conformément au formulaire international type no 6 et signé par le titulaire et le nouveau propriétaire.

Lorsque le changement de titulaire résulte d'une fusion, une partie contractante peut, suivant l'article 11.1)c), exiger une copie certifiée conforme d'un document émanant de l'autorité compétente et apportant la preuve de la fusion.

Lorsque le changement de titulaire ne résulte pas d'un contrat ou d'une fusion mais d'un autre motif, une partie contractante peut, suivant l'alinéa 11.1)e), exiger une copie certifiée conforme d'un document apportant la preuve de ce changement.

De façon générale, il ne semble pas que l'article 11 du TDM exige que des changements soient apportés à la pratique canadienne. Du point de vue du droit cependant, il serait probablement préférable de limiter expressément le pouvoir du registraire des marques de commerce d'exiger la preuve d'un transfert en application du paragraphe 48(3) de la LMCC et de l'article 48 du RMCC pour prévoir ce qui est permis par le TDM.

#### Protocole

L'article 9 du Protocole prévoit :

« À la requête de la personne au nom de laquelle est inscrit l'enregistrement international, ou à la requête d'un Office intéressé faite d'office ou sur demande d'une personne intéressée, le Bureau international inscrit au registre international tout changement de titulaire de cet enregistrement, à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes sur le territoire desquelles ledit enregistrement a effet et à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans l'enregistrement, sous réserve que le nouveau titulaire soit une personne qui, selon l'article 2.1), est habilitée à déposer des demandes internationales. »

Bien que l'article 9 du Protocole indique que la requête peut être faite par une partie intéressée, il semble que le but visé soit qu'une partie intéressée autre que le titulaire seulement puisse demander l'inscription d'un changement de titulaire par l'intermédiaire d'un office intéressé. Il est indiqué, au paragraphe 710 du résumé du compte rendu de la réunion du comité principal tenue lors de la Conférence diplomatique sur le Protocole, que le président a expliqué qu'il appartient à l'office d'accepter ou de refuser une requête présentée par une personne intéressée et que le BI ajoute la mention dans le registre international en conformité avec les instructions de l'office. La règle 25.1)b) du Règlement de Madrid confirme cette idée en prévoyant que la demande doit être présentée par le

titulaire, par l'office de la partie contractante du titulaire ou par l'office de la partie contractante du cessionnaire.

Sous le régime du Protocole, il semble que les parties soient totalement libres de déterminer les circonstances dans lesquelles un changement de titulaire aurait pour effet d'invalider l'enregistrement d'une marque de commerce. La capacité d'une partie contractante d'invalider l'enregistrement d'une marque de commerce effectué en vertu du Protocole n'est limitée que par l'article 5.6), qui exige que le titulaire ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile.

À première vue, l'article 9 du Protocole pourrait être interprété comme s'il obligeait les parties à enregistrer tous les changements de titulaire à la demande d'une personne intéressée, que le transfert puisse affecter la validité de l'enregistrement ou non. Toutefois, cette disposition exige seulement que le BI inscrive le changement, sans préciser l'effet que les parties contractantes désignées doivent donner à celui-ci. La règle 27 du Règlement de Madrid obligerait le BI à notifier le changement de titulaire aux parties contractantes désignées et chacune d'elles aurait le droit de déclarer que ce changement est sans effet à son égard. La règle 27.4) prévoit d'ailleurs que « [c]ette déclaration a pour effet que, à l'égard de ladite partie contractante, l'enregistrement international concerné reste au nom de l'ancien titulaire ».

Si une partie contractante ne fait pas la déclaration prévue à la règle 27.4), le Protocole ne lui impose rien explicitement quant à l'effet juridique que pourrait avoir l'inscription d'un changement de titulaire d'un enregistrement international dans le registre international. Il semble que cette disposition veuille cependant (à tout le moins de manière générale et peut-être sous réserve de décisions judiciaires contraires rendues dans des cas exceptionnels) que, sauf si une déclaration est faite, la personne inscrite comme nouveau propriétaire jouisse de tous les droits découlant de l'enregistrement international dans la partie contractante intéressée.

Pour ce qui est des cessions partielles, l'instruction 16 des Instructions administratives prévoit que toute partie transmise doit être radiée sous le numéro de l'enregistrement international et faire l'objet d'un enregistrement international distinct, lequel doit porter le numéro de l'enregistrement international, accompagné d'une lettre majuscule. Comme il a été mentionné ci-dessus, les parties contractantes ne seraient pas tenues de donner un effet juridique aux cessions partielles sur leur territoire et pourraient, si elles le souhaitent, déclarer qu'une cession partielle donnée n'a aucun effet à leur égard.

En pratique, le Canada ne souhaiterait probablement pas faire des déclarations portant qu'un changement de titulaire donné n'a aucun effet compte tenu des ressources que cela nécessiterait, de l'impossibilité d'exiger des frais et du fait que, à tout le moins d'un strict point de vue juridique, le défaut de faire de telles déclarations ne semble pas, de toutes façons, obliger le Canada à donner un effet juridique particulier au changement de titulaire.

Il serait difficile pour le Canada de conserver intact, sous le régime du Protocole, le paragraphe 48(3) de la LMCC actuelle selon lequel le registraire inscrit le transfert seulement lorsque « lui ont été fournis une preuve du transfert qu'il juge satisfaisante et les renseignements qu'exigerait l'alinéa 30g) dans une demande, par le cessionnaire, d'enregistrer cette marque de commerce ». Le Canada pourrait vouloir étudier la possibilité de donner aux changements de titulaire d'un enregistrement international inscrits dans le registre international le même effet juridique que l'enregistrement d'un transfert visé au paragraphe 48(3) de la LMCC. Dans un tel cas, le BMCC voudrait probablement ajouter ces inscriptions internationales à sa propre base de données; il ne pourrait pas cependant exiger des frais à cet égard. Le Canada pourrait également, dans le cadre de son examen du traitement des inscriptions dans le registre international, déterminer s'il convient de conserver la restriction prévue au paragraphe 15(3) de la LMCC au regard du transfert de marques liées et, le cas échéant, comment appliquer une telle restriction dans le contexte des inscriptions internationales.

Selon l'article 9 du Protocole, un changement de titulaire d'un enregistrement international ne peut être inscrit que si « le nouveau titulaire [est] une personne qui, selon l'article 2.1), est habilitée à déposer des demandes internationales [en vertu du Protocole] ». Bien que l'article 9bis 3) de l'Arrangement de Madrid permette qu'un enregistrement international qui a été transféré à une personne qui n'a pas droit, en vertu de l'Arrangement, de déposer une demande d'enregistrement international soit radié à la demande du pays de l'ancien titulaire de cet enregistrement (cela n'a peut-être jamais été fait en pratique), le Protocole ne prévoit aucune sanction autre que la non-inscription du transfert. Il semble que les parties contractantes soient ainsi libres de déterminer l'effet du transfert non inscrit. Le Canada pourrait décider qu'un cessionnaire qui n'est pas habilité à déposer des demandes internationales ne peut pas exercer les droits afférents à l'enregistrement international, mais que, si l'enregistrement est ensuite transféré à un cessionnaire qui est habilité à déposer des demandes internationales, ce dernier pourra exercer ces droits.

Il semble qu'un changement de titulaire d'un enregistrement international qui ne peut pas être inscrit en vertu de l'article 9 parce que le nouveau propriétaire n'est pas habilité à déposer des demandes internationales en vertu du Protocole ne puisse pas non plus être inscrit dans le registre national, même dans des pays où le transfert

des enregistrements nationaux de marque de commerce ne fait l'objet d'aucune restriction. À cet égard, il y a lieu de souligner que la procédure prévue à l'article 9<sup>quinquies</sup> relativement à la transformation d'un enregistrement international en un enregistrement national ne peut pas être utilisée puisque cette disposition ne s'applique que dans les cas où un enregistrement international a été radié en vertu de l'article 6.4). Par conséquent, si le Canada n'adhère pas au Protocole, un enregistrement international effectué en vertu du Protocole ne pourra pas être cédé à une entreprise canadienne, à moins que celle-ci ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans une partie contractante et qu'elle puisse en conséquence présenter une demande d'enregistrement conformément à l'article 2.1) du Protocole.

## 2. Autres inscriptions

Droit et pratique au Canada

L'article 26 de la LMCC prévoit notamment :

« (1) Sont tenus, sous la surveillance du registraire :

a) le registre des marques de commerce ainsi que des transferts, désistements, modifications, jugements et ordonnances concernant chaque marque de commerce déposée; [...]

(2) Le registre prévu à l'alinéa (1)a indique, relativement à chaque marque de commerce déposée :  
[...]

c) un sommaire de tous les documents déposés avec la demande ou par la suite et affectant les droits à cette marque de commerce;  
[...]

[...]

e) les détails de chaque changement de nom et d'adresse;

f) les autres détails dont la présente loi ou les règlements exigent l'inscription. »

En conformité avec l'alinéa 26(2)c), le BMCC inscrira dans le registre, après l'enregistrement d'une marque, certains renseignements de base concernant les sûretés et les licences. L'importance de ces inscriptions sur le plan juridique n'est pas claire. La LMCC ne prévoit pas expressément les incidences juridiques des inscriptions de licences dans le registre. On laisse parfois entendre que ces inscriptions peuvent constituer des avis publics aux fins du paragraphe 50(2) de la LMCC. La LMCC ne dit absolument rien au sujet des sûretés.

Aux termes du paragraphe 41(1) de la LMCC :

« Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d'une marque de commerce présentée de la façon prescrite, apporter au registre l'une des modifications suivantes :

a) la correction de toute erreur ou l'inscription de tout changement dans le nom, adresse ou désignation du propriétaire inscrit ou de son représentant pour signification au Canada;

b) l'annulation de l'enregistrement de la marque de commerce;

c) la modification de l'état déclaratif des marchandises ou services à l'égard desquels la marque de commerce est déposée;

d) la modification des détails de la norme définie que l'emploi d'une marque de certification est destiné à indiquer;

e) l'inscription d'un désistement qui, d'aucune façon, n'étend les droits conférés par l'enregistrement existant de la marque de commerce. »

Le principe de base veut qu'une demande puisse être modifiée tant qu'elle est pendante, sous réserve des articles 31 et 32 de la LMCC qui interdisent certaines modifications.

Convention de Paris, ALÉNA et Accord sur les ADPIC

La Convention de Paris, l'ALÉNA et l'Accord sur les ADPIC ne traitent pas de cette question.

TDM

L'article 10 prévoit les indications qui peuvent être exigées relativement aux requêtes visant à faire inscrire des changements touchant le nom ou l'adresse des déposants, des titulaires des enregistrements et des mandataires. Il prévoit aussi que les parties contractantes sont tenues d'accepter toutes les requêtes présentées sur un formulaire correspondant au formulaire type prescrit et que l'office ne peut exiger des preuves que lorsqu'il peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication figurant dans la requête.

Protocole

L'article 9bis prévoit :

« Le Bureau international inscrira au registre international

- i) toute modification concernant le nom ou l'adresse du titulaire de l'enregistrement international,
- ii) la constitution d'un mandataire du titulaire de l'enregistrement international et toute autre donnée pertinente concernant un tel mandataire,
- iii) toute limitation, à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes, des produits et des services énumérés dans l'enregistrement international,
- iv) toute renonciation, radiation ou invalidation de l'enregistrement international à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes,
- v) toute autre donnée pertinente, identifiée dans le règlement d'exécution, concernant les droits sur une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international. »

La procédure relative à l'inscription d'une modification ou d'une radiation est décrite aux règles 25 et 26 du Règlement de Madrid.

Selon la règle 27.1) du Règlement de Madrid, dès qu'il inscrit une modification, le BI notifie ce fait aux offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la modification a effet. Le BMCC pourrait vouloir verser les inscriptions internationales touchant le Canada dans sa propre base de données; il ne pourrait pas toutefois exiger des frais à cet égard.

Aux termes de la règle 27.5a) du Règlement de Madrid, « [l']Office d'une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie une limitation de la liste des produits et services qui concerne cette partie contractante peut déclarer que la limitation est sans effet dans ladite partie contractante. Une telle déclaration a pour effet que, à l'égard de ladite partie contractante, la limitation ne s'applique pas aux produits et services affectés par la déclaration. »

La règle 20 du Règlement de Madrid prévoit la possibilité d'inscrire dans le registre international les restrictions touchant le droit d'un titulaire de disposer de l'enregistrement international à l'égard de toutes les parties contractantes désignées ou de certaines d'entre elles. Cette disposition pourrait viser l'inscription d'une sûreté ou d'une ordonnance judiciaire, en matière de faillite par exemple, concernant la disposition des éléments d'actif du titulaire. L'effet de ces inscriptions n'est pas régi par le Protocole mais par le droit national.

La règle 20bis du Règlement de Madrid prévoit pour sa part la possibilité d'inscrire des licences dans le registre international à l'égard des parties contractantes désignées, mais n'impose pas l'obligation de le faire. Aux termes de la règle 20bis 5), l'office d'une partie contractante désignée à qui le BI notifie l'inscription d'une licence la concernant peut déclarer que cette inscription est sans effet sur son territoire. Bien que ceci ne soit pas indiqué expressément, la règle 20bis semble avoir pour but de faire en sorte que, si aucune déclaration n'est faite par une partie contractante en application de la règle 20bis 5), l'inscription d'une licence à l'égard de cette partie contractante devrait avoir le même effet juridique, le cas échéant, que l'inscription d'une licence en vertu de la législation nationale de celle-ci. La règle 20bis 6) permet à une partie contractante d'inscrire une réserve au sujet de l'application de la règle 20bis en notifiant au BI le fait que l'inscription de licences dans le registre international est sans effet sur son territoire. Il pourrait être souhaitable, si le Canada adhère au Protocole, de faire la déclaration visée à la règle 20bis afin que le droit soit clair à cet égard.

### VIII. DURÉE ET RENOUVELLEMENT

Droit et pratique au Canada

L'article 46 de la LMCC prévoit :

« (1) L'enregistrement d'une marque de commerce figurant au registre en vertu de la présente loi est sujet à renouvellement au cours des quinze années à compter de la date de cet enregistrement ou du dernier renouvellement.

(2) Lorsque l'enregistrement d'une marque de commerce a figuré au registre sans renouvellement pendant la période spécifiée au paragraphe (1), le registraire envoie au propriétaire inscrit et à son représentant pour signification, le cas échéant, un avis portant que si, dans les six mois qui suivent la date de cet avis, le droit prescrit de renouvellement n'est pas versé, l'enregistrement sera radié.

(3) Si, dans la période de six mois que spécifie l'avis et qui ne peut être prorogée, le droit prescrit de renouvellement n'est pas versé, le registraire radie l'enregistrement.

(4) Lorsque le droit prescrit pour un renouvellement de l'enregistrement d'une marque de commerce en vertu du présent article est acquitté dans le délai fixé, le renouvellement prend effet le lendemain de l'expiration de la période définie au paragraphe (1). »

#### Convention de Paris

L'article 5bis 1) prévoit :

« Un délai de grâce, qui devra être au minimum de six mois, sera accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d'une surtaxe, si la législation nationale en impose une. »

#### ALÉNA

Le paragraphe 1708(7) prescrit :

« Chacune des Parties fera en sorte que l'enregistrement initial d'une marque de fabrique ou de commerce soit d'une durée d'au moins 10 ans, et que l'enregistrement soit renouvelable indéfiniment pour des périodes d'au moins 10 ans lorsque les conditions du renouvellement sont remplies. »

#### Accord sur les ADPIC

L'article 18 prévoit :

« L'enregistrement initial et chaque renouvellement de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce seront d'une durée d'au moins sept ans. L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce sera renouvelable indéfiniment. »

#### TDM

L'article 13 du TDM contient une liste exhaustive des indications qui peuvent être exigées relativement à une requête en renouvellement. L'article 13.2) du TDM prévoit que les parties contractantes doivent accepter toutes les requêtes en renouvellement qui sont présentées sur un formulaire correspondant au formulaire type prescrit. La règle 8 du Règlement du TDM oblige les parties contractantes à accepter la taxe de renouvellement à compter de six mois avant l'expiration de l'enregistrement jusqu'à six mois après cette expiration, sous réserve d'une surtaxe. L'article 46 de la LMCC devrait être modifié pour être conforme à l'article 13.7) du TDM, qui prévoit que la durée initiale de l'enregistrement et la durée de chaque renouvellement sont de 10 ans.

#### Protocole

L'article 6 prévoit notamment :

« 1) L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour dix ans, avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7. »

L'article 7 prévoit :

« 1) Tout enregistrement international peut être renouvelé pour une période de dix ans à compter de l'expiration de la période précédente, par le simple paiement de l'émolument de base et, sous réserve de l'article 8.7), des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments prévus à l'article 8.2).

2) Le renouvellement ne pourra apporter aucune modification à l'enregistrement international en son dernier état.

3) Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au titulaire de l'enregistrement international et, le cas échéant, à son mandataire, par l'envoi d'un avis officiel, la date exacte de cette expiration.

4) Moyennant le versement d'une surtaxe fixée par le règlement d'exécution, un délai de grâce de six mois sera accordé pour le renouvellement de l'enregistrement international. »

Selon la règle 34.2) du Règlement de Madrid, les émoluments et taxes de renouvellement pourraient être payés par le titulaire de l'enregistrement international directement au BI ou par l'intermédiaire de l'office d'origine ou de l'office de la partie contractante du titulaire si cet office accepte de les percevoir et de les transférer.

Aux termes de la règle 31.3) du Règlement de Madrid, « [l]e Bureau international notifie le renouvellement aux Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées et envoie un certificat au titulaire ». Selon la règle 31.4) du Règlement de Madrid, lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée, le BI doit notifier ce fait à l'office de cette partie contractante. Lorsque la désignation d'une partie contractante est radiée parce qu'elle n'a pas été renouvelée, l'extension de la protection cesse d'avoir effet dans cette partie contractante sans qu'il soit possible de transformer l'enregistrement international en enregistrement national.

## IX. OBLIGATION D'AVOIR UN MANDATAIRE LOCAL

[Voir, ci-dessus, la section intitulée « Adresse de signification » qui traite de certaines questions connexes.]

### Droit et pratique au Canada

Les articles 8 à 12 du RMCC prévoient que les demandes d'enregistrement d'une marque de commerce peuvent être poursuivies par le requérant ou par un agent de marques de commerce autorisé qu'il nomme. Lorsqu'il ne réside pas au Canada, l'agent de marques de commerce doit nommer un agent associé résidant au Canada. Le BMCC correspondra ensuite avec l'agent associé seulement.

Convention de Paris, chapitre de l'ALÉNA sur la propriété intellectuelle et Accord sur les ADPIC

La Convention de Paris, le chapitre de l'ALÉNA sur la propriété intellectuelle et l'Accord sur les ADPIC n'empêcheraient pas une partie contractante d'exiger des déposants qu'ils nomment un mandataire local sur leur territoire.

L'article 2.3) de la Convention de Paris, le paragraphe 1703(3) de l'ALÉNA et l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC permettent tous à une partie contractante de faire une exception à sa législation nationale pour ce qui est de la nomination de mandataires, de sorte que les pays peuvent exiger des déposants étrangers qu'ils nomment un mandataire local sans avoir à imposer cette obligation aux requérants nationaux.

### Chapitre de l'ALÉNA sur le commerce transfrontières des services

L'article 1205 de l'ALÉNA interdit aux parties d'exiger une présence sur leur territoire, mais le Canada a formulé une réserve permanente à l'égard de son traitement actuel des agents de marques de commerce, comme le permet l'article 1206 de l'ALÉNA. Le paragraphe 1210(3) de l'ALÉNA interdit toute exigence de citoyenneté ou de résidence permanente relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels. L'ALÉNA ne fait cependant pas de distinction entre l'expression « résidence permanente » employée au paragraphe 1210(3) et le terme « résident » employé à l'article 1205 et dans les réserves du Canada concernant les agents de marques de commerce. Par conséquent, l'ALÉNA n'exige pas que des modifications soient apportées à l'exigence de résidence actuelle imposée aux agents de marques de commerce par la LMCC.

### TDM

Aux termes de l'article 4.1) du TDM, « [t]oute Partie contractante peut exiger que tout mandataire constitué aux fins d'une procédure devant l'office soit un mandataire habilité à exercer auprès de l'office ».

### Protocole

La règle 3.1)a) du Règlement de Madrid prévoit qu'un déposant ou le titulaire d'un enregistrement international « peut constituer un mandataire auprès du Bureau international ». La seule restriction touchant la constitution d'un mandataire est que l'adresse de celui-ci doit être conforme à la règle 3.1)b). La règle 3.1)b)ii) précise que l'adresse du mandataire doit être, « en ce qui concerne une demande internationale relevant exclusivement du Protocole, sur le territoire d'une partie contractante liée par le Protocole », et la règle 3.1)b)iv), que cette adresse doit être, « en ce qui concerne un enregistrement international, sur le territoire d'une partie contractante » (ce qui signifie sur le territoire d'une partie contractante à l'Arrangement ou au Protocole, peu importe de quel instrument relevait la demande internationale originale).

Le *Guide pour l'enregistrement international des marques* de l'OMPI indique ce qui suit au point 09.02 au sujet de la représentation devant l'office d'origine ou l'office d'une partie contractante désignée :

« Toute mention de la représentation dans le règlement d'exécution ou dans le présent guide s'entend de la seule représentation devant le Bureau international. La question de savoir s'il est nécessaire de se faire représenter devant



l'Office d'origine ou l'Office d'une partie contractante désignée (par exemple, dans le cas où celui-ci a notifié un refus de protection) ainsi que celle des personnes qui peuvent agir comme mandataires dans de tels cas, et des modalités correspondantes de leur constitution en tant que mandataires, sortent du cadre de l'Arrangement, du Protocole et du règlement d'exécution et relèvent du droit et de la pratique de la partie contractante en cause. »

Aux termes de la règle 17.2)vii) du Règlement de Madrid, une partie contractante peut exiger, dans un refus, qu'une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus ou une réponse à celui-ci soit présenté par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur son territoire.

**Annexe I**

## TRAITÉ SUR LE DROIT DES MARQUES

MODIFICATIONS DEVANT ÊTRE APPORTÉES  
AU DROIT ET À LA PRATIQUE CANADIENS

1. L'exigence prévue à l'alinéa 30c) de la LMCC devrait être abolie en raison de l'article 3 du TDM, c.-à-d. que le Canada ne pourrait plus exiger que les renseignements précisés à l'alinéa 30c) soient fournis dans tous les cas où une marque de commerce n'a pas été employée au Canada mais y a été révélée.
2. Suivant l'article 3.1)a)vi) du TDM, le BMCC ne pourrait pas exiger expressément le nom d'un représentant pour signification aux fins d'une procédure judiciaire comme le prévoit l'alinéa 30g) de la LMCC, mais il pourrait considérer qu'un représentant pour signification aux fins d'une procédure devant lui est aussi le représentant aux fins d'une procédure judiciaire.
3. Suivant l'article 3.1)a)x) du TDM, des dessins lignés représentant les couleurs ne pourraient plus être exigés; la règle 3.2)d) du Règlement du TDM permettrait cependant d'exiger une reproduction de la marque en couleur.
4. Suivant l'article 3.6) du TDM et la règle 3.6) du Règlement du TDM, il serait nécessaire de laisser au requérant au moins trois ans à compter de la date de l'acceptation pour déposer une déclaration d'emploi, sous réserve des demandes de prolongation. Il serait probablement préférable à cette fin de modifier le paragraphe 40(3) de la LMCC (il serait possible aussi d'apporter seulement des changements à la pratique du BMCC).
5. Un requérant pourrait devoir, dans le délai précisé au paragraphe précédent, indiquer dans une déclaration d'emploi la date de premier emploi de la marque; une telle indication ne pourrait toutefois pas être exigée autrement. Certaines modifications devraient donc vraisemblablement être apportées à la LMCC et au RMCC (notamment à l'alinéa 30b) de la LMCC de même qu'au sous-alinéa 25a)(iii) et à l'alinéa 31d) du RMCC).
6. Pour respecter l'article 3.7)iv) du TDM, il faudrait vraisemblablement supprimer, au paragraphe 31(1) de la LMCC, l'obligation de fournir une copie certifiée conforme de l'enregistrement étranger.
7. Pour respecter l'article 4.3)b) du TDM, il faudrait accepter les nominations d'agents signées par une personne et s'appliquant à toutes les demandes ou à tous les enregistrements existants ou futurs de cette personne.
8. Pour respecter l'article 5 du TDM, il faudrait remplacer l'obligation de fournir le nom et l'adresse du requérant pour obtenir une date de dépôt, à l'article 25 du RMCC, par "l'obligation de fournir des indications permettant d'établir l'identité du requérant."
9. L'article 7 du TDM exige que les requérants puissent diviser leurs demandes.
10. Afin d'aider le BMCC à se conformer à l'article 9.1) du TDM, qui exige que les produits et services soient groupés selon les classes de la classification de Nice et que chaque groupe soit numéroté selon cette classification, l'article 30 de la LMCC pourrait être modifié de façon à prévoir que les requérants doivent indiquer ces groupes et ces numéros, comme il est prévu à l'article 3.1)a)xv) du TDM.

11. La règle prévue à l'article 7 du RMCC, qui exige que la correspondance relative à un changement concernant une marque de commerce déposée indique le numéro de la demande ou la marque ou que la correspondance relative à un changement concernant une demande indique la marque, ne serait pas permise par les articles 10 et 11 du TDM.
12. La preuve que l'article 11 du TDM permet d'exiger au soutien d'une demande d'enregistrement d'un transfert est plus limitée que celle que le registraire des marques de commerce a le droit de demander en vertu du paragraphe 48(3) de la LMCC et de l'article 48 du RMCC. Bien que la pratique actuelle du registraire soit compatible avec l'article 11 du TDM, il pourrait être souhaitable de modifier ces deux dispositions pour tenir compte de l'article du TDM.
13. L'article 13.7) du TDM exigerait la modification de l'article 46 de la LMCC afin de prévoir des durées initiales d'enregistrement et des durées de renouvellement de dix ans.
14. Le BMCC serait tenu d'accepter les formulaires internationaux types prévus par le Règlement du TDM.
15. En conformité avec le point 8 du formulaire 1 du TDM, les reproductions des marques de commerce doivent être contenues dans un carré de 8 cm sur 8 cm.