

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

**Préparé pour l'Office de la propriété intellectuelle du
Canada par Alan Troicuk, avocat-conseil, ministère
de la Justice**

Janvier 2012

I. INTRODUCTION.....	5
Abréviations	5
II. LE BUREAU DES MARQUES DE COMMERCE DU CANADA EN TANT QU'OFFICE D'ORIGINE	5
1. Qui pourrait déposer une demande d'enregistrement international par l'entremise du Canada?.....	6
2. Langue	6
3. Préparation et présentation de la demande internationale.....	6
4. Formulaire de demande officiel.....	8
5. Transmission de la demande internationale au BI.....	8
6. Émoluments et taxes.....	9
7. Notification des irrégularités	9
Irrégularités concernant les émoluments et taxes	10
Irrégularités dont la correction incombe à l'Office d'origine	10
Irrégularités concernant la déclaration d'intention d'utiliser la marque	11
Irrégularités concernant les produits et les services.....	11
Autres irrégularités	11
8. Changements touchant la demande de base ou l'enregistrement de base.....	12
Radiations, retraits et rejets définitifs	12
Modifications.....	12
Produits et services	13
Fondement de la demande	13
Identification de la marque	13
Désistements	14
Nom du déposant	14
9. Divisions ou fusions	15
10. Renouvellement de l'enregistrement international.....	15
11. Désignations postérieures	15
12. Modification ou annulation de l'enregistrement international	16
III. LE BUREAU DES MARQUES DE COMMERCE DU CANADA EN TANT QU'OFFICE D'UNE	
PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE	17
1. Notification des désignations du Canada au BMCC par le BI	17
2. Possibilité de retard concernant la notification	17
3. Conséquences du retard concernant la notification	18
4. Effet de l'enregistrement international au Canada	18
5. Délais de refus	19
Examen	19
Opposition	20
6. Motifs de refus.....	22
7. Contenu des notifications de refus provisoire.....	24
8. Décision finale concernant la situation de la marque dans une partie contractante désignée	25
9. Situation provisoire de la marque dans une partie contractante désignée	28
10. Invalidation des effets de l'enregistrement international au Canada	28
11. Transformation d'une demande internationale en une demande nationale	29
12. Annonce.....	29
13. Remplacement d'un enregistrement national par un enregistrement international.....	30
14. Émoluments et taxes	31
15. Disposition transitoire.....	31
IV. CONTENU DES DEMANDES (ACCEPTABILITÉ DES EXIGENCES CANADIENNES	
ACTUELLES).....	31
1. État des marchandises ou services spécifiques.....	31
2. Emploi ou révélation de la marque au Canada	32
Traité de Singapour	32

Protocole de Madrid.....	34
Accord sur les ADPIC et ALENA.....	35
Convention de Paris.....	35
3. Enregistrement et emploi de la marque dans un autre pays.....	35
Convention de Paris.....	36
Traité de Singapour.....	36
Protocole de Madrid.....	36
Accord sur les ADPIC / ALENA.....	37
4. Emploi projeté.....	37
Traité de Singapour.....	37
Protocole de Madrid -- Déclaration d'intention d'utiliser la marque (al. 30e) de la LMCC).....	38
Protocole de Madrid -- Déclaration d'usage effectif (paragr. 40(2) et (3) de la LMCC).....	39
Accord sur les ADPIC et ALENA.....	40
Convention de Paris.....	40
5. Marques de certification.....	40
6. Adresse de signification.....	41
Convention de Paris, ALENA et Accord sur les ADPIC.....	42
Traité de Singapour.....	42
Protocole de Madrid.....	43
7. Reproductions et descriptions de la marque.....	44
Traité de Singapour.....	44
Protocole de Madrid.....	47
8. Traduction ou translittération de la marque.....	49
Traité de Singapour.....	49
Protocole de Madrid.....	50
9. Déclaration relative au droit d'employer la marque.....	50
10. Affidavit ou autres preuves.....	51
11. Syndicats ouvriers ou associations commerciales.....	52
12. Revendications de priorité.....	53
Convention de Paris.....	54
Traité de Singapour.....	55
Protocole de Madrid.....	55
Accord sur les ADPIC / ALENA.....	55
13. Désistements.....	55
Traité de Singapour.....	56
Protocole de Madrid.....	56
Convention de Paris / Accord sur les ADPIC / ALENA.....	56
14. Formulaires.....	56
15. Signatures.....	57
V. IDENTIFICATION DES PRODUITS ET DES SERVICES.....	57
Droit et pratique au Canada.....	57
Arrangement de Nice.....	58
Traité de Singapour.....	58
Protocole de Madrid.....	59
VI. OBLIGATION D'EMPLOYER LA MARQUE.....	60
1. Obligation d'employer la marque avant son enregistrement.....	60
Droit canadien.....	60
Convention de Paris.....	61
Accord sur les ADPIC et ALENA.....	62
Traité de Singapour.....	62
Protocole de Madrid.....	62
2. Obligation d'employer la marque après son enregistrement.....	63
Droit canadien.....	63
Convention de Paris.....	63
Accord sur les ADPIC.....	63
ALENA.....	64

Traité de Singapour	64
Protocole de Madrid	64
3. Nouvelles approches possibles concernant les règles canadiennes relatives à l'emploi.....	64
VII. INSCRIPTION DES CHANGEMENTS ET D'AUTRES RENSEIGNEMENTS	65
1. Changement de propriétaire.....	65
Droit et pratique au Canada	65
Convention de Paris.....	67
Accord sur les ADPIC	67
ALENA	68
Traité de Singapour	68
Protocole de Madrid	69
2. Autres inscriptions	71
Droit et pratique au Canada.....	71
Convention de Paris, ALENA et Accord sur les ADPIC	72
Traité de Singapour.....	72
Protocole de Madrid.....	72
VIII. DURÉE ET RENOUVELLEMENT	73
Droit et pratique au Canada	73
Convention de Paris	74
ALENA	74
Accord sur les ADPIC	74
Traité de Singapour	74
Protocole de Madrid.....	75
IX. OBLIGATION D'AVOIR UN MANDATAIRE LOCAL	76
Droit et pratique au Canada	76
Convention de Paris, chapitre de l'ALENA sur la propriété intellectuelle et Accord sur les ADPIC....	76
Chapitre de l'ALENA sur le commerce transfrontières des services	76
Traité de Singapour	76
Protocole de Madrid	77
ANNEXE I	78
Traité de Singapour sur le droit des marques	78
Modifications devant être apportées au droit et à la pratique canadiens.....	78
ANNEXE II.....	82
Demande d'enregistrement international relevant exclusivement du Protocole de Madrid	82

I. INTRODUCTION¹

Le présent document présente un aperçu des incidences juridiques et techniques de l'adhésion éventuelle du Canada au Protocole de Madrid 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 de Singapour*. Une analyse des modifications que le Canada devrait apporter pour adhérer au *Traité de Singapour* est présentée à l'annexe I.

L'auteur présume que le lecteur possède des connaissances de base concernant le Protocole de Madrid. Pour obtenir de l'information sur le Protocole de Madrid en général, le lecteur peut consulter le site web de l'OMPI, à l'adresse <http://www.wipo.int/madrid/fr>.

Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent document :

- 1) « Accord sur les ADPIC » pour l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*;
- 2) « ALENA » pour l'*Accord de libre-échange nord-américain*;
- 3) « Arrangement de Madrid » pour l'*Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques*;
- 4) « BI » pour le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
- 5) « BMCC » pour le Bureau des marques de commerce du Canada;
- 6) « LMCC » pour la *Loi sur les marques de commerce* du Canada;
- 7) « OMPI » pour l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
- 8) « Protocole de Madrid » pour le *Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques*;
- 9) « 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*;
- 10) « Règlement de Singapour » pour le *Règlement d'exécution du Traité de Singapour sur le droit des marques*;
- 11) « RMCC » pour le *Règlement sur les marques de commerce* du Canada;
- 12) « Traité de Singapour » pour le *Traité de Singapour sur le droit des marques*.

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

¹ Ce document est une version actualisée d'un document daté du 25 janvier 2001 publié dans le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

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

Suivant l'article 2 du Protocole de Madrid, 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) au nom de la même personne dans l'une des parties contractantes. Aux termes de l'article 2.2) du Protocole de Madrid, 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 de Madrid 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 aurait 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 (septembre 2009) 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 de Madrid 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 de Madrid doive 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 de Madrid) 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 la « demande internationale doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol 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, l'anglais et l'espagnol ». 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 de demande officiel² établi par le BI (règle 9.2)a) du Règlement de Madrid).

Sous réserve du paragraphe qui suit, ni le Protocole de Madrid ni le Règlement de

² Un exemplaire du formulaire de demande officiel pour les enregistrements internationaux relevant exclusivement du Protocole figure à l'Annexe II. On peut également se procurer le formulaire officiel de demande dans le site Web de l'OMPI à l'adresse <http://wipo.int/madrid/fr/forms>.

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 (septembre 2009) 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 de Madrid 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

Trois options s'offriraient au BMCC pour ce qui est des rubriques 1 à 12 du formulaire de demande officiel³ établi par le BI pour les enregistrements internationaux relevant exclusivement du Protocole de Madrid : 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 l'une des langues du système de Madrid n'est pas connue (actuellement, le français, l'anglais et l'espagnol). Au Canada, compte tenu en particulier du fait que les deux langues officielles sont acceptées sous le régime du Protocole de Madrid, 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 loin⁴, 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 de Madrid).

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

³ Ibid.

⁴ Voir la section intitulée « Notification des irrégularités ».

figure la reproduction ou les reproductions de la marque doit être envoyé au BI.

6. Émoluments et taxes⁵

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 de Madrid 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 de Madrid 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.

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

⁵ Voir également l'analyse portant sur les émoluments et taxes à la Partie III

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 de Madrid 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 considère 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 ;

vii) la demande ne contient pas la date et le numéro de la demande de base ou de l'enregistrement de base.

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 serait souhaitable que le BMCC vérifie 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, si 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 de Madrid 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 (ci-après la « période de dépendance ». En particulier, le BMCC devrait notifier au BI le fait que, durant la période de dépendance, « 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, durant la période de dépendance, 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 la décision de rejet définitif d'une demande de base canadienne, durant la période de dépendance, à l'égard de l'ensemble ou de certains des produits ou des services énumérés dans l'enregistrement international.

Modifications

Diverses 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 de Madrid, 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 de Madrid ne prévoit aucune restriction relativement à ce que le BMCC pourrait accepter et n'oblige pas celui-ci à les notifier au BI.

Les modifications apportées à la demande de base après la certification mais durant la

période de dépendance, 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 mais durant la période de notification 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

Sous réserve d'une exception, 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. La seule exception est qu'il est permis de modifier une demande d'enregistrement avant l'annonce dans le but de modifier la marque de commerce « 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 aucune 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 de Madrid, 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 de Madrid 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.

Désistements⁶

Aux termes du paragraphe B.II.15, « si l'enregistrement de base ou la demande de base comporte une telle indication, cela n'a pas pour effet de la rendre obligatoire dans la demande internationale. » Il ressort donc clairement que les désistements visant l'enregistrement de base ou la demande de base durant la période de dépendance n'ont pas à être notifiés au BI.

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 en vertu de l'article 35 de la LMCC ne pourrait donc pas être interprété comme un retrait de la demande de base. Ce fait appuie la conclusion selon laquelle les désistements effectués en vertu de l'article 35 de la LMCC durant la période de dépendance n'auraient pas à être notifié au BI.

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 (septembre 2009) mentionne à cet égard, au point B.II.83.05 :

« 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. »

⁶ Il sera aussi question des désistements dans la partie IV, dans la section intitulée « Désistements ».

9. Divisions ou fusions

Suivant la règle 23 du Règlement de Madrid, lorsque, au cours de la période de dépendance de cinq ans visée à l'article 6.3) du Protocole de Madrid, 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 en verrait notification aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire de l'enregistrement international. Bien que le droit canadien actuel ne permette pas en général que des demandes ou des enregistrements soient divisés, la LMCC permet les transferts partiels qui sembleraient avoir un effet équivalent à une division et serait donc assujettis à l'exigence en matière de notification de la règle 23 du Règlement de Madrid. Si le Canada décidait d'adhérer au TDM, il serait tenu par l'article 7 de celui-ci de permettre la division des demandes 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 dépendance de cinq ans visée à l'article 6.3) du Protocole de Madrid soit notifié au BI. Ni le Traité de Singapour ni le Protocole de Madrid n'obligeraient 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 de Madrid). 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 titulaire⁸ (règle 34.2) du Règlement de Madrid). L'article 8.1) du Protocole de Madrid 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.

11. Désignations postérieures

L'article 3ter du Protocole de Madrid prévoit que des requêtes en extension territoriale (appelées désignations de parties contractantes dans le Règlement de Madrid) peuvent être

⁷ Il sera aussi question de la durée et du renouvellement de l'enregistrement international dans la partie VIII.

⁸ L'expression « partie contractante du titulaire » est définie comme suit à l'article (xxxvibis) du Règlement de Madrid : la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine, ou lorsqu'un changement de titulaire a été inscrit ou en cas de succession d'État, de la partie contractante, ou de l'une des parties contractantes, à l'égard de laquelle ou desquelles le titulaire remplit les conditions prévues aux articles 1.2) et 2 de l'Arrangement ou à l'article 2 du Protocole pour être le titulaire d'un enregistrement international ».

faites postérieurement à l'enregistrement international. Conformément à l'article 9sexies(1)a) du Protocole de Madrid et à la règle 24(1) du Règlement de Madrid, lorsque la partie contractante du titulaire de l'enregistrement international est liée par le Protocole de Madrid, les désignations postérieures de parties contractantes peuvent être basées sur un enregistrement international effectué sous le régime du Protocole de Madrid ou 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. Il semble que 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).

Bien que l'article 8(1) du Protocole de Madrid n'autorise pas explicitement un Office à percevoir une taxe au titre du traitement ou de la transmission de la présentation d'une désignation postérieure par l'intermédiaire de celui-ci au BI, aucune disposition dans le Protocole de Madrid n'interdit la perception d'une telle taxe. Certains Offices (p.ex. le Japon et les Etats-Unis) perçoivent actuellement une telle taxe.

12. Modification ou annulation de l'enregistrement international

Conformément aux articles 9 et 9bis du Protocole de Madrid, 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 de Madrid, 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. Bien que l'article 8(1) du Protocole de Madrid n'autorise pas explicitement un Office à

percevoir une taxe au titre du traitement ou de la transmission de la présentation d'une demande d'inscription d'une modification par l'intermédiaire de celui-ci au BI, aucune disposition dans le Protocole de Madrid n'interdit la perception d'une telle taxe.

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 de Madrid.

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 de Madrid.

2. Possibilité de retard concernant la notification

Il y aura normalement un délai (qui, dans des cas exceptionnels, 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 principalement 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 de Madrid :

« 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 de Madrid, 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.

S'il adhère au Protocole de Madrid 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 (ou si la priorité a été revendiquée, la date réputée être la date de dépôt selon l'article 34 de la LMCC). Ce délai représente la période de priorité de six mois qui pourrait être revendiquée par une demande déposée postérieurement 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 de Madrid (il faut aussi tenir compte de l'effet rétroactif prévu à l'article 3.4) du Protocole de Madrid 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 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 de Madrid 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 de Madrid exige que les redressements offerts en cas d'usurpation d'une marque (p. ex. dommages-intérêts, restitution des bénéfices) soient offerts à compter 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 de Madrid et que chaque partie contractante est donc libre de décider comment cette question devrait être réglée.

L'article 4.1) du Protocole de Madrid 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 de Madrid, 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 refus⁹

L'article 5.1) du Protocole de Madrid 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 ».

Examen

L'article 5.2)a) du Protocole de Madrid 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 de Madrid.

⁹ La terminologie employée dans le Règlement de Madrid au regard des refus diffère parfois légèrement 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 ».

Pour se conformer aux articles 5.2)a) et b) du Protocole de Madrid, 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 de Madrid, 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 de Madrid 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 adhéra au Protocole de Madrid) :

« [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 d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition et, de toute manière, dans les sept mois suivant la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition. »

La règle 16.1)a) 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.

La règle 16.1b) et la note en bas de page 2 du Règlement de Madrid prévoient également que :

« b) Lorsque, au moment de la communication des informations visées au sous-alinéa a), les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin sont connues, ces dates sont indiquées dans la communication. Si, à ce moment, ces dates ne sont pas encore connues, elles sont communiquées au Bureau international dès qu'elles sont connues. »

« ² Lorsqu'elle a adopté cette disposition, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré que si le délai d'opposition est prorogeable, l'Office peut ne communiquer que la date à laquelle ce délai commence. »

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

- 1) identifier tous les enregistrements internationaux désignant le Canada pour

lesquels le délai d'opposition expirera trop tard pour que tous les motifs d'opposition possibles puissent être notifiés au Bureau international dans le délai de 18 mois (c.-à-d. dans les 18 mois suivant la date à laquelle le BI a notifié au BMCC l'enregistrement international ou l'inscription) ;

2) dans le cas de tels enregistrements internationaux, informer¹⁰ le BI avant l'expiration du délai de 18 mois du 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;

3) informer¹¹ le BI de la date à laquelle le délai d'opposition commence (c.-à-d. la date de l'annonce de la demande dans le Journal des marques de commerce), soit au moment de la communication visée au paragraphe précédent, soit dès que la date est connue;

4) notifier au BI les motifs de refus invoqués dans l'opposition dans le mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou dans les sept mois suivant la date de l'annonce de la demande dans le Journal des marques de commerce, selon la première de ces deux éventualités.

La notification dont il est question au point 2) 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.

Pour ce qui est de la quatrième obligation (notifier au BI les motifs de refus invoqués dans l'opposition dans le mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou dans les sept mois

¹⁰ Le formulaire type n° 1 relevant du Protocole de Madrid peut être utilisé à cette fin. Il est disponible sur le site Web de l'OMPI, à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/madrid/fr/contracting_parties/model_forms.html

¹¹ Les formulaires types n° 1 et 2 relevant du Protocole de Madrid peuvent être utilisés à cette fin. Ils sont disponibles sur le site Web de l'OMPI, à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/madrid/fr/contracting_parties/model_forms.html

suivant la date de l'annonce de la demande dans le Journal des marques de commerce, selon 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 de Madrid, 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

L'article 5.1) du Protocole de Madrid prévoit notamment ce qui suit :

« [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 6*quinquies*, 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 6*quinquies* 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 6*quinquies* 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, dans lequel on peut lire ce qui suit au paragraphe (e) des commentaires à l'égard de l'Article 6*quinquies*, lettre A :

« 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 6*quinquies*, 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 6*quinquies* 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 6^{quinquies} de la Convention de Paris. Par conséquent, il semble que ni l'incorporation de l'article 6^{quinquies} de la Convention de Paris par le jeu de l'article 5.1) du Protocole de Madrid ni les autres dispositions du Protocole de Madrid 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 de Madrid et du Règlement de Madrid actuels, de soulever certains motifs de refus. En outre, l'adhésion éventuelle du Canada au Traité de Singapour créerait aussi certaines contraintes. [Ces questions seront analysées en détail dans les parties IV, V et VI ainsi que dans l'annexe I.]

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 provisoire¹² :

« 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

¹² Le formulaire type n° 3 relevant du Protocole et de l'Arrangement de Madrid peut être utilisé pour les notifications de refus provisoire. Il est disponible sur le site Web de l'OMPI, à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/madrid/fr/contracting_parties/model_forms.html

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; toutefois, nonobstant l'alinéa 2)v), l'Office qui fait la notification doit, lorsque l'opposition est fondée sur une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement, communiquer la liste des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée et peut, en outre, communiquer la liste complète des produits et services de cette demande antérieure ou de cet enregistrement antérieur, étant entendu que lesdites listes peuvent être rédigées dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur. »

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. Décision finale concernant la situation de la marque dans une partie contractante désignée

Selon la règle 18*ter* du Règlement de Madrid, les parties contractantes désignées doivent communiquer¹³ au BI de l'information relative à la situation finale de la protection de la marque dans cette partie contractante.

Les alinéas 1), 2), 3) et 4) de la règle 18*ter* et les notes en bas de page 4, 5 et 6 du Règlement de Madrid prévoient ce qui suit :

« 1) *[Déclaration d'octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée]* Lorsque, avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 5.2) de l'Arrangement ou de l'article 5.2)a), b) ou c) du Protocole, toutes les procédures devant un Office sont achevées et qu'il n'y a pas de motif pour cet Office de refuser la protection, cet Office envoie au Bureau international, dès que possible et avant l'expiration de ce délai, une déclaration selon laquelle la protection de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée⁵.

2) *[Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire]* Sauf s'il envoie une déclaration en vertu de l'alinéa 3), un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées,

¹³ Les formulaires types n° 4, 5, 6 et 7 relevant du Protocole et de l'Arrangement de Madrid peuvent être utilisés pour ces communications. Ils sont disponibles sur le site Web de l'OMPI, à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/madrid/fr/contracting_parties/model_forms.html

i) soit une déclaration indiquant que le refus provisoire est retiré et que la protection de la marque est accordée, dans la partie contractante concernée, pour tous les produits et services pour lesquels la protection a été demandée,

ii) soit une déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée dans la partie contractante concernée.

3) [*Confirmation de refus provisoire total*] Un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire total envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées et que cet Office a décidé de confirmer le refus de la protection de la marque dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services, une déclaration à cet effet.

4) [*Nouvelle décision*] Lorsque, après l'envoi d'une déclaration en vertu soit de l'alinéa 2), soit de l'alinéa 3), une nouvelle décision a une incidence sur la protection de la marque, l'Office, dans la mesure où il a connaissance de cette décision, envoie au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante considérée⁶. »

« ⁴ Lorsqu'elle a adopté cette disposition, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré qu'une déclaration d'octroi de la protection pouvait se rapporter à plusieurs enregistrements internationaux et prendre la forme d'une liste, communiquée par voie électronique ou sur papier, permettant d'identifier ces enregistrements internationaux.

⁵ Lorsqu'elle a adopté les alinéas 1) et 2) de cette règle, l'Assemblée de l'Union de Madrid a considéré que lorsque la règle 34.3) sera applicable, l'octroi de la protection sera subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe.

⁶ Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid : « Dans la règle 18ter.4), la référence à une nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque couvre également le cas d'une nouvelle décision prise par l'Office, par exemple en cas de *restitutio in integrum*, même si cet Office a déjà déclaré que les procédures devant l'Office sont achevées. » »

Aux fins de la règle 18ter.1) (qui s'applique lorsque aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée et qu'il n'y a pas de motif de refuser la protection), une déclaration d'octroi de la protection doit être envoyée au BI lorsque toutes les procédures devant un Office sont achevées. D'après la législation canadienne actuelle, 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).

D'après la législation canadienne actuelle, les procédures devant le BMCC sont seulement achevées avec certitude en faveur du déposant lorsque la marque est enregistrée, et le BMCC choisirait donc probablement, pour toutes les demandes d'enregistrement de marque de commerce, d'envoyer une déclaration d'octroi de la protection seulement une fois la marque enregistrée.

On pourrait envisager d'envoyer une déclaration d'octroi de la protection dès qu'une demande

est admise en vertu du paragraphe 39(1) de la LMCC, dans les cas où le droit d'enregistrement¹⁴ est payé avant l'admission et où la marque n'est pas une marque de commerce projetée, et donc il n'est pas nécessaire de déposer une déclaration d'emploi. Dans la situation exceptionnelle où l'admission d'une telle demande est retirée en vertu du paragraphe 39(3) de la LMCC, le BMCC pourrait envoyer au BI une autre déclaration pour lui notifier ce fait conformément à la règle 18*ter*.4). Toutefois, même dans de tels cas, afin de réduire la complexité administrative et d'éviter les erreurs, et puisque le délai entre l'admission et l'enregistrement serait probablement très court, il semble encore préférable d'envoyer une déclaration d'octroi de la protection seulement une fois la marque enregistrée.

Conformément aux alinéas 2) et 3) de la règle 18*ter*, dans tous les cas où le BMCC a communiqué au BI une notification de refus provisoire, que celui-ci soit fondé sur un acte de l'Office au cours de l'examen ou sur des motifs invoqués dans une opposition, le BMCC devrait, une fois que toutes les procédures devant lui sont achevées, informer le BI de la décision finale du BMCC concernant la protection de la marque. Plus précisément, le BMCC serait tenu d'envoyer au BI une des trois déclarations suivantes :

1) une déclaration indiquant que la protection de la marque est accordée au Canada pour tous les produits et services pour lesquels la protection a été demandée (ceci correspond à l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada en conformité avec l'article 40 de la LMCC à l'égard de tous les produits et services visés par la demande telle qu'elle a été initialement déposée) ;

2) une déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée au Canada (ceci correspond à l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada en conformité avec l'article 40 de la LMCC à l'égard d'une partie des produits et services visés par la demande telle qu'elle a été initialement déposée¹⁵);

3) une déclaration dans laquelle le BMCC confirme le refus de la protection de la marque pour tous les produits et services (ceci correspond au rejet d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce au Canada en application du paragraphe 37(1) ou 38(8) de la LMCC à l'égard de l'ensemble des produits et services visés par la demande telle qu'elle a été initialement déposée).

Pour se conformer à la règle 18*ter*.4), le BMCC devrait aviser le BI de toutes les décisions rendues par la Cour fédérale, la Cour d'appel 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

¹⁴ Article 15 du tarif des droits payables au registraire selon le RMCC.

¹⁵ Cette situation pourrait survenir à la suite de la limitation volontaire, par le déposant, de la liste des produits et des services ou à la suite de la décision de rejeter 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 prévoit pas explicitement ce dernier cas (la décision de rejeter une demande à l'égard de certains produits ou services, suivie par l'enregistrement de la marque à l'égard des autres produits et services), cette pratique semble avoir été acceptée par la Cour fédérale, et des décisions partagées de ce genre sont rendues en application du paragraphe 38(8) de la LMCC (voir *Produits Menagers Coronet Inc. v. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 482).

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. La décision d'un tribunal d'infirmier 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 puisque, compte tenu du paragraphe 39(1) de la LMCC, ces décisions mettraient fin 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) ne serait pas assujettie à la règle 18ter.4). Cependant, une telle décision devrait tout de même être notifiée au BI puisque l'article 5.6) du Protocole de Madrid exige que toutes les invalidations soient notifiées au BI¹⁶.

Pour que le BMCC puisse obtenir les renseignements nécessaires aux notifications exigées par la règle 18ter.4), 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 toute ordonnance ou de tout jugement rendu par la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada relativement à une marque de commerce figurant dans le registre) s'applique à ce type de décisions.

9. Situation provisoire de la marque dans une partie contractante désignée

Selon la règle 18bis du Règlement de Madrid, un Office peut, s'il le souhaite, communiquer¹⁷ au BI de l'information relative à la situation provisoire d'une marque. Plus précisément, un Office désigné peut envoyer au BI 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.

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

Le Protocole de Madrid ne restreindrait pas la capacité des tribunaux canadiens d'invalidier, 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 de Madrid, 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 de Madrid et la règle 19.1) du Règlement de Madrid exigeraient du BMCC qu'il notifie au BI toute décision de la Cour fédérale, de la Cour d'appel 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

¹⁶ Voir la section ci-dessous intitulée « Invalidation des effets de l'enregistrement international au Canada ».

¹⁷ Le formulaire type n° 8 relevant du Protocole et de l'Arrangement de Madrid peut être utilisé pour ces communications. Il est disponible sur le site Web de l'OMPI, à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/madrid/fr/contracting_parties/model_forms.html

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

Lorsqu'un enregistrement international qui était en vigueur au Canada est 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 de Madrid, le titulaire de cet enregistrement aurait trois mois, suivant l'article 9*quinquies*, 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. Cette demande aurait le même effet qu'une demande d'enregistrement nationale canadienne ordinaire, mais serait considérée comme ayant la même date d'enregistrement et la même priorité que celles de l'enregistrement international. Le Canada pourrait alors décider de soumettre la nouvelle demande au même examen que les demandes nationales canadiennes ordinaires ou encore de limiter l'examen dans certaines circonstances (par exemple, dans les cas où la marque internationale est déjà protégée au Canada puisque le délai de refus pour l'enregistrement international radié est expiré).

Des dispositions types concernant la transformation d'un enregistrement international en une demande nationale ou régionale ont été approuvées par l'Assemblée de l'Union de Madrid¹⁸. Elles sont disponibles sur le site Web de l'OMPI¹⁹.

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 de dépôt ou, si la priorité a été revendiquée, de la date réputée être la date de dépôt aux termes de l'article 34 de la LMCC) 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 de Madrid, « [I]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 ». Cette gazette périodique s'intitule « La Gazette OMPI des marques internationales », et son contenu est dicté par la règle 32 du Règlement de Madrid.

L'article 3.5) du Protocole de Madrid prévoit que :

« [e]n vue de la publicité à donner aux marques enregistrées dans le registre

¹⁸ Voir le paragraphe 12 du document MM/A/37/1 de l'OMPI et le paragraphe 13.d) du document MM/A/37/4 de l'OMPI.

¹⁹ Les dispositions types sont disponibles à l'adresse suivante : http://wipo.int/madrid/fr/contracting_parties/model_provisions.html

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 canadien 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 produits 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 la Gazette OMPI et indiquer toute modification apportée subséquentement à la liste des produits et des services. L'article 3.5) du Protocole de Madrid interdit que des frais soient exigés pour la nouvelle annonce.

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

L'article 4*bis* du Protocole de Madrid prévoit que :

« 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 3^{ter}.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 adhérerait au Protocole de Madrid, il serait probablement nécessaire d'ajouter à la LMCC une disposition pour donner effet à l'article 4*bis* du Protocole de Madrid, 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.

Des dispositions types relatives à la procédure de prise de note dont il est question à l'article 4*bis*.2) ont été approuvées par l'Assemblée de l'Union de Madrid²⁰ et sont

²⁰ Voir le paragraphe 13 du document MM/A/37/1 de l'OMPI et le paragraphe 13.d) du document MM/A/37/4 de l'OMPI.

disponibles sur le site Web de l'OMPI²¹. Ces dispositions types ne traitent pas des aspects fondamentaux du remplacement, au sujet desquels une étude effectuée en 2008 par le BI a révélé des divergences importantes de pratique et d'interprétation entre les offices des parties contractantes²².

14. Émoluments et taxes²³

Les articles 8.4), 5) et 6) du Protocole de Madrid 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.

15. Disposition transitoire

Conformément à l'article 14.5) du Protocole de Madrid, le Canada pourrait, au moment de son adhésion au Protocole de Madrid, « 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.

Seulement trois pays ont fait la déclaration visée à l'article 14.5) : l'Estonie, la Namibie et la Turquie. L'article 14.5) ne semble s'appliquer qu'aux enregistrements internationaux effectués en vertu du Protocole de Madrid et il ne semble pas avoir d'incidence sur les centaines de milliers d'enregistrements qui ont été effectués en vertu de l'Arrangement de Madrid.

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

1. État des marchandises ou services spécifiques²⁴

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 ».

²¹ Les dispositions types sont disponibles à l'adresse suivante :

http://wipo.int/madrid/fr/contracting_parties/model_provisions.html

²² Voir le document MM/LD/WG/5/7 de l'OMPI.

²³ Voir aussi l'analyse des émoluments et taxes dans la partie II, ci-dessus.

²⁴ Pour plus de détails sur l'identification des produits et des services, voir la section intitulée « Identification des produits et des services ».

Cette exigence peut être conservée sous le régime du Traité de Singapour et du Protocole de Madrid.

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

2. Emploi ou révélation de la marque au Canada²⁵

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 ».

Traité de Singapour

L'article 3 du Traité de Singapour 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. »

[...]

« 3) Toute Partie contractante peut exiger que, lorsqu'une déclaration d'intention

²⁵ La section intitulée « Obligation d'employer la marque avant son enregistrement » traite aussi de cette question.

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.

4) Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) et 3) et à l'article 8 soient remplies en ce qui concerne la demande. »

En outre, la règle 3.13) prévoit que :

« Le délai visé à l'article 3.3) 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, continuer d'exiger, dans tous les cas où une marque de commerce a été employée au Canada avant la date de dépôt de la demande, que la date du premier emploi de la marque au Canada soit fournie, au choix du déposant, soit dans la déclaration d'usage effectif visée à l'article 3.1)b), soit dans la preuve de l'usage effectif dont il est question à l'article 3.3). La règle 3.13) 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 Traité de Singapour 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'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).

L'article 3 ne permettrait pas de conserver 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 compris dans une demande lorsqu'une marque de commerce n'a pas été employée au Canada mais y a été révélée.

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), dans lequel cas l'alinéa 30c) de la LMCC pourrait simplement être supprimée. Cependant, si on souhaite conserver la notion de révélation comme base d'une demande d'enregistrement, les objectifs visés par cette disposition pourraient tout de 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 Traité de Singapour, soit dans la preuve d'usage effectif de l'article 3.3);

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.

Étant donné que l'article 9.1) du Traité de Singapour 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 de Madrid

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 Madrid 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 probablement l'objet d'une 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 Traité de Singapour 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 de Madrid 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, comme on l'a indiqué ci-dessus, pour inciter les déposants à fournir au moins la date du premier emploi de la marque, le Canada pourrait prévoir que leurs droits seront évalués, dans le cadre 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 et d'adhérer au Protocole de Madrid, il pourrait demander 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 ALENA

Les alinéas 30b) et c) de la LMCC sont compatibles avec l'Accord sur les ADPIC et l'ALENA. 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'ALENA 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*quinquies* de cette convention n'a aucune application en ce qui concerne les exigences relatives à l'emploi.

3. Enregistrement et emploi de la marque dans un autre pays²⁶

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.»

²⁶ La section intitulée « Obligation d'employer la marque avant son enregistrement » traite aussi de cette question.

Convention de Paris

L'alinéa 30d) et le paragraphe 31(1) de la LMCC 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*quinquies* 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.

Traité de Singapour

L'alinéa 30d) de la LMCC semble être compatible avec le Traité de Singapour 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 3.3) du Traité de Singapour.

Le paragraphe 31(1) de la LMCC semble être incompatible avec l'article 3.4)iv) du Traité de Singapour, lequel prévoit ce qui suit :

«... 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 État partie à la Convention de Paris qui n'est pas une Partie contractante, à moins que le déposant n'invoque l'article 6*quinquies* 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*quinquies* 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*quinquies* de la Convention de Paris ne s'applique pas en ce qui concerne les exigences relatives à l'emploi.

Protocole de Madrid

Des renseignements fiables seraient automatiquement fournis relativement à la demande de base ou à l'enregistrement de base en vertu du Protocole de Madrid 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 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 Madrid de modifier le Règlement de Madrid de façon qu'il exige ou permette que ces renseignements soient fournis dans une demande internationale désignant le Canada, mais les autres parties contractantes s'opposent probablement à une telle modification.

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).

Accord sur les ADPIC / ALENA

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

4. Emploi projeté²⁷

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. »

Traité de Singapour

L'article 3.1)a)xvi) 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 3.3) prévoit ce qui suit :

²⁷ La section intitulée « Obligation d'employer la marque avant son enregistrement » traite aussi de cette question.

« 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)xvi), 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 3.13) prévoit ce qui suit :

« Le délai visé à l'article 3.3) 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)vi) du Traité de Singapour, et le paragraphe 40(2) de la LMCC est acceptable vu l'article 3.3).

Il pourrait être souhaitable de modifier l'article 40(3) de la LMCC pour l'adapter aux exigences de la règle 3.13) du Règlement de Singapour. Si l'article 40(3) de la LMCC est laissé tel quel, les exigences de la règle 3.13) pourraient peut-être être modifiées sur le plan administratif si le registraire accordait des prorogations de délai pour des périodes équivalant à au moins deux ans et demi après le délai établi à l'article 40(3), c.-à-d. des prorogations de deux ans et demi après les (a) six mois qui suivent l'avis d'admission, ou les b) trois ans qui suivent la production de la demande au Canada, selon la dernière de ces deux éventualités. Cependant, pour assurer le plein respect de la règle 3.13), il serait probablement préférable de modifier l'article 40(3) de la LMCC de manière à ce qu'il cadre avec les exigences de la règle 3.13). Toute modification de cette nature devrait aussi se conformer aux exigences de l'article 15.3 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article 1708.3 de l'ALENA (dont il est question plus bas).

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

La règle 9.5f) 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. »

La règle 7.2) du Règlement de Madrid prévoit ce qui suit :

« Lorsqu'une partie contractante exige, en tant que partie contractante désignée en vertu du Protocole de Madrid, 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... »

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 de Madrid (voir l'annexe II), les notes en bas de page 2 et 3 donnent les précisions suivantes :

« ² En désignant l'Irlande, le Royaume-Uni ou Singapour, le déposant déclare qu'il a l'intention que la marque sera utilisée par lui-même ou avec son consentement dans ce pays en relation avec les produits et services identifiés dans la présente demande.

³ Si les États-Unis d'Amérique sont désignés, il est obligatoire d'annexer à la présente demande internationale le formulaire officiel (MM18) contenant la déclaration d'intention d'utiliser la marque requise par cette partie contractante. La rubrique 2.f) du présent formulaire doit également être remplie. »

Ainsi, le Canada pourrait insister pour qu'un formulaire officiel distinct contenant une déclaration d'intention d'utiliser la marque formulée en utilisant le libellé de la LMCC soit annexé à toutes les demandes internationales le désignant. Selon une autre formule, il serait peut-être possible d'inclure une déclaration en utilisant le libellé de l'alinéa 30e) de la LMCC directement dans la demande internationale elle-même (sous la forme d'une note en bas de page supplémentaire à la rubrique 11 qui ressemblerait à la note 2), mais cette question devrait être discutée avec le BI. Il faudrait aussi déterminer si la déclaration qui figure actuellement à la note en bas de page 2 de 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 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 de Madrid, 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 de Madrid -- Déclaration d'usage effectif (paragr. 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.

D'un point de vue juridique, le Canada aurait le droit de délivrer un refus provisoire en vertu de l'article 5.1) du Protocole de Madrid au motif que le déposant n'a pas produit une déclaration d'usage effectif, mais, d'un point de vue pratique, ce droit soulève plusieurs

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'ALENA et le Traité de Singapour, 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 sa charge de travail et compliquerait l'utilisation du Protocole de Madrid au regard des demandes internationales désignant le Canada. Il faudrait peut-être donc envisager de ne pas 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 ALENA

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

« 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 de cette convention n'a aucune application en ce qui concerne les exigences relatives à l'emploi.

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 ».

Il est question de marques de certification ainsi que de marques collectives à l'échelle internationale, mais ces types de marques ne sont pas définis de la même façon dans les lois de tous les pays. Le Secrétariat de l'OMPI, dans le document SCT/23/3 daté du 15 février 2010, examine certains aspects techniques et procédures relatives à l'enregistrement des marques de certification et des marques collectives. Au paragraphe 19 de ce document, on affirme que :

« Dans la plupart des pays qui accordent une protection aux marques tant collectives que de certification, la principale différence repose sur le fait que les premières peuvent être utilisées exclusivement par un groupe donné de

négociants, par exemple, les membres d'une association, alors que les secondes peuvent l'être par toute personne qui respecte les normes définies, sans qu'elle soit membre d'une quelconque association. »

Selon cette distinction, il semblerait que les marques de certification canadiennes entreraient généralement dans la définition du terme marques collectives, tel qu'il est utilisé internationalement (puisque selon l'article 23(3) de la LMCC, « le propriétaire d'une marque de certification déposée peut empêcher qu'elle soit employée par des personnes non autorisées »). Les marques de certification canadiennes descriptives du lieu d'origine des marchandises ou services qui sont enregistrables seulement en vertu de l'article 25 de la LMCC seraient toutefois considérées comme des marques de certification au sens du terme tel qu'il est utilisé internationalement (puisque selon l'article 25 de la LMCC, « le propriétaire d'une marque déposée aux termes du présent article doit en permettre l'emploi en liaison avec toute marchandise produite, ou tout service exécuté, dans la région que désigne la marque »).

L'article 7*bis* de la Convention de Paris exige des pays qu'ils admettent au dépôt et protègent les marques collectives, mais les laisse libres de déterminer les conditions sous lesquelles ces marques seront protégées. La protection des marques de certification prévue par la LMCC respecte les obligations du Canada aux termes de l'article 7*bis*, et l'alinéa 30f) de la LMCC est compatible avec la Convention de Paris.

L'article 2.2)b) du Traité de Singapour exclut expressément les marques collectives et les marques de certification de son application.

Selon la règle 9.4)x) du Règlement de Madrid, une demande internationale doit contenir « lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque collective ou une marque de certification ou une marque de garantie, une indication de ce fait ». Bien que le Protocole de Madrid n'exclue donc pas les marques collectives et les marques de certification de son application, il semble peu probable que le Protocole de Madrid soit beaucoup utilisé relativement à ces types de marques.

Selon le Règlement de Madrid, il ne serait pas possible pour un déposant d'inclure l'information requise aux termes de l'alinéa 30f) de la LMCC à une demande internationale concernant une marque de certification. Si le Canada devait être désigné dans une demande internationale concernant une marque de certification, il pourrait faire en sorte que l'alinéa 30f) soit respecté en délivrant un refus provisoire. En outre, pour éviter d'avoir à envoyer un refus provisoire, le Canada pourrait encourager tout déposant qui désire enregistrer une marque de certification à envoyer l'information requise aux termes de l'alinéa 30f) directement au BMCC dès qu'il reçoit le certificat d'enregistrement international.

L'article 1708.1 de l'ALENA prévoit que les marques de commerce comprennent les marques collectives et pourront comprendre les marques de certification. Il n'y a aucune mention précise de ces types de marques dans l'Accord sur les ADPIC. L'alinéa 30f) de la LMCC est compatible avec l'ALENA et l'Accord sur les ADPIC.

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 ».

L'article 42 de la LMCC prévoit ce qui suit :

« (1) Le propriétaire inscrit d'une marque de commerce qui n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada nomme un autre représentant pour signification en remplacement du dernier représentant inscrit ou fournit une adresse nouvelle et exacte du dernier représentant inscrit, sur avis du registraire que le dernier représentant inscrit est décédé ou qu'une lettre qui lui a été envoyée, par courrier ordinaire, à la dernière adresse inscrite a été retournée par suite de non-livraison.

(2) Lorsque, après l'expédition de l'avis par le registraire, aucune nouvelle nomination n'est faite ou qu'aucune adresse nouvelle et exacte n'est fournie par le propriétaire inscrit dans les trois mois, le registraire ou la Cour fédérale peut statuer sur toutes procédures aux termes de la présente loi sans exiger la signification, au propriétaire inscrit, de toute pièce s'y rapportant. »

Convention de Paris, ALENA et Accord sur les ADPIC

L'article 2.3) de la Convention de Paris, le paragraphe 1703.3 de l'ALENA 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.

Traité de Singapour

L'article 3.1)a)ii) du Traité de Singapour prévoit qu'une partie contractante peut exiger qu'une demande contienne le nom et l'adresse du déposant. Cependant, l'article 3.1)a)ii) ne permettrait pas au Canada de conserver l'exigence prévue à l'alinéa 30g) de la LMCC selon laquelle, si un requérant (déposant) a un siège d'affaires au Canada ainsi que dans un autre pays, il doit fournir « l'adresse du principal bureau ou siège d'affaires du requérant, au Canada ». Dans une telle situation, le déposant pourrait choisir de fournir uniquement l'adresse de son siège d'affaires à l'étranger. Cependant, s'il choisit cette option, on pourrait exiger qu'il nomme un représentant (que l'on appelle un agent des marques de commerce au Canada) ou qu'il fournisse un domicile élu (adresse de signification).

Selon l'article 3.1)a)vi) du Traité de Singapour, toute partie contractante peut exiger un domicile élu « lorsque, en vertu de l'article 4.2)b), il doit être fait élection de domicile ». 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 ».

Selon les règles 4.1) et 4.2) du Règlement de Singapour, l'adresse du mandataire ou du déposant est considérée comme le domicile élu dans certains cas. Elles prévoient ce qui suit :

« 1) En cas de constitution de mandataire, une Partie contractante considère que l'adresse du mandataire est le domicile élu.

2) Lorsqu'il n'y a pas constitution de mandataire et qu'un déposant, un titulaire ou une autre personne intéressée a indiqué, comme étant son adresse, une adresse sur le territoire de la Partie contractante, cette Partie contractante considère que cette adresse est le domicile élu. »

Aux articles 2.2)a), c) et d) du Règlement de Singapour, on précise la façon d'indiquer le domicile élu. Ces articles prévoient ce qui suit :

« a) Lorsque l'adresse d'une personne doit être indiquée, toute Partie contractante peut exiger que l'adresse soit indiquée de la façon habituellement requise pour une distribution postale rapide à l'adresse en question et, en tout cas, comprenne toutes les unités administratives pertinentes jusque et y compris le numéro de la maison ou du bâtiment, s'il y en a un. »

« c) L'adresse indiquée peut contenir un numéro de téléphone, un numéro de télécopieur et une adresse électronique et, pour la correspondance, une adresse différente de l'adresse indiquée en vertu du sous-alinéa a).

d) Les sous-alinéas a) et c) sont applicables *mutatis mutandis* au domicile élu. »

Le Traité de Singapour permet dans certaines circonstances à une partie contractante d'exiger un domicile élu sur son territoire, mais il ne permet pas d'exiger un représentant pour signification, comme l'exigent actuellement l'alinéa 30g) et l'article 42 de la LMCC. Plus précisément, une adresse de signification (domicile élu) qui est libellée de la façon habituellement requise pour la distribution postale doit être acceptée et pourrait ne pas inclure le nom d'une personne.

Protocole de Madrid

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 dans le territoire d'une administration particulière; cependant, si elle ne se trouve pas dans le territoire de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine et que le déposant appuie son droit de déposer une demande sur le fait qu'il a un domicile ou un établissement dans 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 ou un représentant pour signification dans le territoire de chacune des parties contractantes désignées soit indiqué dans la demande internationale. Le Canada pourrait probablement délivrer un refus provisoire si aucune adresse ou aucun représentant pour signification situé au Canada n'est indiqué, mais cela pourrait créer des problèmes concernant la charge de travail de l'Office et

compliquer l'utilisation du Protocole de Madrid au regard des demandes internationales désignant le Canada.

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 ce qui suit :

« (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...

(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 ce qui suit :

« (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 ce qui suit :

« 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. »

Traité de Singapour

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

« ix) au moins une représentation de la marque, conformément aux prescriptions du règlement d'exécution;

x) le cas échéant, une déclaration, conformément aux prescriptions du règlement d'exécution, précisant le type de la marque ainsi que les exigences spécifiques applicables à ce type de marque;

xi) le cas échéant, une déclaration, conformément aux prescriptions du règlement d'exécution, indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l'office;

xii) le cas échéant, une déclaration, conformément aux prescriptions du

règlement d'exécution, indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque; »

Les règles 3.1) à 3.6) du Règlement d'exécution du Traité prévoient ce qui suit :

« 1) [*Caractères standard*] Lorsque l'office d'une Partie contractante utilise des caractères (lettres et chiffres) qu'il considère comme standard et lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l'office, l'office enregistre et publie cette marque dans lesdits caractères standard.

2) [*Marque revendiquant la couleur*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, l'office peut exiger que la demande indique le nom ou le code de la couleur ou des couleurs revendiquées et, pour chaque couleur, les parties principales de la marque qui ont cette couleur.

3) [*Nombre de reproductions*]

a) Lorsque la demande ne contient pas de déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une Partie contractante ne peut pas exiger plus

i) de cinq reproductions de la marque en noir et blanc lorsque la demande ne peut pas contenir, selon la législation de cette Partie contractante, ou ne contient pas de déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l'office de ladite Partie contractante;

ii) d'une reproduction de la marque en noir et blanc lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l'office de cette Partie contractante.

b) Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une Partie contractante ne peut pas exiger plus de cinq reproductions de la marque en noir et blanc et cinq reproductions de la marque en couleur.

4) [*Marque tridimensionnelle*]

a) Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque tridimensionnelle, la reproduction de la marque doit consister en une reproduction graphique ou photographique en deux dimensions.

b) La reproduction fournie en vertu du sous-alinéa a) peut, au choix du déposant, consister en une seule vue ou en plusieurs vues différentes de la marque.

c) Lorsque l'office considère que la reproduction de la marque fournie par le déposant en vertu du sous-alinéa a) ne fait pas apparaître suffisamment les détails de la marque tridimensionnelle, il peut inviter le déposant à fournir, dans un délai raisonnable fixé dans l'invitation, jusqu'à six vues différentes de la marque ou une description verbale de cette marque, ou les deux à la fois.

d) Lorsque l'office considère que les vues différentes ou la description de la marque

visées au sous-alinéa c) ne font pas encore apparaître suffisamment les détails de la marque tridimensionnelle, il peut inviter le déposant à fournir, dans un délai raisonnable fixé dans l'invitation, un spécimen de la marque.

e) Nonobstant les sous-alinéas a) à d), une représentation suffisamment claire présentant le caractère tridimensionnel de la marque dans une vue unique est suffisante pour l'attribution d'une date de dépôt.

f) L'alinéa 3a)i) et b) est applicable *mutatis mutandis*.

5) [*Marque hologramme*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque hologramme, la représentation de la marque doit consister en une ou plusieurs vues de la marque qui rendent l'effet holographique dans son intégralité. Lorsque l'office considère que la ou les vues présentées ne rendent pas l'effet holographique dans son intégralité, il peut exiger que lui soient fournies des vues additionnelles. L'office peut également exiger du déposant qu'il fournisse une description de la marque hologramme.

6) [*Marque de mouvement*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque de mouvement, la représentation de la marque doit, au choix de l'office, consister en une image ou en une série d'images fixes ou en mouvement décrivant le mouvement. Lorsque l'office considère que la ou les images présentées ne décrivent pas le mouvement, il peut exiger la présentation d'images additionnelles. L'office peut également exiger que le déposant remette une description expliquant le mouvement.

7) [*Marque de couleur*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque de couleur en soi ou une combinaison de couleurs sans contour délimité, la reproduction de la marque doit consister en un échantillon de la couleur ou des couleurs. L'office peut exiger que la ou les couleurs soient désignées par leur nom commun. L'office peut également exiger qu'une description de la manière dont la ou les couleurs sont appliquées aux produits ou utilisées en rapport avec les services soit fournie. L'office peut en outre exiger que la ou les couleurs soient indiquées au moyen d'un code de couleurs reconnu choisi par le déposant et accepté par l'office.

8) [*Marque de position*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque de position, la reproduction de la marque doit consister en une seule vue de la marque montrant sa position sur le produit. L'office peut exiger que les éléments dont la protection n'est pas revendiquée soient indiqués. L'office peut également exiger une description expliquant la position de la marque par rapport au produit.

9) [*Marque sonore*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque sonore, la représentation de la marque doit, au choix de l'office, consister en une notation musicale sur une portée, en une description du son constituant la marque, en un enregistrement analogique ou numérique du son ou en toute combinaison de ces éléments.

10) [*Marque autre qu'une marque sonore consistant en un signe non visible*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque autre

qu'une marque sonore consiste en un signe non visible, une Partie contractante peut exiger une ou plusieurs représentations de cette marque, une indication du type de la marque et des précisions sur celle-ci, selon ce que prévoit la législation de la Partie contractante. »

Le formulaire international type n° 1 (et l'article 8.5) du Traité de Singapour) 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, selon le Traité de Singapour, aucun Office ne serait tenu d'accepter une reproduction d'une qualité insuffisante aux fins de publication.

L'alinéa 30h) de la LMCC et les articles 27 à 29 du RMCC semblent être compatibles avec les dispositions du Traité de Singapour citées ci-dessus, sous réserve de ce qui suit :

1) Il faudrait que le Canada modifie l'exigence selon laquelle le dessin d'une marque de commerce doit mesurer au plus 2 ¾ pouces sur 2 ¾ pouces ou 7 cm sur 7 cm. Lorsque le formulaire international type n° 1 est utilisé par un déposant, le Canada serait tenu d'accepter une reproduction contenue dans un carré de 8 cm sur 8 cm.

2) Le Canada ne pourrait pas exiger un dessin ligné qui représente les couleurs, et il faudrait donc abroger le paragraphe 28(2) du RMCC. Lorsqu'un déposant revendique la couleur comme élément distinctif de la marque, le Canada pourrait plutôt exiger : 1) que la demande indique le nom ou le code de la couleur ou des couleurs revendiquées et, pour chaque couleur, les parties principales de la marque qui ont cette couleur (règle 3.2)); et 2) un maximum de cinq reproductions de la marque en couleur (règle 3.3b)).

3) On ne sait pas avec certitude dans quelle mesure des spécimens peuvent être exigés en vertu du Traité de Singapour. La règle 3.4)d) 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 de Singapour ou dans le Traité 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 3.5), 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 n° 1 qui prévoit un espace pour la reproduction de la marque sur la page où figurent les autres renseignements.

Protocole de Madrid

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

« 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,

viiibis) 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... »

L'article 3.3) du Protocole de Madrid prévoit ce qui suit :

« [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 ».

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 ».

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 de Madrid et le Règlement de Madrid étant donné que l'article 5.1) du Protocole de Madrid 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 de Madrid, 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. Toutefois, le Protocole de Madrid (ainsi que la Convention de Paris, le Traité de Singapour, l'Accord sur les ADPIC et l'ALENA) laisserait au Canada la flexibilité de décider si les marques sonores pourraient être enregistrées.

8. Traduction ou translittération de la marque

Les alinéas 29a) et b) du RMCC prévoient ce qui suit :

« 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'ALENA, l'Accord sur les ADPIC, le Traité de Singapour et le Protocole de Madrid.

Traité de Singapour

Les articles 3.1)a)xiii) et xiv) 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 3.11) et 3.12) du Règlement prévoient ce qui suit :

« 11) [*Translittération de la marque*] 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.

12) [*Traduction de la marque*] 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 de Madrid

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, de la description de la marque si celle-ci est dans une autre langue. Conformément à la règle 6.3) du Règlement de Madrid, l'inscription et la publication de cette information sont faites par le Bureau international en anglais, en français et en espagnol.

La marque elle-même n'est pas traduite par le Bureau international²⁸. Aux termes de la règle 9.4)b)iii) du Règlement de Madrid, selon la préférence du déposant, 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 et en espagnol, ou dans l'une quelconque ou deux de ces trois langues ». Le BMCC pourrait délivrer un refus provisoire s'il souhaite obtenir une traduction en français ou en anglais de tous les mots en une autre langue qui font partie de la marque de commerce dans les cas où aucune traduction n'a été fournie conformément à cette règle.

La règle 9.4)a)xii) du Règlement de Madrid prévoit ce qui suit :

« La demande internationale doit contenir [...] xii) 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; la translittération en caractères latins doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale,... ».

9. Déclaration relative au droit d'employer la marque

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 ».

²⁸ Paragraphe B.II.16.03 du *Guide pour l'enregistrement international des marques* (septembre 2009) de l'OMPI.

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

Le Traité de Singapour 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 ou dans toute déclaration d'usage effectif de la marque déposée conformément aux articles 3.1)a)xvi) et 3.1)b) du Traité de Singapour.

Le Protocole de Madrid 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).

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'ALENA, l'Accord sur les ADPIC, le Traité de Singapour et le Protocole de Madrid.

Au point 3.21 des notes concernant la proposition de base pour la conférence diplomatique (document de l'OMPI n° TLT/R/DC/5), on peut lire ce qui suit au sujet de l'article 3.4) du Traité de Singapour :

« Cet alinéa confère un caractère exhaustif à l'énumération des conditions énoncées aux alinéas 1) et 3) et à l'article 8, non seulement au moment du dépôt de la demande, mais aussi au cours de la phase d'examen aboutissant à l'enregistrement, sous réserve de la possibilité d'exiger la fourniture de preuves en vertu de l'alinéa 5). Toutefois, il est entendu que l'alinéa 4) n'empêche pas une partie contractante d'exiger, si nécessaire, au cours de l'examen de la demande, que le déposant donne des indications supplémentaires concernant la possibilité d'enregistrer la marque, par exemple, une déclaration de consentement d'une personne dont le nom est analogue à la marque ou figure dans cette dernière, des documents visant à assurer la conformité avec l'article 6ter de la Convention

de Paris ou des documents relatifs à la capacité de certaines personnes (telles qu'un mineur ou une personne sous tutelle) à déposer une demande. »

Sous le régime du Protocole de Madrid, le BMCC pourrait délivrer un refus provisoire 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. »

Selon l'article 1708.3 de l'ALENA, « [u]ne Partie pourra subordonner l'enregistrabilité à l'utilisation ».

L'article 14 de la LMCC a apparemment été adopté parce qu'on croyait qu'il était requis par l'article 6*quinquies* 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*quinquies* 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) de la LMCC 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'ALENA, l'Accord sur les ADPIC, le Traité de Singapour et le Protocole de Madrid.

En ce qui concerne le Traité de Singapour, il convient de se reporter de nouveau au point 3.21 des notes concernant la proposition de base pour la conférence diplomatique

(document de l'OMPI n° TLT/R/DC/5)²⁹.

En plus d'obliger un déposant à établir son admissibilité à déposer une demande internationale en vertu de l'article 2 du Protocole de Madrid, 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 aurait été déjà évaluée par le pays d'origine.

12. Revendications de priorité

L'article 34 de la LMCC prévoit ce qui suit :

« (1) 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. »

²⁹ La note 3.21 est citée ci-dessus, dans la section intitulée « Affidavit ou autres preuves ».

L'article 34 semble être compatible avec la Convention de Paris (sous réserve de l'exception possible dont il sera question plus loin), l'ALENA, l'Accord sur les ADPIC et le Traité de Singapour. 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 de Madrid. 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 de Madrid, 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 4A(1) prévoit ce qui suit :

« Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention [...] dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après. »

L'article 4D prévoit ce qui suit :

« (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 4 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).

Traité de Singapour

L'article 3.1)a)vii) 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 3.5) 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 de Madrid

L'article 4.2) du Protocole de Madrid 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 de Madrid, la période de priorité de six mois prévue par la Convention de Paris commencerait à courir, pour les demandes relevant du Protocole de Madrid, à compter de la date de l'enregistrement ou de l'inscription effectué conformément aux articles 3 et 3ter du Protocole de Madrid, et non nécessairement à compter de la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l'Office d'origine.

Accord sur les ADPIC / ALENA

L'Accord sur les ADPIC et l'ALENA 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 ce qui suit :

« 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. »

Traité de Singapour

Il semble clair que l'article 35 de la LMCC serait acceptable selon le Traité de Singapour, compte tenu en particulier du point 3.21 des notes concernant la proposition de base pour la conférence diplomatique (document de l'OMPI n° TLT/R/DC/5)³⁰.

Protocole de Madrid

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 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 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.

Convention de Paris / Accord sur les ADPIC / ALENA

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

14. Formulaires

Le paragraphe 14(1) du RMCC prévoit ce qui suit :

« 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 8.5) du Traité de Singapour obligerait le Canada à accepter la présentation d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce dont le contenu correspond au formulaire international type n° 1 prévu dans le Règlement de Singapour.

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

³⁰ La note 3.21 est citée ci-dessus, dans la section intitulée « Affidavit ou autres preuves ».

La Convention de Paris, l'ALENA 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

L'article 8.3)a) du Traité de Singapour prévoit que « [t]oute Partie contractante peut exiger qu'une communication sur papier soit signée par le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée ». La règle 6.6) prévoit qu'une « Partie contractante qui autorise le dépôt de communications sous forme électronique peut exiger qu'une communication ainsi déposée soit authentifiée par un système d'authentification électronique qu'elle prescrit. »

La règle 9.2)b) du Règlement de Madrid prévoit ce qui suit :

« La demande internationale doit être signée par l'Office d'origine et, lorsque l'Office d'origine l'exige, aussi par le déposant. Lorsque l'Office d'origine, sans exiger que la demande internationale soit signée par le déposant, autorise qu'elle soit aussi signée par le déposant, le déposant peut signer la demande internationale. »

La Convention de Paris, l'ALENA et l'Accord sur les ADPIC ne prévoient rien au sujet des signatures.

La signature des demandes d'enregistrement de marque de commerce ne soulève pas de problèmes actuellement puisque le Canada n'exige plus depuis 1996 que ces demandes 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 11 de services – et une liste alphabétique de produits et de services contenant environ 11 600 articles. Les deux listes sont modifiées et élargies à l'occasion par un Comité d'experts au sein duquel tous les États 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. »

Traité de Singapour

Selon l'article 5.1)a)v) du Traité de Singapour, 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 Traité de Singapour, 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, conformément au Traité de Singapour, 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 Traité de Singapour prévoit ce qui suit :

« 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), le Canada pourrait prendre l'une des deux mesures suivante :

- 1) demander au BMCC de grouper et de numéroter les produits et les services;
- 2) modifier la LMCC de façon à 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 Traité de Singapour 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 de Madrid

Aux termes de l'article 3.2) du Protocole de Madrid :

« 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 de Madrid, « [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 de Madrid. Le BMCC pourrait notifier un refus en conformité avec l'article 5.1) du Protocole de Madrid 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 et encourager la préparation de listes de produits et de services conformes à la législation canadienne.

Le traitement des produits et des services sous le régime du Protocole de Madrid 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 de Madrid, 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 de Madrid 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 de Madrid, il devrait peut-être envisager de modifier ses règles actuelles afin de faciliter l'utilisation du Protocole de Madrid 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 enregistrement³¹

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 :

- 1) lorsque le requérant, ou son prédécesseur en titre, a employé la marque de commerce dans un autre pays et a enregistré ladite marque dans son pays d'origine (le pays d'origine doit être un pays de l'Union de Paris ou un pays membre de l'OMC) ;
- 2) lorsque le requérant, ou son prédécesseur en titre, a employé la marque de commerce dans un autre pays de l'Union de Paris ou pays membre de l'OMC, et que la marque est devenue bien connue au Canada (p. ex. par une publicité de

³¹ 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.

débordement).

Selon la LMCC, l'obligation d'employer la marque avant son enregistrement est liée aux quatre fondements de l'enregistrement suivants, sur lesquels toutes les demandes d'enregistrement d'une marque présentées au Canada doivent être fondées : 1) l'emploi de la marque au Canada avant la production de la demande (paragr. 16(1)); 2) la révélation de la marque au Canada avant la production de la demande (paragr. 16(1)); 3) 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 (paragr. 16(2)); 4) l'emploi projeté de la marque (paragr. 16(3)).

Si une marque de commerce 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 précisée dans la demande d'enregistrement de la marque.³² Il a été jugé qu'un requérant peut, par mesure de précaution, fournir une date postérieure à la date réelle à compter de laquelle la marque a été employée³³. En l'absence de fraude, le défaut de se conformer à l'alinéa 30b) ne semblerait pas constituer un motif d'invalidation suivant l'article 18 de la LMCC³⁴.

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. Si une marque n'a pas été employée au Canada mais 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.

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).

En ce qui concerne les demandes fondées sur l'emploi projeté, une déclaration d'emploi doit être produite avant que la marque puisse être enregistrée (paragr. 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*quinquies* 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 la marque 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*quinquies*). Il semble clair 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.

³² *Tone-craft Paints Ltd. v. Du-Chem Paint Co. Ltd.* (1969), 62 C.P.R. 283.

³³ *Marineland c. Marine Wonderland* (1974), 16 C.P.R. (2d) 97.

³⁴ *Biba Boutique c. Dalmys* (1976), 25 C.P.R. (2d) 278 et *Miranda Aluminum v. Miranda Windows and Doors* (2010), 82 C.P.R. (4th) 325.

Accord sur les ADPIC et ALENA

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

« 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. »

Traité de Singapour

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

Protocole de Madrid

Les règles 9.5)f) et 7.2) du Règlement de Madrid permettent à une partie contractante d'exiger une déclaration d'intention d'employer la marque sur son territoire. Autrement, le Protocole de Madrid 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 (bien que rien n'empêche le demandeur de faire parvenir des renseignements sur l'emploi directement au BMCC, à tout moment, dans un envoi distinct).

En théorie, rien dans le Protocole de Madrid 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'adopteront probablement pas une telle approche.

Compte tenu de ce qui précède, s'il décidait d'adhérer au Protocole de Madrid, 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).

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'ALENA, le Traité de Singapour et le Protocole de Madrid.

Convention de Paris

L'article 5C.1) prévoit ce qui suit :

« 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 ce qui suit :

« 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. »

ALENA

Le paragraphe 1708(8) prévoit ce qui suit :

« 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. »

Traité de Singapour

L'article 13.2)iii) prévoit qu'aucune 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 ».

Protocole de Madrid

Le Protocole de Madrid permet 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. 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. La seule restriction imposée à la capacité d'une partie contractante d'invalider l'enregistrement d'une marque effectué en vertu du Protocole de Madrid 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.

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 de Madrid et au Traité de Singapour, 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 de Madrid et le Traité de Singapour :

1. abolir les quatre fondements de l'enregistrement actuellement visés 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 pour chaque produit ou service visé par la demande (cette déclaration doit préciser la date du premier emploi de la marque au Canada);

5. si une déclaration d'intention d'utiliser la marque est déposée avec la demande d'enregistrement, permettre au requérant de produire par la suite une déclaration d'usage effectif;

6. si aucune déclaration d'usage effectif n'est déposée dans les trois ans suivant l'enregistrement, exiger du requérant qu'il paie une taxe et qu'il produise soit 1) une déclaration selon laquelle la marque de commerce est employée ou 2) une déclaration qui établit que des circonstances spéciales justifient son défaut d'emploi.

VII. INSCRIPTION DES CHANGEMENTS ET D'AUTRES RENSEIGNEMENTS³⁵

1. Changement de propriétaire

Droit et pratique au Canada

L'article 26 de la LMCC prévoit notamment ce qui suit :

« (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;... »

L'article 48 de la LMCC prévoit ce qui suit :

« 48. (1) Une marque de commerce, déposée ou non, est transférable et est réputée

³⁵ Certaines questions connexes ont été examinées dans la section intitulée « Modification ou annulation de l'enregistrement international ».

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. »

L'article 48 du RMCC prévoit ce qui suit :

« 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 :

1) 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);

2) 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 la protection accordée par l'interdiction d'enregistrer certains transferts prévue au paragraphe 15(3) de la LMCC est plutôt limitée puisque le paragraphe en question n'empêche pas le transfert mais uniquement son enregistrement.

Convention de Paris

L'article 6*quater* prévoit ce qui suit :

« 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, au paragraphe (f) des commentaires à l'égard de l'Article 6*quater*, que la liberté prévue à l'article 6*quater* 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 ce qui suit :

« 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. »

ALENA

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

Traité de Singapour

Les articles 11 et 8 du Traité de Singapour renferment une liste exhaustive des conditions qu'une partie contractante peut imposer relativement à une requête concernant l'inscription d'un changement de titulaire. Le Traité de Singapour 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 des dispositions selon lesquelles on permet ou non les cessions partielles.

L'article 8.5) exige de chaque partie contractante qu'elle accepte les requêtes concernant l'inscription d'un changement de titulaire dont le contenu est conforme au formulaire international type n° 4 prévu par le Règlement de Singapour.

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 n° 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 n° 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.

La preuve qui peut être exigée à l'appui d'une requête concernant l'inscription d'un transfert en vertu de l'article 11 du Traité de Singapour est plus limitée que la preuve que le registraire des marques de commerces peut exiger en application du paragraphe 48(3) de la LMCC et de l'article 48 du RMCC. Bien que la pratique actuelle du registraire soit conforme à l'article 11, il serait peut-être souhaitable de modifier le paragraphe 48(3) de la LMCC et l'article 48 du RMCC de façon à inclure les limites de l'article 11.

Selon le paragraphe 48(3) de la LMCC et l'article 48 du RMCC, toute requête concernant l'inscription du transfert d'une marque de commerce déposée ou la reconnaissance du transfert d'une demande d'enregistrement doit comprendre les renseignements qu'exigerait l'alinéa 30g) de la LMCC dans une demande, par le cessionnaire, d'enregistrer cette marque de commerce. Comme il a été mentionné dans la section

intitulée « Adresse de signification », le Traité de Singapour ne permettrait pas au Canada d'exiger qu'une requête contienne tous les renseignements visés à l'alinéa 30g). De la même façon, l'article 8.5) et le formulaire international type n° 4 ne permettraient pas au Canada d'exiger qu'une requête concernant l'inscription du changement de titulaire contiennent tous les renseignements qu'exigerait l'alinéa 30g).

L'article 11 ne permettrait pas au Canada de conserver, à l'égard d'une requête en inscription d'un changement de titulaire d'une marque de commerce déposée, les exigences prévues aux alinéas 7(2)b) et c) du RMCC d'indiquer le numéro de la demande et la marque de commerce. L'article 11 ne permettrait pas non plus au Canada de conserver, à l'égard d'une requête en inscription d'un changement de titulaire d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, l'exigence prévue à l'alinéa 7(1)c) du RMCC d'indiquer la marque de commerce.

Protocole de Madrid

L'article 9 du Protocole de Madrid prévoit ce qui suit :

« 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 de Madrid 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 de Madrid, 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 de Madrid, 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 de Madrid 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 de Madrid 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 oblige 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 de Madrid 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 de Madrid, 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 de Madrid, 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 de Madrid] ». 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 de Madrid 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 de Madrid 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 *quinquies* 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 de Madrid, un enregistrement international effectué en vertu du Protocole de Madrid 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 de Madrid.

2. Autres inscriptions

Droit et pratique au Canada

L'article 26 de la LMCC prévoit notamment ce qui suit :

- « (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 les incidences juridiques des inscriptions de licences dans le registre et ne dit absolument rien au sujet des sûretés.

Le paragraphe 41(1) de la LMCC prévoit ce qui suit :

- « 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, ALENA et Accord sur les ADPIC

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

Traité de Singapour

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. Cette liste est exhaustive, mais elle ne comprend pas les exigences qui sont permises en application de l'article 8 relativement au mode de transmission, à la langue et à d'autres aspects des communications. Selon l'article 10.5), l'Office ne peut exiger des preuves que lorsqu'il peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication figurant dans la requête.

Selon l'article 8.5), le Canada serait tenu d'accepter la présentation d'une requête visant à faire inscrire un changement touchant le nom ou l'adresse dont le contenu est conforme au formulaire international type n° 3 prévu par le Règlement de Singapour.

L'article 10 ne permettrait pas au Canada de conserver, à l'égard d'une requête en inscription d'un changement de nom ou d'adresse relatif à une marque de commerce déposée, les exigences prévues aux alinéas 7(2)b) et c) du RMCC d'indiquer le numéro de la demande et la marque de commerce. L'article 10 ne permettrait pas non plus au Canada de conserver, à l'égard d'une requête en inscription d'un changement de nom ou d'adresse relatif à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, l'exigence prévue à l'alinéa 7(1)c) du RMCC d'indiquer la marque de commerce.

Protocole de Madrid

L'article 9bis prévoit ce qui suit :

- « 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 27.5)a) 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 de Madrid 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 Madrid, de faire la déclaration visée à la règle 20bis 6) 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 ce qui suit :

« (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 ce qui suit :

« 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. »

ALENA

Le paragraphe 1708(7) prévoit ce qui suit :

« 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 ce qui suit :

« 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. »

Traité de Singapour

L'article 13 contient une liste des indications qui peuvent être exigées relativement à une requête en renouvellement. Cette liste est exhaustive, mais elle ne comprend pas les exigences qui sont permises en application de l'article 8 relativement au mode de

transmission, à la langue et à d'autres aspects des communications. Selon l'article 8.5), le Canada serait tenu d'accepter la présentation d'une requête en renouvellement dont le contenu est conforme au formulaire international type n° 8 prévu par le Règlement de Singapour. La règle 8 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 13.5), qui prévoit une période de protection initiale de 10 ans et des renouvellements de 10 ans. L'article 13.5) prévoit ce qui suit :

« La durée initiale de l'enregistrement et la durée de chaque renouvellement sont de 10 ans. »

Protocole de Madrid

L'article 6 prévoit ce qui suit :

« 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 ce qui suit :

« 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 officieux, 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 LOCAL³⁶

Droit et pratique au Canada

Les articles 8 à 10 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'ALENA sur la propriété intellectuelle et Accord sur les ADPIC

La Convention de Paris, le chapitre de l'ALENA 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'ALENA 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'ALENA sur le commerce transfrontières des services

L'article 1205 de l'ALENA 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'ALENA. Le paragraphe 1210(3) de l'ALENA 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'ALENA 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'ALENA n'exige pas que des modifications soient apportées à l'exigence de résidence actuelle imposée aux agents de marques de commerce par la LMCC.

Traité de Singapour

Les articles 8 à 10 du RMCC sont compatibles avec les exigences de l'article 4.1)a) du Traité de Singapour, qui prévoit ce qui suit :

« Toute Partie contractante peut exiger que tout mandataire constitué aux fins

³⁶ Voir la section intitulée « Adresse de signification » qui traite de certaines questions connexes.

d'une procédure devant l'office

i) ait le droit, en vertu de la législation applicable, d'exercer auprès de celui-ci, en ce qui concerne les demandes et les enregistrements et, le cas échéant, soit agréé auprès de celui-ci; ii)
indique comme étant son adresse une adresse sur un territoire prescrit par la Partie contractante. »

Protocole de Madrid

La règle 3.1)a) du Règlement de Madrid prévoit qu'un déposant d'une demande internationale ou le titulaire d'un enregistrement international « peut constituer un mandataire auprès du Bureau international ». En ce qui concerne les personnes habilitées à agir comme mandataire devant le Bureau international, le système de Madrid ne prévoit aucune condition de qualification professionnelle, de nationalité, de résidence ou de domicile³⁷.

Le *Guide pour l'enregistrement international des marques* de l'OMPI (septembre 2009) indique ce qui suit au point B.I.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, dans les Instructions administratives 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, 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 provisoire, qu'une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire ou une réponse à celui-ci soit présenté par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur son territoire.

³⁷ Paragraphe B.I.10.01 du *Guide pour l'enregistrement international des marques* de l'OMPI (septembre 2009).

ANNEXE I

Traité de Singapour 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 ne pourrait pas être conservée en raison de l'article 3 du Traité de Singapour, 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. L'exigence prévue à l'alinéa 30b) de la LMCC ne pourrait pas être conservée en raison de l'article 3 du Traité de Singapour, c.-à-d. que le Canada ne pourrait plus exiger que la date de premier emploi au Canada soit indiquée dans la demande dans les cas où la marque de commerce a été employée au Canada avant le dépôt de la demande. Le Canada pourrait, en conformité avec l'article 3, continuer d'exiger, dans tous les cas où une marque de commerce a été employée au Canada avant la date de dépôt de la demande, que la date de premier emploi de la marque au Canada soit fournie, au choix du déposant, soit dans la déclaration d'usage effectif visée à l'article 3.1)b), soit dans la preuve de l'usage effectif dont il est question à l'article 3.3). La règle 3.13) 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.
3. Les restrictions concernant l'obligation, pour un déposant, d'indiquer la date de premier emploi évoquées au paragraphe précédent nécessiteraient, outre la modification de l'alinéa 30b) de la LMCC, la modification en conséquence d'autres articles de la LMCC et du RMCC. Par exemple, il faudrait modifier les exigences du sous-alinéa 25a)(iii) du RMCC relatives à la date de dépôt ainsi que la restriction prévue par l'alinéa 31d) du RMCC concernant le changement d'une demande n'alléguant pas que la marque de commerce a été employée au Canada en une demande qui contient cette allégation.
4. Il pourrait être souhaitable de modifier l'article 40(3) de la LMCC pour l'adapter aux exigences de la règle 3.13) du Règlement de Singapour. Si le paragraphe 40(3) de la LMCC est laissé tel quel, les exigences de la règle 3.13) pourraient peut-être être modifiées sur le plan administratif si le registraire accordait des prorogations de délai pour des périodes équivalant à au moins deux ans et demi après le délai établi au paragraphe 40(3). Cependant, pour assurer le plein respect de la règle 3.13), il serait probablement préférable de modifier le paragraphe 40(3) de la LMCC de manière à ce qu'il cadre avec les exigences de la règle 3.13).
5. Pour respecter l'article 3.4)iv) du Traité de Singapour, il faudrait supprimer, au paragraphe 31(1) de la LMCC, l'obligation de fournir une copie certifiée conforme de l'enregistrement étranger.
6. Il faudrait que le Canada modifie l'exigence selon laquelle le dessin d'une marque de commerce doit mesurer au plus 2 ¾ pouces sur 2 ¾ pouces ou 7 cm sur 7 cm. Lorsque le

formulaire international type n° 1 est utilisé par un déposant, le Canada serait tenu d'accepter une reproduction contenue dans un carré de 8 cm sur 8 cm.

7. Aux termes de l'article 3 du Traité de Singapour, une partie contractante ne peut pas exiger un dessin ligné qui représente les couleurs, et il faudrait donc abroger le paragraphe 28(2) du RMCC. Lorsqu'un déposant revendique la couleur comme élément distinctif de la marque, le Canada pourrait plutôt exiger : 1) que la demande indique le nom ou le code de la couleur ou des couleurs revendiquées et, pour chaque couleur, les parties principales de la marque qui ont cette couleur (règle 3.2)); et 2) un maximum de cinq reproductions de la marque en couleur (règle 3.3b)).
8. Suivant l'article 3 du Traité de Singapour, il semblerait qu'il faudrait modifier l'alinéa 29c) du RMCC de manière à limiter le pouvoir discrétionnaire du registraire des marques de commerce d'exiger des spécimens. Une telle limitation pourrait être mise en place par le biais d'une modification réglementaire ou de la pratique administrative.
9. L'article 3.1)a)ii) du Traité de Singapour ne permettrait pas au Canada de conserver l'exigence prévue à l'alinéa 30g) de la LMCC selon laquelle, si un requérant (déposant) a un siège d'affaires au Canada ainsi que dans un autre pays, il doit fournir « l'adresse du principal bureau ou siège d'affaires du requérant, au Canada ». Dans une telle situation, le déposant pourrait choisir de fournir uniquement l'adresse de son siège d'affaires à l'étranger. Cependant, s'il choisit cette option, on pourrait exiger qu'il nomme un représentant (que l'on appelle un agent des marques de commerce au Canada) ou qu'il fournisse un domicile élu (adresse de signification).
10. Le Traité de Singapour permet à une partie contractante d'exiger un domicile élu, mais il ne permet pas d'exiger un représentant pour signification, comme l'exigent actuellement l'alinéa 30g) et l'article 42 de la LMCC. Plus précisément, une adresse de signification (domicile élu) qui est libellée de la façon habituellement requise pour la distribution postale doit être acceptée et pourrait ne pas inclure le nom d'une personne.
11. Pour respecter l'article 4.3)b) du Traité de Singapour, le Canada devrait 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. Pour respecter l'article 4.3)c), le Canada serait tenu d'accepter les nominations d'agents qui limitent les pouvoirs de l'agent à certains actes. La législation canadienne ne traite pas expressément de ces questions. Bien qu'il n'y ait rien dans la LMCC ou dans le RMCC qui semble incompatible avec ces exigences, il serait peut-être préférable de modifier la législation afin d'autoriser expressément ce type de nominations.
12. L'article 5 du Traité de Singapour ne permettrait pas au Canada de conserver l'exigence prévue au sous-alinéa 25a)(i) du RMCC selon laquelle le déposant doit fournir son nom et son adresse pour obtenir une date de dépôt. Cependant, les articles 5.1)a)ii) et 5.1)a)iii) permettraient au Canada d'exiger « des indications permettant d'établir l'identité du déposant » et « des indications permettant à l'office d'entrer en relation avec le déposant ou son mandataire éventuel ».
13. Pour se conformer à la règle 5 du Règlement de Singapour, le BMCC devrait envoyer une notification à tout déposant dont la demande ne respecte pas les conditions minimales relatives à la date de dépôt et donner au déposant l'occasion de se conformer à ces conditions et d'obtenir une date de dépôt sans être obligé de procéder à un

nouveau dépôt. La date de dépôt serait la date à laquelle le dernier élément nécessaire pour une date de dépôt a été reçu. Bien que le BMCC semble se conformer à ces conditions dans la pratique, on pourrait envisager de modifier la LMCC ou le RMCC pour rendre cette façon de procéder obligatoire.

14. Suivant l'article 7 du Traité de Singapour, le Canada serait tenu de modifier la LMCC afin d'établir un mécanisme permettant la division des demandes d'enregistrement de marques de commerce.
15. Aux termes de l'article 8.5) du Traité de Singapour, le Canada serait tenu d'accepter la présentation d'une communication dont le contenu correspond à un des formulaires internationaux types pertinents prévus dans le Règlement de Singapour.
16. Aux termes de l'article 9.1) du Traité de Singapour, le Canada serait tenu, dans tout enregistrement et toute publication au sujet d'une demande ou d'un enregistrement, de grouper et de numéroter les produits et les services selon la classification de Nice. Pour se conformer à cet article, le Canada pourrait prendre l'une des deux mesures suivantes : 1) demander au BMCC de grouper et de numéroter les produits et les services, ou 2) modifier la LMCC de façon à exiger du déposant qu'il le fasse (comme le permet l'article 3.1)a)xv) du Traité de Singapour).
17. Les articles 10 à 14 du Traité de Singapour ne permettraient pas au Canada de conserver, à l'égard de certaines requêtes relatives à des marques de commerce déposées, les exigences prévues aux alinéas 7(2)b) et c) du RMCC d'indiquer le numéro de la demande et la marque de commerce.
18. Les articles 10 à 12 et 14 du Traité de Singapour ne permettraient pas au Canada de conserver, à l'égard de certaines requêtes relatives à des demandes d'enregistrement d'une marque de commerce, l'exigence prévue à l'alinéa 7(1)b) du RMCC d'indiquer la marque de commerce. Pour compenser, on pourrait envisager de modifier l'alinéa 7(1)b) du RMCC de façon à exiger du correspondant qu'il fournisse le numéro de la demande ou, si la demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu, qu'il utilise un des moyens d'identifier la demande prévus par la règle 7 du Règlement de Singapour.
19. La preuve qui peut être exigée à l'appui d'une requête concernant l'inscription d'un transfert en vertu de l'article 11 du Traité de Singapour est plus limitée que la preuve que le registraire des marques de commerce peut exiger en application du paragraphe 48(3) de la LMCC et de l'article 48 du RMCC. Bien que la pratique actuelle du registraire soit conforme à l'article 11, il serait peut-être souhaitable de modifier le paragraphe 48(3) de la LMCC et l'article 48 du RMCC de façon à inclure les limites de l'article 11.
20. Comme il a été indiqué aux paragraphes 9 et 10, le Traité de Singapour ne permettrait pas au Canada d'exiger qu'une requête contienne tous les renseignements dont il est question à l'alinéa 30g) de la LMCC. De la même façon, l'article 8.5) et le formulaire international type n° 4 du Traité de Singapour ne permettraient pas au Canada d'exiger qu'une requête concernant l'inscription du changement de titulaire contienne tous les renseignements qu'exigerait l'alinéa 30g).
21. Dans la mesure où la législation d'une partie contractante permet les requêtes en rectification d'une erreur, l'article 12 du Traité de Singapour exige de la partie

contractante qu'elle accepte une seule requête qui porte sur plus d'un enregistrement ou plus d'une demande dont le titulaire est une même personne, à condition que l'erreur et la rectification demandée soient les mêmes. Suivant l'article 12, il semblerait qu'il faudrait modifier le paragraphe 5(2) du RMCC de façon à inclure au moins les requêtes en rectification des erreurs d'écriture prévues à l'article 33 du RMCC.

22. L'article 46 de la LMCC devrait être modifié pour être conforme à l'article 13.5) du Traité de Singapour, qui prévoit une période de protection initiale de 10 ans et des renouvellements de 10 ans.
23. Aux termes de l'article 14 du Traité de Singapour, le Canada serait tenu de prévoir, en cas d'inobservation d'un délai, des mesures de sursis qui diffèrent quelque peu de celles que prévoit présentement la LMCC. Selon l'article 14, une partie contractante peut choisir parmi trois mesures de sursis possibles, dont aucune ne correspond exactement à la législation canadienne actuelle. Il semble qu'il faudrait au moins modifier l'article 47 de la LMCC afin de prévoir, sous réserve de certaines exceptions, une prorogation de délai rétroactive d'une durée de deux mois qui pourrait être demandée jusqu'à deux mois après l'expiration du délai et qui serait automatique à la réception de la requête et du paiement de la taxe (c.-à-d. sans que le déposant ait à justifier son retard ou à établir que l'omission de respecter le délai n'était pas raisonnablement évitable). Le Canada pourrait choisir de prévoir des prorogations de délai plus longues conformément aux critères énoncés à l'article 47 de la LMCC.
24. Sous réserve de certaines exceptions, l'article 14 du Traité de Singapour s'appliquerait aux délais établis par le BMCC (et ne serait pas limité, comme c'est le cas aux termes de l'article 47 de la LMCC, aux délais établis dans la LMCC ou prescrits dans le RMCC). Bien que ce ne soit pas tout à fait clair, il semble que l'article 36 de la LMCC soit conforme à l'article 14 à condition que (selon la pratique de l'Office) le délai prévu dans l'avis de défaut ne soit jamais de moins de deux mois après la date du défaut. Il serait cependant peut-être préférable de modifier l'article 36 de manière à se conformer plus explicitement à l'article 14.
25. Il faudrait modifier les paragraphes 3(7) et (8) du RMCC pour qu'ils soient conformes à la règle 6.8) du Règlement de Singapour selon laquelle, pour les communications sous forme électronique, la date à laquelle un Office reçoit la communication constitue la date de réception de cette communication.

ANNEXE II

***Demande d'enregistrement international relevant exclusivement
du Protocole de Madrid***

ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID
CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

**DEMANDE D'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL RELEVANT
EXCLUSIVEMENT DU PROTOCOLE DE MADRID**

(Règle 9 du règlement d'exécution commun)

IMPORTANT

1. Le présent formulaire **MM2** doit être utilisé lorsque la demande internationale est régie **exclusivement par le Protocole de Madrid**. Ce sera le cas :
 - lorsque l'*Office d'origine* (voir les rubriques 1 et 3) est l'Office d'une partie contractante qui est liée *uniquement par le Protocole de Madrid*, ou
 - lorsque l'*Office d'origine* est l'Office d'une partie contractante qui est *liée à la fois par l'Arrangement de Madrid et par le Protocole*, et lorsque toutes les parties contractantes désignées sont *parties au Protocole*, qu'elles soient ou non également parties à l'Arrangement.
2. Si la demande internationale est régie exclusivement par l'Arrangement de Madrid, le formulaire à utiliser est le formulaire **MM1**. Si elle est régie à la fois par l'Arrangement de Madrid et par le Protocole, le formulaire à utiliser est le formulaire **MM3**.
3. Ce formulaire **doit être envoyé à l'Office d'origine**. Il ne doit **pas** être envoyé directement au Bureau international.



Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes, Case postale 18,
1211 Genève 20, Suisse
Tél. : (41-22) 338 9111

Télécopieur (Service d'enregistrement international des marques) : (41-22) 740 1429
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int – Internet : <http://www.OMPI.int>

DEMANDE D'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL RELEVANT EXCLUSIVEMENT DU PROTOCOLE DE MADRID

<p style="text-align: center;"><u>À remplir par le déposant</u></p> <p>La présente demande comprend le nombre suivant de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feuille(s) supplémentaire(s) : - Formulaire(s) MM17 : 	<p style="text-align: center;"><u>À remplir par le déposant/l'Office</u></p> <p>Référence du déposant :</p> <p>Référence de l'Office :</p>
---	--

1 PARTIE CONTRACTANTE DONT L'OFFICE EST L'OFFICE D'ORIGINE

.....

2 DÉPOSANT

a) Nom :

b) Adresse :

c) Adresse pour la correspondance :

d) Téléphone : Télécopieur :
 Adresse électronique :

e) Langue souhaitée pour la correspondance : Anglais Espagnol Français

f) Autres indications (selon les exigences de certaines parties contractantes désignées; à titre d'exemple, si les **États-Unis d'Amérique** sont désignés, ces indications sont nécessaires) :

i) si le déposant est une personne physique, nationalité du déposant :

ii) si le déposant est une personne morale :

- forme juridique de la personne morale :
- État et, le cas échéant, entité territoriale de cet État dont la législation a servi de cadre à la constitution de la personne morale :

3 QUALIFICATION POUR DÉPOSER

a) Indiquer en cochant la case appropriée :

i) lorsque la partie contractante mentionnée à la rubrique 1 est un État, si le déposant est un ressortissant de cet État; ou

ii) lorsque la partie contractante mentionnée à la rubrique 1 est une organisation, le nom de l'État dont le déposant est un ressortissant :; ou

iii) si le déposant est domicilié sur le territoire de la partie contractante mentionnée à la rubrique 1; ou

iv) si le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de la partie contractante mentionnée à la rubrique 1.

b) Lorsque l'adresse du déposant donnée à la rubrique 2.b) n'est pas dans la partie contractante mentionnée à la rubrique 1, indiquer dans l'espace prévu ci-dessous :

i) si la case correspondant à l'alinéa a)iii) de la présente rubrique a été cochée, le domicile du déposant sur le territoire de cette partie contractante, ou,

ii) si la case correspondant à l'alinéa a)iv) de la présente rubrique a été cochée, l'adresse de l'établissement industriel ou commercial du déposant sur le territoire de cette partie contractante.

.....

.....

4 CONSTITUTION D'UN MANDATAIRE (le cas échéant)

Nom :

Adresse :

.....

Téléphone : Télécopieur :

Adresse électronique :

5 DEMANDE DE BASE OU ENREGISTREMENT DE BASE

Numéro de la demande de base : Date de la demande de base : (jj/mm/aaaa)

Numéro de l'enregistrement de base : Date de l'enregistrement de base : (jj/mm/aaaa)

6 PRIORITÉ REVENDIQUÉE

- Le déposant revendique la priorité du dépôt antérieur mentionné ci-dessous :
- Office auprès duquel le dépôt antérieur a été effectué :
- Numéro du dépôt antérieur (s'il est disponible) :
- Date du dépôt antérieur : (jj/mm/aaaa)
- Si la revendication de priorité ne s'applique pas à la totalité des produits et services énumérés à la rubrique 10 du présent formulaire, indiquer ci-dessous les produits et services pour lesquels la priorité est revendiquée :
-
-
- Si plusieurs priorités sont revendiquées, cocher la case et utiliser une feuille supplémentaire en donnant les renseignements demandés ci-dessus pour chaque priorité revendiquée.

7 LA MARQUE

a) Placer la reproduction de la marque, telle qu'elle figure dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base, dans le carré ci-dessous.

b) Si la reproduction au point a) est en noir et blanc et que la couleur est revendiquée à la rubrique 8, placer une reproduction couleur de la marque dans le carré ci-dessous.

- c) Le déposant déclare qu'il souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard.
- d) La marque consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles.

Lorsque l'Office d'origine a adressé ce formulaire par télécopieur, le présent espace doit être complété avant d'adresser l'original de cette page au Bureau international.

Numéro de l'enregistrement de base ou numéro de référence de l'Office indiqué sur la première page du formulaire :

.....

Signature par l'Office d'origine :

8**COULEUR(S) REVENDIQUÉE(S)**

- a) Le déposant revendique la couleur comme élément distinctif de la marque.

Couleur ou combinaison de couleurs revendiquée :

.....

- b) Indication, pour chaque couleur, des parties principales de la marque qui sont dans cette couleur (selon les exigences de certaines parties contractantes désignées) :

.....

.....

9**INDICATIONS DIVERSES**

- a) Translittération de la marque (cette indication est obligatoire lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains) :

.....

- b) Traduction de la marque (selon les exigences de certaines parties contractantes désignées) :

i) en anglais :

.....

ii) en espagnol :

.....

iii) en français :

.....

- c) Les termes contenus dans la marque n'ont pas de signification (et ne peuvent donc être traduits).

- d) Le cas échéant, cocher la ou les cases pertinentes ci-dessous :

Marque tridimensionnelle

Marque sonore

Marque collective, marque de certification ou marque de garantie

- e) Description de la marque (le cas échéant) :

.....

- f) Éléments verbaux de la marque (le cas échéant) :

.....

- g) Le déposant déclare qu'il souhaite ne pas revendiquer la protection à l'égard des élément(s) suivant(s) de la marque :

.....

.....

10

PRODUITS ET SERVICES

a) Indiquer ci-dessous les produits et services pour lesquels l'enregistrement international est demandé :

S'il vous plaît veuillez utiliser la police "Courier New" ou "Times New Roman", taille 12 pt, ou plus

Classe

Produits et services

b) Le déposant souhaite **limiter** la liste des produits et services à l'égard de l'une ou de plusieurs parties contractantes désignées, comme suit :

S'il vous plaît veuillez utiliser la police "Courier New" ou "Times New Roman", taille 12 pt, ou plus

Partie contractante

Classe(s) ou liste des produits et services pour lesquels
la protection est demandée dans cette partie contractante

Si l'espace prévu est insuffisant, cocher la case et utiliser une **feuille supplémentaire**

11**PARTIES CONTRACTANTES DÉSIGNÉES**

(Des informations relatives aux procédures en vigueur au plan nationales ou régionales pour dans chaque chacune des parties contractantes désignées peuvent être consultées sur le site Internet à l'adresse suivante :

http://www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html (ces informations étant seulement disponibles en anglais). Des informations supplémentaires figurent également dans les avis d'information consultables à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/madrid/fr/notices/>).

Cocher les cases correspondantes :

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> AG Antigua-et-Barbuda | <input type="checkbox"/> DE Allemagne | <input type="checkbox"/> KP République populaire démocratique de Corée | <input type="checkbox"/> PT Portugal |
| <input type="checkbox"/> AL Albanie | <input type="checkbox"/> DK Danemark | <input type="checkbox"/> KR République de Corée | <input type="checkbox"/> RO Roumanie |
| <input type="checkbox"/> AM Arménie | <input type="checkbox"/> EE Estonie | <input type="checkbox"/> KZ Kazakhstan | <input type="checkbox"/> RS Serbie |
| <input type="checkbox"/> AT Autriche | <input type="checkbox"/> EG Égypte | <input type="checkbox"/> LI Liechtenstein | <input type="checkbox"/> RU Fédération de Russie |
| <input type="checkbox"/> AU Australie | <input type="checkbox"/> EM Union européenne ¹ | <input type="checkbox"/> LR Libéria | <input type="checkbox"/> SD Soudan |
| <input type="checkbox"/> AZ Azerbaïdjan | <input type="checkbox"/> ES Espagne | <input type="checkbox"/> LS Lesotho | <input type="checkbox"/> SE Suède |
| <input type="checkbox"/> BA Bosnie-Herzégovine | <input type="checkbox"/> FI Finlande | <input type="checkbox"/> LT Lituanie | <input type="checkbox"/> SG Singapour ² |
| <input type="checkbox"/> BG Bulgarie | <input type="checkbox"/> FR France | <input type="checkbox"/> LV Lettonie | <input type="checkbox"/> SI Slovénie |
| <input type="checkbox"/> BH Bahreïn | <input type="checkbox"/> GB Royaume-Uni ² | <input type="checkbox"/> MA Maroc | <input type="checkbox"/> SK Slovaquie |
| <input type="checkbox"/> BQ Bonaire, Saint-Eustache et Saba ⁵ | <input type="checkbox"/> GE Géorgie | <input type="checkbox"/> MC Monaco | <input type="checkbox"/> SL Sierra Leone |
| <input type="checkbox"/> BT Bhoutan | <input type="checkbox"/> GH Ghana ⁴ | <input type="checkbox"/> MD République de Moldova | <input type="checkbox"/> SM Saint-Marin |
| <input type="checkbox"/> BW Botswana | <input type="checkbox"/> GR Grèce | <input type="checkbox"/> ME Monténégro | <input type="checkbox"/> ST Sao Tomé-et-Principe |
| <input type="checkbox"/> BX Benelux | <input type="checkbox"/> HR Croatie | <input type="checkbox"/> MG Madagascar | <input type="checkbox"/> SX Saint-Martin (partie néerlandaise) ⁵ |
| <input type="checkbox"/> BY Bélarus | <input type="checkbox"/> HU Hongrie | <input type="checkbox"/> MK Ex-Rép. yougoslave de Macédoine | <input type="checkbox"/> SY Rép. arabe syrienne |
| <input type="checkbox"/> CH Suisse | <input type="checkbox"/> IE Irlande ² | <input type="checkbox"/> MN Mongolie | <input type="checkbox"/> SZ Swaziland |
| <input type="checkbox"/> CN Chine | <input type="checkbox"/> IL Israël | <input type="checkbox"/> MZ Mozambique | <input type="checkbox"/> TJ Tadjikistan |
| <input type="checkbox"/> CU Cuba ⁴ | <input type="checkbox"/> IR Iran (Rép. Islamique d') | <input type="checkbox"/> NA Namibie | <input type="checkbox"/> TM Turkménistan |
| <input type="checkbox"/> CW Curaçao ⁵ | <input type="checkbox"/> IS Islande | <input type="checkbox"/> NO Norvège | <input type="checkbox"/> TR Turquie |
| <input type="checkbox"/> CY Chypre | <input type="checkbox"/> IT Italie | <input type="checkbox"/> OM Oman | <input type="checkbox"/> UA Ukraine |
| <input type="checkbox"/> CZ République tchèque | <input type="checkbox"/> JP Japon ⁴ | <input type="checkbox"/> PL Pologne | <input type="checkbox"/> US États-Unis d'Amérique ³ |
| | <input type="checkbox"/> KE Kenya | | <input type="checkbox"/> UZ Ouzbékistan |
| | <input type="checkbox"/> KG Kirghizistan | | <input type="checkbox"/> VN Viet Nam |
| | | | <input type="checkbox"/> ZM Zambie |

Autres :

¹ Si l'**Union européenne** est désignée, il est obligatoire d'indiquer une deuxième langue de travail devant l'Office de l'Union européenne, parmi l'une des suivantes : Allemand Anglais Espagnol Italien

Par ailleurs, si le déposant souhaite revendiquer l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans, ou pour, un État membre de l'Union européenne, le formulaire officiel MM17 doit être annexé à la présente demande internationale.

² En désignant l'**Irlande**, le **Royaume-Uni** ou **Singapour**, le déposant déclare qu'il a l'intention que la marque sera utilisée par lui-même ou avec son consentement dans ce pays en relation avec les produits et services identifiés dans la présente demande.

³ Si les **États-Unis d'Amérique** sont désignés, il est obligatoire d'annexer à la présente demande internationale le formulaire officiel (MM18) contenant la déclaration d'intention d'utiliser la marque requise par cette partie contractante. La rubrique 2.f) du présent formulaire doit également être remplie.

⁴ **Cuba**, le **Ghana** et le **Japon** ont fait une notification conformément à la règle 34.3)a) du règlement d'exécution commun. Leurs **taxes individuelles** respectives **sont dues en deux parties**. Par conséquent, lorsque **Cuba**, le **Ghana** ou le **Japon** est désigné, seule la première partie de la taxe individuelle applicable est due au moment du dépôt de la présente demande internationale. La seconde partie ne devra être payée que si l'Office de la partie contractante concernée désignée considère que la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international remplit les conditions requises pour être protégée. La date limite de paiement de la seconde partie ainsi que le montant dû seront notifiés au titulaire de l'enregistrement international à une date ultérieure.

⁵ Entité territoriale qui faisait partie des anciennes Antilles néerlandaises.

12**SIGNATURE DU DÉPOSANT OU DE SON MANDATAIRE**

(si exigé ou autorisé par l'Office d'origine)

..... (jj/mm/aaaa)

13

ATTESTATION ET SIGNATURE DE LA DEMANDE INTERNATIONALE PAR L'OFFICE D'ORIGINE

a) Attestation

L'Office d'origine certifie

- i) que la requête aux fins de la présentation de la présente demande lui est parvenue le (jj/mm/aaaa.
- ii) que le déposant nommé à la rubrique 2 et le titulaire nommé dans l'enregistrement de base mentionné à la rubrique 5 sont une seule et même personne,
que toute indication donnée à la rubrique 7.d), 9.d) ou 9.e) figure aussi dans l'enregistrement de base,
que la marque à la rubrique 7.a) est la même que dans l'enregistrement de base,
que, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans l'enregistrement de base, la même revendication figure à la rubrique 8 ou que, si la couleur est revendiquée à la rubrique 8 sans l'avoir été dans l'enregistrement de base, la marque dans l'enregistrement de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée, et
que les produits et services indiqués à la rubrique 10 sont couverts par la liste des produits et services figurant dans l'enregistrement de base.

Si la présente demande internationale est fondée sur plusieurs enregistrements de base, l'attestation ci-dessus est réputée s'appliquer à tous ces enregistrements.

b) Signature de l'Office :

Date de la signature : (jj/mm/aaaa)

FEUILLE DE CALCUL DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

a) INSTRUCTION À L'EFFET DE PRÉLEVER SUR UN COMPTE COURANT

Par la présente, il est donné instruction au Bureau international de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte courant ouvert auprès du Bureau international (si cette case est cochée, il n'est pas nécessaire de compléter b)).

Titulaire du compte : Numéro du compte :

Identité de l'auteur des instructions :

b) MONTANT DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

(voir calculateur de taxes : www.wipo.int/madrid/fr/fees/calculator.jsp)

Émoluments de base : 653 francs suisses si la reproduction de la marque est en noir et blanc uniquement; 903 francs suisses s'il y a une reproduction en couleur. (Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le pays d'origine est un pays figurant parmi les pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l'Organisation des Nations Unies (www.wipo.int/ldcs/en/country), 65 francs suisses si la reproduction est en noir et blanc uniquement et 90 francs suisses s'il y a une reproduction en couleur.)

Compléments d'émoluments et émoluments supplémentaires :

Nombre de désignations auxquelles le complément d'émoluments s'applique	x	Complément d'émoluments	=	Montant total des compléments d'émoluments	=>
.....		100 francs suisses	

Nombre de classes de produits et services en sus de la troisième	x	Émoluments supplémentaires	=	Montant total des émoluments supplémentaires	=>
.....		100 francs suisses	

Taxes individuelles (francs suisses) :

Parties contractantes désignées	Taxe individuelle	Parties contractantes désignées	Taxe individuelle
.....
.....
.....
.....
.....

Montant total des taxes individuelles =>

TOTAL GÉNÉRAL (francs suisses)

c) MODE DE PAIEMENT

Identité de l'auteur du paiement :

Paiement reçu et confirmé par l'OMPI

Numéro de quittance de l'OMPI

.....

Versement sur le compte bancaire de l'OMPI

n° IBAN CH51 0483 5048 7080 8100 0

Crédit Suisse, CH-1211 Genève 70

Swift/BIC : CRESCHZZ80A

Références du paiement

jj/mm/aaaa

.....

Versement sur le compte postal de l'OMPI

n° IBAN CH03 0900 0000 1200 5000 8

Swift/BIC : POFICHBE

Références du paiement

jj/mm/aaaa

.....

