

*Capsule*

## **Adoption du Traité de Singapour sur le droit des marques**

**Dominique Henrie\***

Le 27 mars 2006, les États membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (« l'OMPI ») ont conclu un nouveau Traité international sur les marques de commerce. Celui-ci porte le nom de « Traité de Singapour sur le droit des marques » en l'honneur du pays où s'est tenue la Conférence diplomatique menant à son adoption.

Bien qu'il se fonde sur le Traité sur le droit des marques (1994) (« le TLT 1994 ») et qu'il poursuive les mêmes objectifs que ce dernier en ce qui a trait à l'harmonisation internationale des aspects procéduraux de l'enregistrement des marques de commerce, le Traité de Singapour sur le droit des marques (« le Traité de Singapour ») constitue un Traité distinct et indépendant du TLT 1994, lequel continuera d'être appliqué parallèlement.

Certaines des dispositions du TLT 1994 ont été transposées directement dans le Traité de Singapour. À titre d'exemple, tout comme le TLT 1994, le Traité de Singapour prévoit que les produits et services doivent être groupés selon la classification de Nice. De même, les dispositions du TLT 1994 qui portent sur les déclarations d'intention d'utiliser la marque et les déclarations d'usage effectif de la marque ont été incorporées comme telles dans le Traité de Singapour.

---

© Dominique Henrie, 2006.

\* Dominique Henrie est avocate aux Services juridiques d'Industrie Canada.

Le Traité de Singapour comporte néanmoins certaines nouveautés qui lui donnent un champ d'application plus large que le TLT 1994. Ainsi, alors que le TLT 1994 prévoit explicitement que sa portée ne s'étend pas aux marques hologrammes et aux marques ne consistant pas en des signes visibles, le Traité de Singapour s'applique à toutes marques consistant en des signes qui peuvent être enregistrés par les Parties contractantes. Une Partie contractante qui permet l'enregistrement de marques non visibles telles que les marques olfactives, les marques sonores ou les marques gustatives, devra donc appliquer les dispositions du nouveau Traité à celles-ci.

Le Traité de Singapour reflète aussi les avancées récentes dans le domaine des communications. En effet, alors que le TLT 1994 oblige les Parties contractantes à accepter les communications soumises par écrit, le Traité de Singapour permet aux Parties contractantes de choisir le mode de transmission et la forme des communications qu'elles acceptent. Il leur permet ainsi de décider si elles veulent ou non accepter des communications sur papier, des communications sous forme électronique ou toute autre forme de communication.

Contrairement au TLT 1994, le Traité de Singapour prévoit l'octroi de sursis dans le cadre de procédures devant l'office des Parties contractantes. Il stipule en effet que les Parties contractantes doivent prévoir une ou plusieurs des mesures de sursis suivantes lorsqu'un déposant, un titulaire ou une autre personne intéressée n'a pas observé un délai imparti pour l'accomplissement d'un acte, si une requête à cet effet est présentée à l'Office :

- une prorogation du délai ;
- la poursuite de la procédure ;
- le rétablissement des droits, si l'inobservation du délai a eu lieu bien que toute la diligence requise ait été exercée ou, si elle n'était pas intentionnelle.

Le Règlement d'exécution du Traité de Singapour sur le droit des marques (« le Règlement d'exécution ») énumère les conditions associées à l'octroi de ces mesures de sursis et énumère les situations dans lesquelles les mesures n'auront pas à être offertes par les Parties contractantes.

Le Traité de Singapour incorpore en outre certaines dispositions concernant les licences de marques. Il établit entre autres les exigences maximales relatives à l'inscription des licences auprès de l'Office d'une Partie contractante, ainsi que les exigences maximales relatives à la modification ou à la radiation de ces inscriptions. À cet égard, le Traité de Singapour interdit entre autres aux Parties contractantes d'exiger la remise d'un contrat de licence ou d'une traduction de celui-ci comme condition à l'inscription d'une licence auprès de leur Office. Il limite aussi l'effet du défaut d'inscription d'une licence auprès de l'Office d'une Partie contractante.

Le Traité de Singapour crée aussi une Assemblée pour les Parties contractantes. Cette Assemblée détient le pouvoir i) de traiter des questions concernant le développement du Traité ; ii) de modifier le Règlement d'exécution ; iii) de fixer les conditions concernant la date de prise d'effet de chaque modification ; et iv) de s'acquitter de toute autre tâche qu'implique la mise en œuvre des dispositions du Traité.

Enfin, la Conférence diplomatique a adopté une « Résolution de la Conférence diplomatique complétant le Traité de Singapour sur le droit des marques et son règlement d'exécution », dont l'objectif est de déclarer que les Parties contractantes s'entendent sur certains éléments du Traité. La résolution précise entre autres que les Parties contractantes n'ont aucune obligation concernant respectivement l'enregistrement des nouveaux types de marques et la mise en œuvre de systèmes de dépôt électronique ou d'autres systèmes d'automatisation. La résolution traite aussi du besoin d'assistance technique et de renforcement des capacités institutionnelles dans les pays en développement et les pays les moins avancés, afin de faciliter la mise en œuvre du Traité dans ces pays. Enfin, la résolution précise que tout différend pouvant survenir entre deux Parties contractantes ou plus concernant l'interprétation ou l'application du Traité devrait être réglé à l'amiable par voie de consultation et de médiation sous les auspices du Directeur général de l'OMPI.

Le Traité de Singapour entrera en vigueur trois mois après que dix instruments de ratification auront été déposés auprès du Directeur général de l'OMPI. Aucune décision n'a encore été prise par le gouvernement canadien quant à la ratification de ce Traité.