

## **L'encadrement international du droit de la propriété industrielle – Première partie**

**Jean-Sébastien Brière\***

1. Introduction et aperçu général . . . . .	739
2. La Convention de Paris et la création de l'OMPI . . . . .	744
2.1 L'avènement de la Convention de Paris . . . . .	744
2.2 Les grandes lignes de la Convention de Paris . . . . .	746
2.2.1 Les principes généraux . . . . .	748
2.2.1.1 Le traitement national . . . . .	748
2.2.1.2 Le régime des priorités . . . . .	748
2.2.1.3 Les bureaux nationaux et le Bureau international . . . . .	749

---

© Jean-Sébastien Brière, 2003.

\* Avocat, agent de brevets et de marques de commerce chez Smart & Biggar. Note de la rédaction: le tapuscrit soumis était trop volumineux pour publication dans un seul numéro et c'est pourquoi il a été arbitrairement scindé. Le numéro d'octobre 2003 des CPI traitera donc des conventions internationales en matière de dessins et de modèles industriels, des conventions internationales relatives aux autres types de droits de propriété industrielle, de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et nous livrera les conclusions de l'auteur.

---

2.2.1.4	Autres dispositions d'intérêt général . . .	750
2.2.2	Dispositions particulières relatives aux différents types de propriété industrielle . . . .	750
2.2.2.1	Dispositions relatives aux brevets . . . .	751
2.2.2.2	Dispositions relatives aux marques de commerce . . . . .	752
2.2.2.3	Dispositions relatives aux dessins industriels . . . . .	754
2.3	L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. . . . .	754
3.	Les conventions internationales particulières à certains domaines de propriété industrielle . . . . .	758
3.1	Conventions internationales en matière de brevets . .	758
3.1.1	Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) . . . . .	759
3.1.1.1	Introduction au PCT . . . . .	759
3.1.1.2	Un aperçu général du système PCT . .	760
(i)	Qui peut bénéficier du système PCT? . . . . .	760
(ii)	Préparation et dépôt de la demande internationale. . . . .	761
(iii)	La recherche internationale . . .	762
(iv)	Publication de la demande internationale . . . . .	763
(v)	L'examen préliminaire international. . . . .	765
(vi)	L'entrée en phase nationale. . . .	767

3.1.1.3	Les avantages du système PCT. . . . .	768
3.1.1.4	Un système en constante évolution. . .	770
3.1.2	Traité de l'OMPI sur les brevets . . . . .	771
3.1.3	Traité de Budapest . . . . .	774
3.1.4	L'Arrangement de Strasbourg. . . . .	777
3.2	Conventions internationales en matière de marques de commerce . . . . .	779
3.2.1	L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques . .	780
3.2.1.1	Principes généraux . . . . .	781
3.2.1.2	Procédure d'enregistrement . . . . .	782
(i)	Condition de base . . . . .	782
(ii)	Dépôt de la demande, examen et enregistrement sur le registre . .	783
(iii)	Refus de la demande d'enregistre- ment par les autorités nationales.	785
3.2.1.3	Effet et maintien de l'enregistrement international. . . . .	786
3.2.1.4	Dispositions diverses . . . . .	787
3.2.1.5	Succès mitigé de l'Arrangement de Madrid . . . . .	787
3.2.2	Le Protocole de Madrid . . . . .	789
3.2.2.1	Raison d'être et statut indépendant . .	789
3.2.2.2	Principales modifications apportées au Système de Madrid . . . . .	790

3.2.2.3 L'avenir du Système de Madrid . . . . .	792
3.2.3 Le Traité sur le droit des marques . . . . .	793
3.2.4 L'Arrangement de Nice . . . . .	797
3.2.5 L'Arrangement de Vienne . . . . .	798
3.2.6 Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique . . . . .	799
3.2.7 Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international . . . . .	800
3.2.8 Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits. . . . .	803

## 1. INTRODUCTION ET APERÇU GÉNÉRAL

À la base, la protection de la propriété intellectuelle (ci-après, la «PI») est essentiellement de compétence nationale. Une invention protégée par brevet au Canada ne sera pas protégée dans un autre pays à moins qu'un brevet correspondant n'y ait été délivré. De la même façon, une œuvre littéraire ou musicale protégée en vertu de la législation canadienne en matière de droits d'auteur pourrait être livrée en pâture aux plagiaires dans un État ne possédant pas une telle législation. Les droits conférés relativement à un actif de PI<sup>1</sup> dans un pays ou pour une région donnée ne survivront donc pas au-delà des frontières de ce pays ou de cette région. Pour qu'un même actif de PI soit protégé de façon uniforme dans plusieurs pays, il faudra que les législations nationales applicables en matière de PI dans chacun de ces pays aient été uniformisées ou, à tout le moins, harmonisées.

Chaque État étant libre d'adopter ses propres règles en matière de protection de la PI, l'uniformisation ou l'harmonisation de celles-ci n'est pas une chose aisée. Toutefois, l'accomplissement de cette tâche est nécessaire pour permettre les échanges culturels et commerciaux à l'échelle internationale. Il s'agit donc d'un enjeu de tout premier ordre dans l'établissement d'un marché global.

Dès la fin du dix-neuvième siècle, longtemps avant que ne soit réinventée l'expression «globalisation», les politiciens et les industriels des pays alors en développement qui sont devenus les grandes puissances économiques d'Europe et d'Amérique du Nord avaient déjà pris conscience des inconvénients majeurs que pouvait générer la cohabitation de régimes distincts et parfois incompatibles de protection de la PI à travers le monde.

L'une des premières solutions alors retenue fut la mise en place par les États les plus concernés d'ententes bilatérales<sup>2</sup> ayant pour

- 
1. Que ce soit une invention, un savoir-faire, une œuvre littéraire ou musicale, une marque distinctive ou un design particulier.
  2. Donc n'impliquant que deux parties.

objet l'adoption de certaines normes communes. Toutefois, la prolifération de telles ententes démontra rapidement l'efficacité plus que relative d'une telle façon de procéder.

Une autre solution s'imposa donc d'elle-même: l'adoption d'ententes internationales multilatérales ayant pour objet l'harmonisation des différents régimes de protection de la PI dans tous les États contractants. Ce premier type de conventions internationales avait essentiellement pour objet d'édicter un ensemble de normes minimales relativement à la protection de la PI devant être adoptées par chacun des États contractants. On dit donc de ce type de conventions internationales qu'il s'agit de conventions de droit substantif.

Les principales conventions internationales de droit substantif en matière de PI sont aujourd'hui:

- la *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle* de 1883 (ci-après, la «Convention de Paris»);
- la *Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques* de 1886 (ci-après, la «Convention de Berne»);
- la *Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion* de 1961;
- l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (ci-après, «l'Accord sur les ADPIC») que l'on retrouve à l'annexe 1C de l'*Accord instituant l'organisation mondiale du commerce* (ci-après, «l'OMC») adopté à Marrakech le 15 avril 1994.

Dans cette catégorie, on retrouve également:

- le *Traité sur le droit des brevets* de 2000;
- le *Traité sur le droit des marques* de 1994;
- le *Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique* de 1981;

- 
- l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits de 1891;
  - la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales de 1961;
  - le Traité sur le propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés de 1989;
  - la Convention universelle sur le droit d'auteur de 1952;
  - la Convention de Genève pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes de 1971;
  - la Convention de Bruxelles concernant la distribution des signaux porteurs de programmes transmis par satellite de 1974;
  - le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur de 1996;
  - le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes de 1996.

Une autre solution possible, plus ambitieuse que la première, aurait été l'adoption de systèmes de protection de la PI qui soient à proprement parler internationaux. On aurait alors parlé d'un brevet international ou d'un enregistrement de marque de commerce international pouvant être obtenu auprès d'une seule autorité centrale et produisant les mêmes effets à travers tous les États contractants.

Même si de tels systèmes n'existent toujours pas à l'heure actuelle à l'échelle internationale, certaines conventions internationales permettent néanmoins de bénéficier de procédures de dépôt international qui simplifient et facilitent le dépôt simultané de demandes de brevets, d'enregistrements de marques de commerce ou de dessins industriels dans plusieurs pays. Pour les distinguer des conventions de droit substantif, on dira de ce type de conventions qu'il s'agit de conventions de nature procédurale.

---

Les conventions internationales suivantes appartiennent à cette seconde catégorie:

- le *Traité de coopération en matière de brevets* de 1970;
- le *Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets* de 1977;
- l'*Arrangement et le Protocole de Madrid concernant l'enregistrement international des marques* de 1891 et 1989;
- l'*Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international* de 1958 (traité de nature mixte contenant des normes de droit substantif et procédurales);
- l'*Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels* de 1925 (Acte de Genève de 1999);
- le *Traité de Genève sur l'enregistrement international des œuvres audiovisuelles* de 1989.

Enfin, pour faciliter encore l'obtention et la gestion de droits de PI correspondants dans plusieurs États, de même que pour favoriser et faciliter la collaboration entre les différents offices de PI à travers le monde, ont également été adoptées des conventions internationales permettant l'adoption de normes de classification uniformes de différents éléments relatifs aux actifs de PI pouvant être protégés. On parle alors de conventions internationales de classification. Les quatre principales conventions internationales de classification sont:

- l'*Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets* de 1971;
- l'*Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques* de 1957;
- l'*Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques* de 1973;
- l'*Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels* de 1968.

---

Dans cet article, nous tenterons de dresser un état de la situation d'ensemble en discutant des principales conventions internationales qui existent en matière de propriété industrielle qu'elles soient de droit substantif ou encore de nature procédurale ou de classification. Nous nous sommes limités à la propriété industrielle, c'est-à-dire à l'ensemble des différents champs de protection de la PI à l'exclusion du droit d'auteur et des droits connexes, l'entreprise nous semblant déjà assez ambitieuse.

Dans un premier temps, nous nous attarderons à la pierre d'assise de toute la structure internationale de la protection de la propriété industrielle, soit la Convention de Paris et ne ferons que mentionner l'existence de son pendant en matière de droits d'auteur, la Convention de Berne. Nous ferons également une courte présentation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après, «l'OMPI»), une organisation d'une importance significative lorsqu'il est question de PI à l'échelle internationale.

Par la suite, nous passerons en revue les principales conventions internationales relatives à la propriété industrielle qui ont été adoptées tout au long du vingtième siècle. Nous traiterons d'abord des conventions internationales relatives aux brevets, puis à celles se rapportant aux marques de commerce et aux appellations d'origine, aux dessins industriels et enfin aux obtentions végétales et aux topographies de circuits intégrés.

Pour terminer, nous discuterons de celle qui est probablement la plus importante et certainement la plus controversée des conventions internationales adoptées en matière de PI, c'est-à-dire l'Accord sur les ADPIC.

Avant d'entamer ce programme chargé, nous devons toutefois apporter une réserve importante à l'objet de notre étude. Pour les fins du présent article, nous ne nous sommes attardés uniquement qu'aux conventions multilatérales qui sont à proprement parler «internationales», c'est-à-dire ouvertes à des pays provenant de tous les horizons. Nous avons donc choisi de mettre de côté un bon nombre de conventions «régionales» qui occupent néanmoins une place déterminante dans le panorama global de la PI à l'échelle internationale.

Nous ne traiterons donc pas des régimes régionaux de protection des brevets, des marques de commerce et des dessins industriels que connaît l'Europe, si ce n'est que pour mentionner que ces régimes

ont atteint un niveau d'intégration continental exceptionnel. Nous ne ferons également que mentionner l'existence de la marque du Benelux, du traité ayant uniformisé les législations en matière de brevets dans les pays du nord de l'Europe<sup>3</sup>, des ententes régionales africaines en matière de PI, des dispositions relatives à la PI que l'on retrouve dans le Pacte Andin et que l'on retrouvera peut-être dans la MERCOSUR, ni du chapitre 17 de l'Accord de libre échange Nord-américain dont le contenu se retrouvera très probablement dans l'accord sur la création de la Zone de libre échange des Amériques (la ZLÉA).

## **2. LA CONVENTION DE PARIS ET LA CRÉATION DE L'OMPI**

### **2.1 L'avènement de la Convention de Paris**

Les différents régimes de protection de la PI ne sont pas apparus avec l'arrivée de la «nouvelle économie». L'emploi de «marques de commerce» ou d'indications d'origine remonte jusqu'à l'Antiquité et c'est à partir de la Renaissance que des monopoles furent conférés aux éditeurs et imprimeurs de livres pour leur permettre de profiter des fruits de leur labeur. Quant à elle, la pratique qui consistait, pour les souverains d'Europe, à accorder à leur discrétion des monopoles relativement à exploitation de certaines innovations techniques dans le but d'attirer et de retenir sur leur sol les esprits les plus inventifs remonterait au quinzième siècle.

Avec la révolution industrielle, l'intérêt pour la protection des innovations technologiques prit une importance sans cesse croissante et le nombre de demandes de brevets se mit à augmenter de façon continue à partir de la fin du dix-huitième siècle. L'on doit toutefois attendre jusqu'au milieu du dix-neuvième siècle pour voir apparaître les premiers régimes structurés de dépôts et de traitement des demandes de brevets, notamment en Angleterre et aux États-Unis. Ces nouveaux régimes, même s'ils constituaient une amélioration marquée par rapport aux systèmes aléatoires en vigueur jusque-là, étaient néanmoins loin d'être satisfaisants et manquaient beaucoup d'uniformité, tant au niveau des droits conférés et de leur portée que de la façon de les obtenir.

---

3. Danemark, Finlande, Norvège et Suède.

À la fin du dix-neuvième siècle, l'Occident était donc prêt pour une réforme majeure. Les innovations techniques se multipliaient à une vitesse exponentielle et les industriels voyaient dans l'exploitation de celles-ci un atout concurrentiel de grande valeur. Parallèlement à ce phénomène de «capitalisation des innovations» se développait également au moins aussi rapidement le commerce international. Les personnes, les marchandises et les idées voyageaient de plus en plus loin et de plus en plus rapidement. C'est d'ailleurs à cette époque que furent adoptées les premières grandes conventions internationales notamment en matière de poids et mesures et de transport postal.

Cette époque fut également celle de l'ouverture de l'Occident sur le reste du monde, notamment par le biais des grandes expositions universelles. Dans le cadre de ces expositions, non seulement était-il possible de découvrir les cultures exotiques de pays des quatre coins du monde, mais également d'admirer les dernières innovations technologiques réalisées en Europe et en Amérique. Ces expositions devaient permettre autant les échanges culturels que commerciaux. Mais, si elles permettaient d'établir de nouveaux contacts commerciaux et de vanter le dynamisme économique des pays qui y étaient représentés, elles constituaient également des lieux propices à l'espionnage industriel, un mal alors répandu et redouté.

Dans ce contexte, l'insatisfaction grandissante des industriels relativement à la protection inadéquate et chaotique des innovations technologiques qu'ils exploitent à travers le monde fit naître et grandir l'idée d'adopter un régime universel de protection de la PI. Si le savoir devait franchir les frontières, il devrait nécessairement être protégé adéquatement quelle que soit sa destination.

L'élément déclencheur de la première initiative sérieuse en ce sens fut probablement l'hésitation des États-Unis à participer à l'exposition universelle de 1872 tenue en Autriche par crainte de ne pas voir les innovations technologiques qui devaient y être exposées être valablement protégées. Une première rencontre fut donc organisée à Vienne en 1873 pour discuter de la situation et pour explorer la possibilité d'uniformiser les régimes de protection des innovations techniques par brevets dans les différents États représentés. Cette première rencontre, à laquelle n'étaient représentés que les quelques États spécifiquement invités, ne permit toutefois pas d'en arriver à un résultat concret. Par contre, la nécessité d'harmoniser

les différents régimes de protection par brevets était désormais admise par tous et le projet d'adopter une convention internationale en ce sens devint une priorité.

En 1878, se tint le Congrès de Paris. C'est lors de ce congrès auquel participait un plus grand nombre de pays que fut fait le premier pas devant mener à la création des régimes contemporains de protection de la PI: la création de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (ci-après, «l'Union de Paris»). Il fut alors convenu que l'Union de Paris ne devait pas constituer un «club privé» mais qu'elle devrait essentiellement être ouverte à tous les pays souhaitant y adhérer. De plus, le champ des négociations de la convention à venir fut élargi afin de couvrir l'ensemble de la propriété industrielle, c'est-à-dire les brevets, les marques de commerce, les dessins industriels et les secrets de commerce.

Lors du Congrès de Paris de 1878, un premier projet de convention internationale fut discuté. Ce projet ne fut toutefois pas adopté sur-le-champ et les membres de l'Union de Paris convinrent de se rencontrer de nouveau à l'occasion d'une conférence officielle lors de laquelle un texte final pourrait être adopté. Cette conférence eut finalement lieu, toujours à Paris, quelques années plus tard et c'est à cette occasion, comme prévu, que fut adoptée, le 20 mars 1883, la Convention de Paris.

Mentionnons qu'en parallèle à la Convention de Paris fut également négociée l'autre convention majeure ayant contribué à la première vague de globalisation des régimes de protection de la PI, soit la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques qui fut adoptée le 9 septembre 1886.

## 2.2 Les grandes lignes de la Convention de Paris

**Survol:** Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

- Adoptée le 20 mars 1883
- Révisions, modifications et compléments: Bruxelles (1900), Washington (1911), La Haye (1925), Londres (1934), Lisbonne (1958), Stockholm (1967) et Paris (1979).

- Institue l'Union pour la protection de la propriété intellectuelle (Union de Paris).
- Ouverte à tous les États
- Nombre de parties au 15 janvier 2003: 164
- Le Canada est membre de l'Union de Paris depuis 1925, les États-Unis depuis 1887

Tel que le désiraient initialement les membres de l'Union de Paris (dans cette section parfois, «l'Union»), la Convention de Paris ne traite pas que de brevets mais couvrant plusieurs catégories d'actifs de propriété industrielle, c'est-à-dire les types de propriété intellectuelle ayant principalement des applications industrielles ou commerciales. Le second paragraphe du premier article de cette convention prévoit:

La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.

Il est intéressant de noter que cette énumération omet les secrets de commerce qui ne font pas l'objet de normes minimales particulières. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui explique en partie que, dans un grand nombre de pays, y compris le Canada, aucune loi particulière ne protège les secrets de commerce et les informations confidentielles, ceux-ci n'étant protégés qu'en vertu des règles générales de droit commun.

Relativement à tous les types de droits de propriété industrielle énoncés à l'article 1 de la Convention de Paris, celle-ci édicte certains principes généraux qui sont encore aujourd'hui à la base de toutes les conventions internationales en matière de PI, le plus important étant probablement celui du «traitement national» sur lequel nous reviendrons ci-dessous. La convention prévoit également un certain nombre de normes minimales de protection qui doivent être adoptées par tous les pays membres de l'Union de Paris relativement aux différents types de propriété industrielle couverts et ce, peu importe

le système juridique de chacun. Tous les membres sont évidemment libres d'adopter des normes de protection plus étendues s'ils le désirent, sous réserve, toutefois, de l'application de la règle du traitement national.

### **2.2.1 Les principes généraux**

#### *2.2.1.1 Le traitement national*

Comme nous l'avons déjà mentionné, cette règle est à la base de tout le système de la Convention de Paris. Elle prévoit essentiellement que tous les États de l'Union doivent reconnaître les mêmes droits et accorder la même protection aux ressortissants des autres États de l'Union qu'à leurs propres nationaux (art. 2 de la Convention). Par exemple, en vertu de cette règle, la délivrance d'un brevet au Canada doit pouvoir être obtenue aux mêmes conditions et octroyer les mêmes droits tant aux citoyens canadiens qu'aux ressortissants des autres États de l'Union de Paris. Inversement, il serait contraire à cette règle qu'un demandeur canadien se voit imposer des normes de divulgation de son invention plus onéreuses que celles imposées à un demandeur provenant d'un autre pays sous prétexte qu'une telle divulgation n'est pas une condition nécessaire à l'obtention d'un brevet dans son pays d'origine.

Il est à noter que, pour l'application de cette règle, la Convention de Paris prévoit que doit être assimilé à un ressortissant d'un État de l'Union la personne ou l'entreprise qui est domiciliée dans un État de l'Union ou qui y possède un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux (art. 3 de la Convention).

#### *2.2.1.2 Le régime des priorités*

Lorsqu'il est question de la Convention de Paris, la majorité des praticiens en matière de PI pense immédiatement au régime des priorités qu'elle met en place. Quoique de nature essentiellement procédurale, le bénéfice d'un droit de priorité constitue sans conteste l'un des avantages pratiques les plus importants octroyés par la Convention de Paris.

Dans plusieurs pays, une invention ne peut faire l'objet d'une demande de brevet que dans la mesure où cette invention n'aura *jamais* été divulguée au public avant que la demande n'ait été déposée. De plus, dans certains pays, comme le Canada, un brevet doit

être accordé à la première personne qui dépose une demande à cet effet, et non pas à la première personne à avoir réalisé cette invention (comme c'est le cas aux États-Unis). Théoriquement, le fait qu'une demande de brevet ait été déposée dans un pays étranger – divulgation publique – aurait donc pour effet d'empêcher l'obtention ultérieure d'un brevet dans tout pays appartenant au premier groupe décrit ci-dessus. Il deviendrait également possible pour une personne ayant pris connaissance de la première demande de brevet de déposer une demande de brevet correspondante à son propre compte dans tous les pays appartenant au second groupe. Le régime des priorités de la Convention de Paris permet de remédier à ce type de problèmes.

Ce régime fait en sorte que, suite à une première demande de protection régulièrement déposée dans l'un des États de l'Union de Paris, le demandeur dispose d'un certain délai – 12 mois lorsqu'il est question de brevets, 6 mois pour les dessins industriels et les marques de commerce – pour effectuer les démarches nécessaires afin d'obtenir une protection correspondante dans tous les États de l'Union. Pendant ce délai de 6 ou de 12 mois, toutes les demandes régulièrement déposées dans les autres États de l'Union seront considérées comme ayant été déposées à la date de dépôt de la première demande dans l'État d'origine (art. 4 de la Convention). En d'autres termes, ces demandes ultérieures auront priorité sur les demandes qui pourraient avoir été déposées pendant ce délai par d'autres personnes mais pour la même invention, la même marque de commerce ou le même dessin industriel.

Le dépôt d'une demande de protection dans un pays ne pourra donc pas avoir comme effet de bloquer l'obtention d'une protection correspondante dans un pays où la nouveauté absolue est une condition à l'obtention des droits en cause ou de permettre à un imposteur ou simplement à un inventeur subséquent de revendiquer les droits dans la même invention.

### 2.2.1.3 Les bureaux nationaux et le Bureau international

La Convention de Paris impose également aux États de l'Union de mettre en place des services nationaux spécialisés chargés de la protection de la propriété industrielle ainsi qu'un dépôt central pour toutes les demandes (par. 12(1) de la Convention). Ce service central, l'Office de la propriété intellectuelle au Canada ou le *United States Patent and Trademark Office* aux États-Unis, doit également être chargé de communiquer au public les brevets, marques de commerce et dessins industriels enregistrés ou délivrés (par. 12 de la Convention).

La Convention de Paris prévoit enfin l'établissement d'une autorité centrale, le Bureau international, chargée d'administrer tant l'Union que la Convention de Paris (art. 15 de la Convention).

#### *2.2.1.4 Autres dispositions d'intérêt général*

La Convention de Paris comporte également un certain nombre de dispositions d'application générale qui, sans être fondamentales, sont d'une application pratique importante. Ainsi, la convention prévoit, à son paragraphe 5(d), qu'«[a]ucun signe ou mention du brevet, du modèle d'utilité, de l'enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce, ou du dépôt du dessin ou modèle industriel ne sera exigé sur le produit pour la reconnaissance du droit».

L'article 5*bis* prévoit quant à lui qu'un délai de grâce d'au moins 6 mois devra être prévu par toutes les législations nationales des États membres de l'Union pour le paiement des taxes de maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le paiement d'une surtaxe s'il y a lieu. Le second paragraphe de cet article prévoit également que les États membres de l'Union pourront prévoir la possibilité de restaurer un brevet tombé en déchéance par suite de non-paiement des taxes de maintien.

L'article 11 prévoit une certaine réserve de droits pour les éléments divulgués lors d'expositions internationales qui n'est pas sans rappeler les soucis pratiques des pères de la Convention de Paris.

Enfin, l'article 19 prévoit que les États membres de l'Union de Paris demeureront libres d'adopter entre eux des arrangements ultérieurs sur des questions particulières relatives à la protection de la propriété industrielle dans la mesure où les dispositions de ces arrangements ne contreviendront pas aux siennes. Cette disposition est très importante et c'est notamment en vertu de celle-ci qu'ont été adoptés le *Patent Cooperation Treaty* (PCT) et l'Arrangement de Madrid sur lesquels nous reviendrons plus loin.

#### ***2.2.2 Dispositions particulières relatives aux différents types de propriété industrielle***

Comme nous l'avons déjà mentionné, la Convention de Paris édicte un certain nombre de normes minimales quant à la disponibilité des différentes formes de protection de la propriété industrielle dans les États membres de l'Union ainsi que sur l'étendue de cette

---

protection (droits conférés, durée de ces droits, etc.). Les États de l'Union sont toujours libres d'octroyer plus de droits que ce qui est prévu à la Convention de Paris, mais uniquement dans la mesure où le surplus de droits sera accordé sans discrimination tant à l'égard de leurs propres nationaux qu'envers les ressortissants des autres États de l'Union. Nous donnons ci-dessous un aperçu général des principales normes minimales mises de l'avant par la Convention de Paris.

### 2.2.2.1 Dispositions relatives aux brevets

a) *L'indépendance de la protection offerte (art. 4bis)*. Ce principe fait en sorte qu'un État de l'Union ne peut être forcé d'octroyer un brevet pour une invention particulière uniquement parce qu'un brevet correspondant a été délivré pour la même invention dans un autre État de l'Union. C'est ce qui fait notamment en sorte qu'un brevet pourrait être délivré pour une invention incorporant une forme de vie supérieure dans un État de l'Union et non pas dans un autre.

L'indépendance de la protection offerte a également pour conséquence qu'un brevet ne pourrait être refusé, annulé ou radié dans un État de l'Union en raison du refus de délivrance, de l'annulation ou de la radiation d'un brevet correspondant dans un autre État de l'Union.

b) *L'obligation de mentionner le nom de l'inventeur sur le brevet (art. 4ter)*. Cette obligation demeure même si le brevet n'est pas délivré à l'inventeur.

c) *L'interdiction pour les États contractants de refuser la délivrance d'un brevet ou de déclarer un brevet invalide sous prétexte que la vente du produit breveté, ou d'un produit obtenu par le procédé breveté, est soumise à des restrictions ou limitations imposées par une législation nationale (art. 4quater)*.

d) *La concession de licences obligatoires (art. 5)*. En vertu de la Convention de Paris, les pays de l'Union ont la faculté de prendre des mesures législatives prévoyant la concession de licences obligatoires, pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice des droits exclusifs conférés par un brevet, notamment faute d'exploitation de l'invention qui y est revendiquée. Certaines contraintes s'appliquent

toutefois à cette faculté. Ainsi, la déchéance d'un brevet ne pourrait être prévue par une loi nationale d'un pays de l'Union que dans les cas où l'octroi d'une licence obligatoire n'aurait pas suffi à redresser la situation. De plus, certains délais minimaux devront avoir été respectés et la chance devra toujours être laissée au titulaire du brevet de justifier son défaut d'exploiter l'invention en cause au cours de ces délais.

e) *Durée (par. 4bis (5))*. Aucune disposition ne traite particulièrement de la durée des brevets mais il est prévu que les brevets obtenus avec le bénéfice d'une priorité jouiront, dans les différents États de l'Union, d'une durée égale à celle dont ils jouiraient s'ils étaient demandés ou délivrés sans le bénéfice de cette priorité.

f) *La possibilité de diviser une demande (par. 4 (g))*. Cette règle permet de diviser une demande de brevet tout en bénéficiant de la priorité de la demande d'origine.

#### 2.2.2.2 *Dispositions relatives aux marques de commerce*

a) *L'application des normes nationales et indépendance de la protection offerte (art. 6)*. Cette règle prévoit, comme en matière de brevets, que le dépôt d'une marque de commerce dans un pays membre de l'Union ne pourra pas être refusé ou l'enregistrement de cette marque invalidé parce que celle-ci n'a pas été déposée dans son pays d'origine ou que l'enregistrement ou le renouvellement de cet enregistrement n'y a pas été obtenu.

De la même manière, l'annulation ou la radiation d'un enregistrement dans un pays membre ne devra pas avoir d'influence sur l'enregistrement ou le renouvellement d'un enregistrement dans un autre pays membre, qu'il s'agisse ou non du pays d'origine.

Le type de produit en association avec lequel une marque de commerce pourrait être employée ne peut pas non plus faire obstacle à l'enregistrement de cette marque (art. 7 de la Convention).

b) *L'enregistrement «telle quelle» d'une marque enregistrée dans son pays d'origine (art. 6quinquies)*. Cette règle veut que, sous réserve des exceptions énoncées, toute marque de commerce régulièrement enregistrée dans son pays d'origine doit être admise au dépôt et protégée «telle quelle» dans tous les autres États de l'Union.

Une demande d'enregistrement pourrait néanmoins être refusée dans un pays de l'Union malgré l'enregistrement antérieur dans son pays d'origine si la marque en cause portait atteinte aux droits de tiers dans ce pays, si elle y était dépourvue de caractère distinctif, si elle y était contraire à la morale ou à l'ordre public ou encore si elle y était de nature à tromper le public.

c) *L'obligation de laisser s'écouler un délai de non-emploi équitable avant de radier l'enregistrement d'une marque de commerce (par. 5(c)).* Cette règle s'applique dans les États de l'Union, comme le Canada et les États-Unis, dans lesquels l'emploi d'une marque est nécessaire au maintien de son enregistrement. Elle impose aux autorités de ces États de ne permettre la radiation de l'enregistrement d'une marque qu'après un délai équitable et, même après l'expiration de ce délai, uniquement si le titulaire de l'enregistrement ne peut pas justifier la cause de son inaction. Il est à noter que la Convention de Paris permet qu'une marque puisse être employée valablement même sous une forme légèrement distincte que celle sous laquelle elle a été enregistrée à l'origine, dans la mesure où les deux représentations ne présentent pas de différences substantielles (par. 5(c) II de la Convention).

d) *L'obligation de refuser l'enregistrement d'une marque de commerce dans certaines circonstances (art. 6bis et 6ter).* Cette règle oblige les États de l'Union à refuser d'enregistrer toute marque de commerce: i) qui constituerait une reproduction, une imitation, une traduction ou qui serait susceptible de créer de la confusion avec une marque notoirement connue dans cet État lorsqu'employée avec des produits identiques ou similaires; ou ii) qui contient les emblèmes d'un État ou celui d'une organisation internationale qui figure sur la liste à être maintenue par le Bureau international chargé d'administrer la Convention de Paris (comme nous le verrons plus loin, cette tâche est maintenant exécutée par l'OMPI).

e) *L'obligation de protéger les marques de service ainsi que les marques collectives (art. 6sexies et 7bis).*

f) *L'obligation de protéger les noms commerciaux sans qu'il ne soit requis de dépôt ou d'enregistrement (art. 8).* Cette règle s'applique même si le nom commercial fait partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

g) *Possibilité de faire saisir les produits contrefacteurs lors de l'importation (art. 9).*

h) *Protection des indications de provenance (art. 10)*. La Convention de Paris prévoit essentiellement que des mesures doivent être prises par chacun des États de l'Union afin de contrer l'usage direct ou indirect d'indications fausses concernant la provenance de produits ou l'identité de producteurs, fabricants ou commerçants.

i) *L'obligation d'offrir une protection contre la concurrence déloyale (art. 10bis)*. Il est à noter que la définition de concurrence déloyale que l'on retrouve à l'article 10bis correspond à celle que connaît déjà la common law d'origine britannique notamment relativement au délit de *passing off*.

### 2.2.2.3 Dispositions relatives aux dessins industriels

Relativement aux dessins industriels, la Convention de Paris prévoit essentiellement qu'une forme de protection devra leur être accordée dans chacun des États de l'Union (art. 5quinquies de la Convention), mais elle ne donne pas de directives aussi définies qu'en matière de brevets et de marques de commerce.

## 2.3 L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

### **Survol:** Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

- Créée le 4 juillet 1967 par l'adoption à Stockholm de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
- Officiellement entrée en activité en 1970
- A obtenu le statut d'institution spécialisée de l'ONU le 17 décembre 1974
- Ouverte aux États membres de l'Union de Paris et/ou de l'Union de Berne ainsi qu'aux autres États rencontrant les conditions spécifiées à l'art. 5 de la Convention instituant l'OMPI
- Nombre de membres au 28 janvier 2003: 179
- Le Canada et les États-Unis sont membres de l'OMPI depuis 1970

La Convention de Paris et la Convention de Berne prévoyaient toutes deux la création d'un Bureau international chargé de leur administration ainsi que de celle de leurs unions respectives. Nous verrons dans la section qui suit que cette façon d'opérer a été reprise dans pratiquement toutes les conventions internationales adoptées par la suite en matière de PI. Avec la multiplication des unions et de bureaux internationaux, le développement et la gestion de la protection de la PI à l'échelle internationale serait rapidement devenue le théâtre de confusions et de chevauchements si une certaine centralisation n'avait pas été opérée.

Dès 1888, les bureaux internationaux des unions de Paris et de Berne, qui se trouvaient sous la responsabilité du Conseil fédéral suisse, furent jumelés. Puis, en 1893, cette union administrative fut confirmée et consolidée par la création des *Bureaux réunis pour la propriété industrielle, littéraire et artistique* qui furent mieux connus sous l'abréviation «BIRPI». Les BIRPI continuaient, en théorie, à porter deux chapeaux et à agir distinctement, tantôt en qualité de Bureau international de l'Union de Paris, tantôt en qualité de Bureau international de l'Union de Berne. Ils furent réorganisés à plusieurs reprises, mais leur tâche principale demeura toujours sensiblement la même, soit la coordination des efforts des différentes autorités nationales et internationales chargées de la protection de la PI dans les États membres des unions de Paris et de Berne.

À partir des années 1950, cette structure administrative apparut toutefois de moins en moins pratique. La place prépondérante occupée par l'Organisation des Nations Unies (ci-après «l'ONU») leur fit également perdre en partie leur légitimité en qualité d'organisations internationales. Il avait d'abord été question de liquider les unions en place et de laisser la protection de la PI être gérée à l'échelle internationale par la future Organisation internationale du commerce (ci-après «l'OIC») dont la création était discutée. Toutefois, l'OIC n'ayant jamais vu le jour, les BIRPI, un peu comme le GATT, sont demeurés en place par défaut.

Avec l'entrée des pays en développement à l'ONU au cours des années 1960, un vent de changement se mit toutefois à souffler avec plus de force sur l'échiquier international de la PI. Il est intéressant de noter que les idées véhiculées par les représentants des nations en développement à cette époque semblaient reposer sur la conviction que la PI se devait d'être employée comme un outil de développement social et économique susceptible de favoriser le développement des

pays moins avancés et c'était au nom d'une meilleure gestion de cet outil que des changements étaient réclamés. Ce discours rappelait grandement celui des nouveaux capitalistes de la fin du dix-neuvième siècle et ressemble encore à celui des partisans de la soi-disant «globalisation» de l'économie du vingt-et-unième siècle.

Pour répondre au besoin d'universalisation et de centralisation de la gestion de la PI à travers le monde et pour créer un forum fonctionnel de coopération internationale à cet égard, l'OMPI fut donc créée par l'adoption à Stockholm, le 4 juillet 1967, de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. L'OMPI est officiellement entrée en activité en 1970 et rejoignit par la suite les rangs des institutions spécialisées de l'ONU en 1974, ce qui renforça sa légitimité sur le plan international. Le secrétariat général de l'OMPI est situé à Genève et l'organisation emploie aujourd'hui quelque 860 fonctionnaires provenant de 86 pays.

L'OMPI est en fait une consolidation de la majorité des unions internationales se rapportant à la PI dont il sera question dans cet article. Comme ces unions n'ont toutefois pas été dissoutes et qu'elles continuent toujours d'exister, l'OMPI a une double nature: elle agit à la fois comme un organisme central ayant ses propres activités et comme Bureau international pour chacune des unions qu'elle administre. L'OMPI administre à l'heure actuelle 23 traités internationaux. Par exemple, le secrétariat général de l'OMPI remplit les fonctions du Bureau international chargé de la gestion de l'Union de Paris et celui de Bureau international dans le cadre de PCT.

Pour pouvoir accéder à l'OMPI, un État doit essentiellement i) être membre de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne, ou ii) être membre de l'ONU, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, être partie au Statut de la Cour Internationale de Justice et y avoir été invité par l'Assemblée générale de l'OMPI (art. 5 et 14 de la Convention instituant l'OMPI).

L'OMPI a essentiellement pour objets i) de promouvoir la protection de la PI à travers le monde par la coopération des États, en collaboration, s'il y a lieu, avec toute autre organisation internationale, et ii) d'assurer la coopération administrative entre les unions de PI (art. 3 de la Convention instituant l'OMPI). Pour y arriver, l'OMPI a des activités de quatre types:

- 
- i) Elle agit comme autorité internationale de dépôt pour le dépôt des demandes internationales dans le cadre de l'application du PCT, de l'Arrangement et du Protocole de Madrid, de l'Arrangement de La Haye.
  - ii) Elle fait la promotion de la coopération entre les États pour améliorer l'administration des droits de PI. Dans le cadre de ce type d'activités, elle fait l'évaluation des traités dont elle assure l'administration et fait la promotion de nouveaux traités qui sont proposés sous son égide. Elle met aussi en place des programmes d'accès à l'information, notamment en matière de brevets, pour permettre aux pays en voie de développement de bénéficier d'infrastructures de recherches qui s'approchent de celles dont bénéficient les pays plus avancés en la matière.
  - iii) Elle met en place des programmes d'activités et publie de la documentation spécialisée notamment pour assister les pays en développement à passer des législations en matière de PI et à établir des structures administratives leur permettant d'atteindre le niveau requis pour pouvoir devenir membre des unions de PI les plus importantes. Dans le cadre de ses activités d'information, l'OMPI entretient notamment un site Internet très complet renfermant de nombreuses informations très pertinentes relativement à la PI, dont la majorité des conventions dont il est question dans cet article<sup>4</sup>.
  - iv) Elle gère enfin, depuis octobre 1994, un centre d'arbitrage international qui doit pouvoir servir de forum de résolution des litiges opposant les personnes ou les États en matière de PI.

L'OMPI est donc actuellement l'institution la plus importante en matière de PI à l'échelle internationale et elle joue un rôle déterminant pour son évolution. Avec l'adoption de l'Accord sur les ADPIC et donc l'entrée de la PI dans les préoccupations de l'OMC, le rôle de l'OMPI devra sans doute être redéfini. Toutefois, une certaine collaboration s'amorce déjà entre les deux institutions.

---

4. [Http://www.wipo.int](http://www.wipo.int).

### 3. LES CONVENTIONS INTERNATIONALES PARTICULIÈRES À CERTAINS DOMAINES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Comme nous l'avons déjà souligné, les conventions de Paris et de Berne constituent les pierres d'assise des régimes de protection de la PI que nous connaissons actuellement. Les normes de base qu'elles édictent constituent en bonne partie le fondement des législations modernes en matière de PI que l'on retrouve dans les pays industrialisés. Rétroactivement, on peut toutefois dire que leurs adoptions respectives ont constitué un point de départ plutôt qu'un aboutissement.

Ces conventions comportent toutes deux des dispositions qui permettent aux États contractants d'adopter des arrangements particuliers dans le but d'aller encore plus loin pour rencontrer leurs objectifs fondamentaux d'intégration et d'harmonisation. Dans leur sillage, un bon nombre de conventions relatives à des types de protections particuliers de la PI furent donc adoptées tout au long du vingtième siècle.

Comme nous les verrons, ces conventions particulières ont principalement eu pour objet, en matière de propriété industrielle, de mettre en place des systèmes de dépôt international ou d'harmoniser les règles de nature procédurale relatives au dépôt des demandes de protection dans les différents États qui y sont parties.

#### 3.1 Conventions internationales en matière de brevets

En matière de brevets, les principales normes de droit substantif édictées par des conventions internationales sont contenues dans la Convention de Paris et dans l'Accord sur les ADPIC. Dans cette section, nous nous attarderons principalement à une convention de nature procédurale qui met en place un système international de dépôt des demandes de brevet: le *Traité de coopération en matière de brevets*, mieux connu sous l'abréviation anglaise PCT (pour *Patent Cooperation Treaty*). Nous nous attarderons beaucoup au système mis en place par ce traité étant donné l'intérêt pratique considérable qu'il revêt et le succès remarquable qu'il connaît à l'heure actuelle.

Nous passerons ensuite à l'étude d'un traité international qui n'est pas encore entré en vigueur mais qui sera d'une importance significative lorsque tel sera le cas puisqu'il complétera d'une cer-

taine manière le système du PCT: le *Traité sur le droit des brevets* signé en juin 2000 sous l'égide de l'OMPI.

Enfin, nous considérerons le système de divulgation par dépôt d'échantillons de micro-organismes vivants mis en place par le *Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets* (ci-après, le «Traité de Budapest») et le système de classification internationale des inventions établi par l'*Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets* (ci-après, «l'Arrangement de Strasbourg»).

### 3.1.1 Le *Traité de coopération en matière de brevets (PCT)*

**Survol:** *Traité de coopération en matière de brevets (Patent Cooperation Treaty – PCT)*

- Adopté à Washington le 19 juin 1970
- Révisions, modifications et compléments: 1979, 1984 et 2001
- Institue l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT)
- Ouvert aux États qui sont membres de l'Union de Paris
- Nombre de parties au 15 janvier 2003: 118
- Le Canada est partie à ce traité depuis 1990 et les États-Unis depuis 1978

#### 3.1.1.1 *Introduction au PCT*

Le PCT est un traité de nature procédurale dont l'objet est de centraliser, de simplifier et de rendre plus économique le processus de dépôt de demandes de brevets correspondantes dans plusieurs pays. Même si l'adoption du PCT a eu pour effet de normaliser certaines règles de droit substantif relatives au dépôt des demandes de brevet dans les différents pays qui y ont adhéré, cet effet n'est qu'incident. Les conditions de fond quant à la brevetabilité d'une invention demeurent du ressort exclusif des États parties au PCT

(par. 27(5) du PCT), sous réserve évidemment de leurs obligations dans le cadre d'autres traités internationaux comme la Convention de Paris ou l'Accord sur les ADPIC.

Le système de dépôt international mis en place par le PCT (ci-après, le «système PCT») permet essentiellement à un déposant de présenter une seule demande internationale de brevet auprès d'un organisme central, le Bureau international, qui produit le même effet que le dépôt simultané d'un ensemble de demandes nationales de brevet auprès des offices des brevets nationaux de chacun des pays membres de l'Union PCT qui y sont désignés (ci-après, les «offices nationaux»). Les fonctions du Bureau international sont prises en charge par l'OMPI à Genève. Une fois la demande déposée au terme de la procédure prévue au PCT, c'est toutefois aux offices nationaux que revient la tâche de faire un examen en profondeur de la demande et de déterminer si, en vertu des législations nationales applicables, un brevet sera ou non délivré. Ce qu'il faut bien comprendre relativement au PCT, c'est que, s'il permet le dépôt d'une demande internationale, il ne permet pas la délivrance d'un «brevet international».

Il existe deux grandes phases dans le système PCT: la phase internationale et la phase nationale. Le PCT ne traite essentiellement que de la phase internationale dont l'aboutissement est «l'entrée en phase nationale», moment où les offices nationaux prennent le relais.

### *3.1.1.2 Un aperçu général du système PCT*

Le système PCT comporte une procédure assez détaillée et parfois complexe à travers laquelle il est facile de s'égarer. Pour les fins du présent article, nous nous contenterons donc de tracer les grandes lignes du système PCT afin d'en donner un aperçu général mettant en évidence ses avantages et ses lacunes, sans toutefois entrer dans les détails relatifs à tous les cas de figure susceptibles de se présenter.

#### (i) Qui peut bénéficier du système PCT?

Toute personne domiciliée dans un État qui est partie au PCT ou tout ressortissant d'un tel État peut déposer une demande internationale dans le cadre du système PCT (ci-après, une «demande internationale»), les notions de domicile et de nationalité étant défi-

nies de façon plus complète dans le Règlement d'exécution du PCT (dans cette section, le «Règlement») (art. 9 du PCT et 18 du Règlement)<sup>5</sup>.

(ii) Préparation et dépôt de la demande internationale

Une demande internationale doit comporter une requête ainsi qu'une description de l'invention exposant celle-ci d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, une ou plusieurs revendications claires et concises, un ou plusieurs dessins, si nécessaire, et un abrégé (par. 3.2 et art. 5, 6 et 7 du PCT).

La requête doit être établie sur le formulaire prescrit (par. 3.1 du Règlement) et comporter tous les éléments et toutes les informations requises (voir art. 4 du PCT et règle 4 du Règlement). La requête devra notamment comporter une pétition requérant que la demande soit traitée en conformité avec les règles du PCT, désigner au moins l'office des brevets d'un pays ou d'une organisation auprès duquel un brevet sera demandé (ci-après un «office désigné») et indiquer le nom du déposant et ses coordonnées, le titre de l'invention ainsi que le nom de l'inventeur si cette information est requise par l'un des offices désignés.

S'il y a lieu, la requête devra également indiquer la date de priorité revendiquée puisqu'il est possible dans le cadre d'une demande internationale de bénéficier d'une date de priorité établie sur la base d'un dépôt antérieur conformément à l'article 4 de la Convention de Paris (art. 8 du PCT).

La demande internationale devra normalement être déposée directement auprès du bureau des brevets du pays du demandeur qui agira alors en qualité «d'office récepteur» en vertu du PCT ou encore, dans certains cas, auprès du Bureau international (art. 10 du PCT et 19 du Règlement). La demande devra évidemment être accompagnée du paiement des taxes prescrites (par. 3(4)(iv) du PCT).

---

5. Comme dans plusieurs autres conventions internationales en matière de propriété intellectuelle, la possession d'un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État permettra d'établir le lien de domicile (par. 18(b)(i) du Règlement). Une personne morale constituée en vertu des lois d'un État donné sera quant à elle considérée comme ayant la nationalité de cet État (par. 18(b)(ii) du Règlement).

La demande internationale pourra être déposée dans toute langue acceptée par l'office récepteur (par. 3(4) du PCT et 12 du Règlement). Toutefois, le demandeur aura avantage à déposer sa demande dans une langue qui sera acceptée par l'administration qui sera ultérieurement chargée de faire la recherche internationale et qui pourra servir de langue de publication s'il ne veut pas avoir à déboursier des frais de traduction.

Sur réception de la demande internationale, l'office récepteur en fera un examen sommaire et si cet examen permet de conclure que toutes les formalités de base ont été satisfaites, il confèrera à la demande une date de dépôt correspondant à la date à laquelle elle a été reçue (art. 11 et 14 du PCT). Par la suite, l'office récepteur notifiera le requérant de la réception de sa demande et en acheminera une copie au Bureau international et une autre copie à l'administration compétente qui sera chargée de mener la recherche internationale (art. 12 du PCT).

(iii) La recherche internationale

Chaque demande internationale doit faire l'objet d'une recherche internationale (par. 15(1) du PCT). Cette recherche a pour objet de déterminer l'état de la technique dans le domaine de l'invention telle que revendiquée (par. 15(2) du PCT et 33.3 du Règlement). Pour les fins de la recherche internationale, l'état de la technique pourra être établi par tout document écrit ayant été rendu public où que ce soit à travers le monde avant la date de dépôt international et qui serait susceptible d'aider à déterminer si l'invention en question est nouvelle ou non et si elle implique ou non une activité inventive (par. 33.1(a) du Règlement). La façon dont la recherche internationale devra être menée est strictement encadrée par les dispositions pertinentes du PCT et du Règlement. Elle devra couvrir tous les domaines techniques pouvant contenir des éléments pertinents à l'objet de l'invention telle que revendiquée (par. 33.2 du Règlement) et impliquer au minimum la consultation des sources de documentation mentionnées au Règlement (par. 15(4) du PCT et 34 du Règlement).

La recherche internationale sera effectuée par une administration chargée de la recherche internationale, ce rôle pouvant être rempli par un office national, par exemple le USPTO, ou une organisation intergouvernementale comme l'Office européen des brevets (par. 16(1) du PCT). Les administrations qui peuvent être chargées d'effectuer des recherches internationales sont nommées par l'Assemblée PCT et doivent rencontrer certaines normes de qualification

prescrites par le Règlement. Ces normes portent notamment sur la qualification du personnel chargé d'effectuer les recherches et les méthodes de recherche employées (par. 16(3) du PCT et 36 du Règlement). À l'heure actuelle, l'Office européen des brevets ainsi que les offices des brevets des pays suivants peuvent agir à ce titre: Autriche, Australie, Chine, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, Japon, République de Corée et Suède. À l'automne 2002, le Commissaire aux brevets du Canada a obtenu la reconnaissance d'administration pouvant être chargée d'effectuer des recherches internationales et devrait commencer à remplir cette fonction à compter de l'été 2004.

Chaque office récepteur détermine quelle administration sera chargée d'effectuer les recherches internationales relativement aux demandes internationales qui y sont déposées (par. 16(2) du PCT et 35 du Règlement). À l'heure actuelle, c'est l'Office européen des brevets qui remplit ce rôle pour les demandes internationales émanant du Canada.

Une fois la recherche effectuée, l'administration qui s'en est chargée énoncera les résultats obtenus dans un rapport de recherche internationale (ci-après, le «rapport de recherche») (par. 18(1) du PCT). Ce rapport devra comporter toutes les informations techniques prescrites par le Règlement (règle 43 du Règlement) et citer tous les documents considérés comme pertinents en soulignant ceux d'une importance particulière (par. 43(5) du Règlement). Le rapport de recherche devra de plus donner les paramètres et l'étendue de la recherche menée (par. 43(6) du Règlement).

Des copies du rapport de recherche seront transmises par l'administration chargée de la recherche internationale, au déposant et au Bureau international (par. 18(2) du PCT et 44(1) du Règlement). Suite à la réception du rapport de recherche, le déposant aura l'opportunité de modifier une fois les revendications de la demande internationale et d'expliquer ses modifications au moyen d'une brève déclaration écrite (art. 19 du PCT et 46 du Règlement).

#### (iv) Publication de la demande internationale

Dix-huit mois après la date de priorité revendiquée<sup>6</sup>, le Bureau international procédera à la publication de la demande internationale. Cette publication sera faite sous la forme d'une brochure qui

---

6. Ou avant ce moment, si le déposant en fait la demande (par. 21(2)(b) du PCT).

---

comprend notamment le rapport de recherche (si disponible), les modifications apportées aux revendications s'il y a lieu, ainsi que les nombreuses informations techniques exigées par Règlement (art. 21 du PCT et 48 du Règlement).

Si la demande internationale est retirée avant l'achèvement de la préparation technique de sa publication, celle-ci n'aura pas lieu et les contenus de la demande internationale et du rapport de recherche demeureront confidentiels (par. 21(5) et 30 du PCT et 90*bis* du Règlement). Toutefois, lorsque la publication aura eu lieu, toute personne pourra obtenir copie de tous les documents au dossier (par. 94(1)(b) du Règlement).

La demande internationale sera publiée dans l'une des langues de publication reconnues à savoir, l'allemand, l'anglais, le chinois, l'espagnol, le français, le japonais ou le russe (par. 48(3) du Règlement). Si la demande internationale n'a pas été déposée dans l'une de ces langues, elle devra être traduite (par. 48(3)(b) du Règlement). De plus, le rapport de recherche ainsi que certaines informations de base seront traduites en anglais par le Bureau international (par. 48(3)(c) du Règlement).

La publication a pour premier effet pratique d'opérer une divulgation publique du contenu de la demande internationale. Parfois, la divulgation publique peut constituer en elle-même une première forme de protection, dans la mesure où elle empêchera une autre personne d'obtenir un brevet sur l'invention divulguée ou sur certains de ses éléments constitutifs ou accessoires.

De plus, la publication de la demande internationale permettra au requérant de bénéficier, dans les pays où cela est prévu par la législation nationale, d'une certaine forme de protection préliminaire (art. 29 du PCT). Par exemple, au Canada, un recours en contrefaçon ne peut être intenté qu'en vertu d'un brevet valablement délivré mais une certaine indemnité pourra être conférée au titulaire d'un brevet pour la période ayant précédé la délivrance du brevet mais uniquement à partir du moment où la demande qui en est à l'origine aura été ouverte à la consultation publique (par. 55(2) de la *Loi sur brevets*).

Tout de suite après la publication, le Bureau international communiquera la demande internationale et le rapport de recherche, ainsi que la traduction de celui-ci s'il y a lieu, à tous les offices

désignés dans la demande internationale qui n'auront pas renoncé à cette communication. Un avis du moment où ces documents auront été communiqués à chacun des offices désignés sera acheminé au déposant (art. 20 du PCT et 47 du Règlement).

(v) L'examen préliminaire international

L'examen préliminaire international (ci-après, «l'examen préliminaire») de la demande internationale n'est pas une étape obligatoire du système PCT, c'est une option que le déposant sera libre d'exercer ou non. Toutefois, un déposant n'a la faculté de demander l'examen préliminaire de sa demande internationale que s'il est résident ou domicilié de l'un des États ayant accédé au chapitre II du PCT (art. 64 du PCT) et que sa demande internationale a été déposée auprès de l'office récepteur de cet État (par. 31(2)(a) et 54 du Règlement).

L'examen préliminaire consiste essentiellement en une évaluation de chacune des revendications contenues à la demande internationale afin de déterminer si elles rencontrent les critères de brevetabilité universellement reconnus que sont la nouveauté, la présence d'activité inventive (non-évidence) et la possibilité de faire une application industrielle de l'invention (utilité) (art. 33 et 35 du PCT). Cette évaluation est faite à la lumière de l'état de la technique tel qu'il est dépeint dans le rapport de recherche. Tous les documents cités au rapport de recherche devront donc être pris en compte dans le cadre de l'examen préliminaire (par. 33(6) du PCT). Tout comme pour la recherche internationale, l'examen préliminaire est encadré par le Règlement (voir, entre autres, les règles 64 et 65 du Règlement).

Tel qu'indiqué précédemment, l'examen préliminaire ne sera effectué que si le déposant en fait la demande au Bureau international en respectant les règles de forme prescrites et en fournissant toutes les informations exigées. En ce sens, la demande d'examen préliminaire ressemble un peu à la demande internationale originale (art. 31 du PCT et 53, 57, 58 et 58*bis* du Règlement). Elle devra indiquer au moins un «État élu», c'est-à-dire un État ayant accédé au chapitre II du PCT dans lequel le requérant a l'intention d'utiliser les résultats de l'examen préliminaire (par. 31(4)(a) du PCT et 53.7 du Règlement). Des États élus supplémentaires pourront toutefois être ajoutés ultérieurement (par. 31(4)(a) du PCT et 56 du Règlement). Dans certaines circonstances, la demande internationale pourra également devoir être traduite pour les fins de l'examen préliminaire (règle 55 du Règlement).

L'examen préliminaire sera mené par l'administration chargée de l'examen préliminaire international désignée par l'office récepteur parmi les différents offices qualifiés à ce titre (art. 32 du PCT et 59 du Règlement). Tout comme pour ce qui est des administrations chargées des recherches internationales, afin de pouvoir être qualifié à titre d'administration chargée de l'examen international, un office des brevets doit rencontrer certaines exigences minimales prévues par le Règlement (règle 63 du Règlement). À l'heure actuelle, les mêmes administrations qui sont qualifiées pour mener les recherches internationales sont également qualifiées pour faire les examens préliminaires et le Commissaire aux brevets du Canada doit joindre ce club sélect d'ici à l'été 2004.

Les conclusions de l'examen préliminaire seront énoncées dans un rapport d'examen préliminaire international (ci-après, le «rapport d'examen») établi selon les règles de forme et de fond prescrites (art. 35 du PCT et 70 du Règlement). Ce rapport consiste essentiellement en un avis sur la conformité de chacune des revendications de la demande internationale examinée telle que modifiée. S'il y a lieu, de courtes explications des conclusions formulées pourront être données. Dans tous les cas, la liste des citations sur lesquelles reposent les conclusions devra être fournie<sup>7</sup>.

Le terme «avis» est ici bien employé puisque les conclusions tirées de l'examen préliminaire ne sont données qu'à titre informatif. Ces conclusions quant à la nouveauté, la non-évidence et l'utilité de l'invention telle que revendiquée ne lieront pas les offices des brevets des États dans lesquels la demande entrera ultimement en phase nationale (par. 33(1) et (5) du PCT). Ceux-ci demeureront donc toujours libres de délivrer ou non un brevet pour cette invention sur la base de leur propre examen de la demande.

S'il le désire, le déposant pourra à nouveau modifier ses revendications après avoir reçu une première opinion écrite énonçant les conclusions «préliminaires» de l'examen préliminaire et/ou faire valoir certains arguments s'il n'est pas en accord avec ces conclusions (art. 34 du PCT et 66 du Règlement). Plusieurs opinions écrites «préliminaires» et modifications/réponses à celles-ci pourront en principe être échangées entre le requérant et l'autorité chargée de l'examen préliminaire (par. 66(4) du Règlement).

---

7. À l'heure actuelle, devant l'Office européen des brevets, à moins que le déposant ne requière expressément qu'un examen substantif de sa demande ne soit effectué, un rapport d'examen «rationalisé» ne comportant qu'un minimum de données lui sera acheminé et une partie des frais d'examen lui seront remboursés.

Une fois définitivement établie, la version finale du rapport d'examen sera transmise au Bureau international et au déposant (par. 36(1) du PCT). Dans certains cas, le rapport d'examen devra alors être traduit (par. 36(2) du PCT). Enfin, le rapport d'examen, les traductions qui en auront été faites et toutes les annexes pertinentes seront acheminés aux offices des brevets de tous les États élus (par. 36(3) du PCT).

(vi) L'entrée en phase nationale

L'entrée en phase nationale constitue l'aboutissement du système PCT et marque essentiellement la fin du rôle du Bureau international et le début de la procédure régulière d'examen des brevets dans les différents États désignés pour lesquels le déposant souhaitera obtenir un brevet.

L'entrée en phase nationale devra être faite au plus tard 30 mois après la date de priorité qui est revendiquée à la demande internationale (art. 22 du PCT). Ce délai de 30 mois est applicable seulement depuis le 1<sup>er</sup> avril 2002 et ne s'applique pas dans les quelques pays n'ayant pas encore intégré cette modification à leur loi nationale<sup>8</sup>. Avant avril 2002, le délai d'entrée en phase nationale n'était que de 20 mois eu égard aux demandes internationales pour lesquelles un examen préliminaire n'avait pas été requis, le délai de 30 mois étant réservé aux demandes faisant l'objet d'un tel examen (art. 39 du PCT). Les États parties au PCT demeurent toutefois libres d'adopter des règles permettant l'entrée en phase nationale au-delà de ces délais (par. 22(3) et 39(1)(b) du PCT). Par exemple, au Canada, une année de grâce supplémentaire est accordée au déposant (par. 58(3) des *Règles sur les brevets*).

C'est au déposant que revient de prendre l'initiative de l'entrée en phase nationale dans les différents États désignés où il souhaite obtenir un brevet. Il devra alors communiquer directement avec les offices des brevets nationaux de ces États et s'assurer que sa demande satisfasse aux exigences prévues à cet effet par les différentes législations nationales. Il aura notamment à payer les taxes nationales de dépôt et, s'il y a lieu, à transmettre des traductions de sa demande (art. 22 du PCT et 49 du Règlement).

---

8. Le délai de 20 mois est encore applicable dans les États qui ont notifié le Bureau international que le nouveau délai de base de 30 mois est incompatible avec leurs législations nationales.

Pour les offices nationaux, la demande internationale se transforme alors en une simple demande de brevet régulièrement déposée en vertu de la législation nationale applicable. Puisque les exigences auxquelles doivent satisfaire les demandes internationales en vertu du PCT sont devenues des normes en vigueur dans plusieurs États parties au PCT, l'entrée en phase nationale ne nécessitera en principe aucune adaptation de la substance ou de la forme de la demande internationale (art. 27 du PCT). Si les autorités d'un office national considèrent que certaines exigences du PCT n'ont pas été rencontrées, il devra néanmoins laisser au déposant l'opportunité de corriger la situation (art. 26 du PCT). De plus, le déposant devra avoir la possibilité de modifier sa demande immédiatement après l'entrée en phase nationale (articles 28 du PCT et 52 du Règlement).

La demande suivra ensuite son cours normal dans chacun des offices nationaux. Elle sera évaluée en fonction des législations nationales de chacun des pays concernés et chacun des offices nationaux pourra tirer ses propres conclusions notamment quant à la nouveauté et à la non-évidence. Il se pourra donc fort bien qu'une même demande internationale aboutisse à la délivrance de brevets dans certains pays mais non dans d'autres. De plus, les différentes demandes nationales issues d'une même demande internationale pourront être modifiées dans le cours de leur examen national respectif et la portée des différents brevets délivrés sera alors susceptible d'être différente.

### *3.1.1.3 Les avantages du système PCT*

Pour bien des déposants, le principal avantage du système PCT est qu'il permet de différer le paiement des coûts importants qu'implique le dépôt de plusieurs demandes de brevets correspondantes dans différents pays. En vertu de la Convention de Paris, un demandeur bénéficie normalement d'un délai de grâce de 12 mois pour déposer une ou plusieurs demandes de brevet revendiquant la date de dépôt d'une première demande comme date de priorité. Dans le système PCT, ce délai passe à 30 mois dans la plupart des pays et à 20 mois dans les autres puisque c'est le délai qui est accordé au déposant avant d'entrer en phase nationale. Ce délai pourra lui servir à évaluer son intérêt réel à obtenir un ou plusieurs brevets pour l'invention revendiquée tout en préservant ses droits.

Toutefois, si le système PCT permet de repousser l'échéance à laquelle les frais associés au dépôt de multiples demandes de brevets

devront être payés, il ne permet pas de les éviter. Tôt ou tard, les frais associés au dépôt, à la traduction, au maintien et à la poursuite de demandes de brevet dans chacun des différents États où une protection est recherchée devront être déboursés tout comme si le déposant n'était pas passé par le système PCT.

Bien qu'à première vue il ne permette pas de faire des économies directes, le système PCT peut néanmoins permettre au déposant de faire des économies à certains égards. En premier lieu, le déposant pourra bénéficier de l'information qui lui aura été transmise dans le rapport de recherche et, s'il y a lieu, dans le rapport d'examen préliminaire pour prendre une décision éclairée quant à la pertinence de poursuivre ses démarches auprès des différents offices nationaux. Si les premiers résultats sont désastreux, peut-être vaudra-t-il mieux chercher à obtenir des brevets sur d'autres aspects du produit commercialisé ou songer à obtenir un autre type de protection.

De plus, s'il décide d'aller de l'avant avec la phase nationale, le déposant pourra bénéficier de ce qu'il aura appris dans le rapport de recherche et des commentaires reçus lors de l'examen préliminaire pour modifier sa demande afin de contourner les antériorités révélées. Il augmentera ainsi ses chances de succès devant les différents offices nationaux. Le déposant sauvera du même coup des sommes importantes en n'ayant à déposer ses amendements qu'auprès d'une seule autorité centrale plutôt que d'avoir à modifier simultanément un ensemble de demandes nationales et à répondre aux objections de plusieurs examinateurs. En réagissant à l'avance aux objections possibles des examinateurs des offices nationaux, le déposant favorise également le déroulement plus rapide des différentes procédures d'examen national.

Enfin, les résultats obtenus par la recherche internationale et les conclusions de l'examen préliminaire pourront parfois influencer positivement les examinateurs des offices nationaux. Ceci sera particulièrement vrai lorsque la demande entrera en phase nationale dans un pays ne possédant pas une structure d'examen des demandes de brevets très sophistiquée. Certains offices bien réputés, comme l'Office européen des brevets, accordent également un certain poids au rapport de recherche internationale et au rapport d'examen préliminaire.

#### *3.1.1.4 Un système en constante évolution*

Le système PCT n'est pas statique. Au contraire, il est révisé sur une base continue afin de toujours être mieux adapté aux besoins de ses utilisateurs. Des modifications ont récemment été apportées au PCT lui-même ainsi qu'au Règlement et les services offerts par le Bureau international sont constamment en développement.

Un système d'automatisation devant permettre le dépôt électronique des demandes internationales est présentement en cours de développement et d'implantation. La règle 89*bis* du Règlement prévoit déjà la possibilité de faire le dépôt électronique de demandes internationales dans la mesure où l'office récepteur compétent s'est doté des infrastructures nécessaires et qu'il accepte ce type de dépôt.

À l'automne 2002, l'Assemblée PCT a également adopté certaines modifications qui auront un impact important sur le système PCT. Entre autres, il a été décidé d'instituer un système renforcé de recherche internationale en vertu duquel l'administration chargée de la recherche internationale devra également établir une opinion écrite préliminaire relativement à la nouveauté, la non-évidence et la possibilité d'application industrielle de l'invention revendiquée. La mise en place de ce nouveau système qui rapprochera beaucoup les procédures de recherche internationale et d'examen préliminaire a pour objet de contrer les conséquences négatives que pourrait entraîner un désintéressement de la procédure d'examen préliminaire international par les usagers du système PCT en raison de l'augmentation à 30 mois du délai d'entrée en phase nationale en vertu du chapitre I.

Un nouveau système de désignation conférant automatiquement une couverture générale dans toutes les désignations possibles selon le PCT a également été approuvé. En vertu de ce nouveau système, les déposants n'auront plus à faire un choix préliminaire des pays dans lesquels ils souhaitent obtenir une protection en désignant ceux-ci au moment du dépôt de la demande internationale mais pourront attendre à l'étape de l'entrée en phase nationale pour déterminer dans quels pays des brevets seront demandés.

Les modifications relatives aux nouveaux systèmes de recherche internationale et de désignation automatique devraient entrer en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004.

### 3.1.2 *Traité de l'OMPI sur les brevets*

**Survol:** Traité sur le droit des brevets

- Adopté à Genève le 1<sup>er</sup> juin 2000 sous l'égide de l'OMPI
- N'est pas encore entré en vigueur
- Ouvert aux États qui sont parties à la Convention de Paris ou membres de l'OMPI et pour lesquels des brevets peuvent être délivrés
- Nombre de signataires: 54
- Nombre d'États ayant ratifié ce traité au 15 janvier 2003: 5
- Le Canada et les États-Unis ont tous deux signé ce traité mais ne l'ont pas encore ratifié

Comme nous l'avons vu, le système PCT amène à toutes fins utiles le déposant jusqu'aux portes des offices des brevets des différents pays dans lesquels il voudra obtenir une protection. Durant toute la phase internationale, la demande internationale est régie par une procédure unique, toutefois, une fois entrées en phase nationale, les différentes demandes nationales résultant de la demande internationale seront régies par une multitude de législations distinctes. Cette situation a pour effet de compliquer les démarches du déposant et de l'exposer aux risques de perte de droits pouvant être engendrées par de simples erreurs administratives.

C'est précisément pour contrer ces inconvénients de nature administrative que le Traité sur le droit des brevets a été établi sous l'égide de l'OMPI. L'objet de ce traité est de permettre la simplification et l'harmonisation des pratiques administratives des différents offices des brevets des États et des organismes régionaux contractants relativement au dépôt et au maintien des demandes de brevets. Il doit permettre la mise en place d'un système de dépôt moins dispendieux et plus rapide, de donner une plus grande certitude quant au droit applicable dans les différents offices devant lesquels une demande est présentée, de diminuer les risques d'erreurs administratives et enfin de minimiser les risques de pertes de droits

engendrés par de telles erreurs. Dans les faits, ce traité reprend le travail de rationalisation du processus de dépôt international des demandes de brevet là où le laisse le PCT.

Relativement à la classification des différentes conventions internationales en matière de PI que nous avons établie antérieurement, on pourrait dire qu'il s'agit d'un traité de nature mixte. D'une part, il s'agit d'un traité qui édicte des normes de droit substantif que devra intégrer à ses législations nationales chacun des États contractants. Néanmoins, ces normes de droit substantif se rapportent essentiellement à la procédure et aux exigences administratives relatives au dépôt et au maintien d'une demande de brevet, ce qui en fait donc également un traité de nature procédurale.

Pour atteindre les objectifs identifiés ci-dessus, le Traité sur le droit des brevets prévoit essentiellement ce qui suit:

i) *La simplification des exigences concernant l'obtention d'une date de dépôt devant les différents offices des brevets.* Par exemple, les États contractants devront accorder une date de dépôt dès qu'ils auront reçu une demande comportant essentiellement i) une indication implicite ou explicite selon laquelle les éléments reçus sont censés constituer une demande, ii) des indications permettant d'établir l'identité ou d'entrer en contact avec le déposant, et iii) une partie qui, à première vue, semblera constituer une description (par. 5(1)(a) du Traité). Toutefois, la description pourra être déposée dans n'importe quelle langue pour fin d'obtention d'une date de dépôt (par. 5(1)(b) du Traité).

ii) *L'harmonisation des exigences des offices nationaux en ce qui concerne la forme et le contenu d'une demande.* Cette harmonisation se fera essentiellement par l'alignement des exigences de tous les offices des États contractants sur les exigences qui existent dans le système PCT et par l'emploi de formulaires communs (art. 6 du Traité).

iii) *La possibilité devant être laissée aux déposants et titulaires de brevets d'accomplir certaines formalités administratives sans devoir passer par un mandataire.* Même si les États contractants pourront exiger d'un déposant ou d'un titulaire de brevet qu'il soit représenté par un mandataire dans le cadre de toute procédure devant leurs offices des brevets, ils devront les laisser libre d'agir par eux-mêmes aux fins de certaines procédures administratives spécifiques telles que le dépôt d'une demande pour fin d'attribution d'une date de dépôt et le paiement d'une taxe de maintien en vigueur (art. 7 du Traité).

iv) *La simplification des procédures de communication avec les offices des brevets et de modification des demandes après un transfert de propriété.* Par exemple, les offices des pays contractants ne pourront plus exiger qu'une signature soit reconnue ou authentifiée de manière officielle sauf dans le cadre de procédures quasi-judiciaires (par. (8)(4)(b) du Traité). Ces offices ne pourront plus exiger la fourniture d'une preuve de l'authenticité d'une signature que dans les cas de doute raisonnable (par. 8(4)(c) du Traité).

Les offices des États contractants devront également adopter des normes semblables en matière d'enregistrement de changement de déposant ou de titulaire d'un brevet (règle 16 du Règlement d'exécution). Dans bien des cas, les normes proposées dans le Règlement d'exécution du Traité sur le droit des brevets permettront de faciliter de beaucoup ce type de procédure devant certains offices des brevets dont le bureau des brevets du Canada.

Enfin, le Règlement d'exécution prévoit les normes applicables lors de l'enregistrement de licences et de sûretés réelles relatives à une demande ou à un brevet délivré lorsqu'un tel enregistrement est permis en vertu de la législation nationale (règle 17 du Règlement d'exécution).

v) *La possibilité de prolonger les délais prévus par la législation nationale et de rétablir les droits en cas de non-respect des délais prévus.* Les offices des brevets des États contractants auront donc la possibilité de proroger les délais prescrits par la législation nationale ou par le Traité et de rétablir les droits du déposant ou du titulaire d'un brevet sur requête présentée dans la forme et les délais prescrits mais seulement après que les conditions qui auraient dû avoir été remplies dans le délai original aient effectivement été rencontrées (art. 11 du Traité).

vi) *La mise en place de mécanismes en vue de prévenir la perte de droits.* Par exemple, les offices des brevets de tous les États contractants devront prévoir la possibilité de permettre le rétablissement de tous droits perdus à la suite du non-respect d'un délai prescrit, dans la mesure où l'office concerné constatera que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée ou, au choix de l'État contractant, que le retard n'était pas intentionnel (art. 12 du Traité)<sup>9</sup>.

9. Une demande en ce sens devra évidemment être présentée par requête, respecter les conditions de forme prescrites et être présentée à l'intérieur de certains délais. Certaines exceptions à l'obligation de rétablir des droits perdus en raison de l'inobservation de délai se retrouvent également au Règlement d'exécution (art. 12 du Traité et 13 du Règlement d'exécution).

De plus, avant qu'une requête en prorogation de délai ou en rétablissement des droits ne puisse être refusée, le requérant devra toujours avoir la possibilité de se faire entendre (par. 11(6) et 12(5) du Traité).

(vii) *La possibilité de revendiquer une priorité malgré le dépôt d'une demande après l'expiration du délai de 12 mois.* Cette obligation des États contractants d'accorder le bénéfice d'un dépôt antérieur malgré l'expiration du délai prévu par la Convention de Paris est cependant bien encadrée et le déposant ne pourra bénéficier d'un délai de grâce supplémentaire que dans la mesure où il aura déposé la requête appropriée dans les délais prescrits et qu'il pourra démontrer que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée ou que le retard n'était pas intentionnel (art. 13 du Traité).

Le Traité sur le droit des brevets n'est pas encore entré en vigueur, ce qui ne sera le cas que trois mois après que des instruments de ratification ou d'adhésion auront été déposés par dix États auprès du directeur général de l'OMPI (par. 21(1) du Traité).

Le Canada ratifiera de toute évidence ce traité dont il est non seulement signataire, mais à la rédaction et à l'adoption duquel il a participé activement. De nombreuses exigences de ce traité sont déjà rencontrées par la législation canadienne, mais certaines modifications devront néanmoins y être apportées notamment au niveau des revendications de priorité et des règles relatives à la preuve qui doit être présentée au bureau des brevets pour qu'une cession soit enregistrée et qu'un brevet puisse être délivré au nouveau propriétaire d'une invention. Une fois en vigueur, ce traité constituera un autre pas en avant sur la voie de l'harmonisation du droit des brevets à travers le monde.

### **3.1.3 Traité de Budapest**

**Survol:** Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets

- Adopté à Budapest le 28 avril 1977
- Modifié en 1980

- Institue l'Union pour la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Union de Budapest)
- Ouvert aux États qui sont membres de l'Union de Paris
- Nombre de parties au 15 janvier 2003: 55
- Le Canada est partie à ce traité depuis 1996 et les États-Unis depuis 1980

L'une des exigences de base pour l'obtention d'un brevet au Canada comme dans bien d'autres pays est la divulgation complète de l'invention devant être protégée par le brevet. La divulgation de l'invention constitue la contrepartie fournie par le titulaire d'un brevet en échange du monopole limité qui lui est conféré. Pour être complète et valable, la divulgation doit généralement contenir assez d'informations pour permettre à une personne bien au fait du domaine technique auquel appartient l'invention protégée de réaliser celle-ci en ne se référant uniquement qu'à la description qui est contenue dans le brevet.

Lorsqu'une invention implique l'intervention ou l'utilisation d'un micro-organisme vivant, l'exigence de donner une description complète de l'invention pourra être difficile à rencontrer dans la mesure où il pourra être impossible de décrire ce micro-organisme vivant de façon complète et satisfaisante. Les chances du déposant d'obtenir un brevet pour son invention pourront donc être gravement compromises ou encore la validité de son brevet ultérieurement attaquée.

L'objet du Traité de Budapest est justement de mettre en place un système qui permette de surmonter un tel obstacle. Dans tous les États qui sont parties au Traité de Budapest, le dépôt d'un échantillon de matière biologique auprès d'une autorité de dépôt international reconnue doit constituer une divulgation suffisante de cette matière biologique pour les fins de délivrance d'un brevet (art. 3 du Traité). Puisque, suite à ce dépôt, l'échantillon déposé sera accessible à toute personne intéressée dans les limites prescrites par le Traité, il y aura alors divulgation complète de l'invention, celle-ci pouvant être réalisée par un technicien versé dans l'art ayant en main à la fois cet échantillon et la description comprise dans le brevet.

Le système mis en place par le Traité de Budapest est assez simple. Dans un premier temps, le déposant fait parvenir à une autorité de dépôt international reconnue un échantillon du micro-organisme en cause accompagné de toutes les informations requises et des frais de dépôt (pour les modalités de dépôt, voir notamment la règle 6 du Règlement d'exécution).

Pour être reconnu à titre d'autorité de dépôt international, un organisme doit satisfaire aux exigences prévues par le Traité de Budapest et son Règlement d'exécution et avoir présenté une demande en ce sens (art. 6 et 7 du Traité et 2 à 5 du Règlement). Plusieurs organismes différents peuvent acquérir le statut d'autorité de dépôt international dans un même pays. Au 15 janvier 2003, il existait 34 autorités de dépôt international reconnues. Aux États-Unis, l'*Agricultural Research Service Culture Collection* et l'*American Type Culture Collection* sont des autorités de dépôt international reconnues alors qu'au Canada, le Laboratoire national de microbiologie de Santé Canada peut remplir cette fonction depuis 1998.

Sur réception du dépôt, l'autorité de dépôt international délivrera au déposant un récépissé attestant de la réception et de l'acceptation du micro-organisme (règle 6 du Règlement). Ce récépissé pourra par la suite servir de preuve du dépôt devant les différents offices des brevets dans lesquels la demande est pendante (par. 3(1)(b) du Traité).

Dans différentes circonstances prévues au Traité ou à son Règlement d'exécution, des dépôts supplémentaires pourront devoir être faits, notamment si l'échantillon initial est épuisé ou si le micro-organisme n'est plus viable (art. 4 du Traité).

Le micro-organisme déposé sera conservé par l'autorité de dépôt international qui l'a reçu dans des conditions nécessaires à sa viabilité et à l'absence de contamination pour une période d'au moins cinq ans à partir de la plus récente requête en remise d'un échantillon et, dans tous les cas, pour une période d'au moins 30 ans après la date du dépôt (règle 9 du Règlement). Pendant toute cette période, l'autorité de dépôt international devra s'assurer de la viabilité du micro-organisme déposé (règles 9 et 10 du Règlement). Pour pouvoir maintenir ces services, elle pourra percevoir les taxes nécessaires (règle 12 du Règlement).

Sur présentation de la requête appropriée, l'autorité de dépôt international remettra au requérant, un échantillon du micro-organisme déposé (règle 11 du Règlement). Un tel échantillon pourra ainsi être remis à un office de la propriété intellectuelle devant lequel est pendante la demande de brevet dont le dépôt de l'échantillon participe à la divulgation, au déposant, à une personne requérant un échantillon avec l'autorisation du requérant ou encore à toute autre personne ayant droit d'avoir accès au micro-organisme en cause en vertu de la législation nationale régissant la demande de brevet dont le dépôt participe à la divulgation (par. 11(1) à (3) du Règlement). L'accès au micro-organisme est donc relativement limité et la procédure à suivre assez stricte. De plus, toutes les informations relatives au dépôt du micro-organisme doivent être maintenues secrètes sauf à l'égard des personnes identifiées précédemment qui y auront obtenu accès (par. 9(2) du Règlement). Force est donc de constater que la divulgation réalisée est assez limitée et très bien encadrée.

### 3.1.4 L'Arrangement de Strasbourg

**Survol:** L'Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets

- Adopté à Strasbourg le 24 mars 1971
- Modifié en 1979
- Institue une union particulière relative à l'adoption d'une classification internationale des brevets (*International Patent Classification – IPC*) (Union de l'IPC)
- Ouvert aux États qui sont parties à la Convention de Paris
- Nombre de parties au 15 janvier 2003: 53
- Le Canada est partie à cet Arrangement depuis 1996 et les États-Unis depuis 1975

Un brevet d'invention ne peut être octroyé à son demandeur que si ce dernier peut, entre autres, démontrer que l'invention qui y est revendiquée est nouvelle, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas déjà été réalisée par une autre personne au moment où ce demandeur a

déposé sa première demande de brevet pour cette invention ou encore à celui où l'invention a été réalisée par le demandeur (selon les pays). Pour s'assurer qu'un brevet valide pourra être délivré, les différents bureaux des brevets de par le monde doivent donc notamment mener des recherches afin de déterminer si l'invention sous examen ne se retrouve pas à avoir déjà été divulguée dans des documents déjà publiés où que ce soit à travers le monde, les «antériorités». Théoriquement, ce type de recherche pourrait s'étendre à tout type de documents rendus publics mais, dans la pratique, elle est principalement orientée vers la recherche de brevets déjà délivrés. Étant donné le grand nombre de brevets déposés à travers le monde depuis que ce système de protection existe, ce type de recherche représente un travail considérable et la fiabilité des résultats obtenus dépendra directement de la capacité du «chercheur» à retracer tous les documents pertinents.

L'Arrangement de Strasbourg a pour objet l'adoption par tous les pays qui y sont parties d'un système de classification international uniforme des brevets devant permettre de faciliter et de rendre plus fiables les recherches d'antériorités. Le système est employé par les examinateurs des bureaux nationaux qui délivrent les brevets ainsi que par les inventeurs et les professionnels de la PI qui mènent des recherches de brevetabilité ou qui cherchent à établir l'étendue des droits conférés par brevet dans un domaine technique donné.

La classification internationale adoptée en vertu de l'Arrangement de Strasbourg est organisée de façon hiérarchique et est subdivisée en sections, classes, sous-classes et groupes (groupes principaux et sous-groupes). La version actuelle de la classification internationale des brevets comprend les huit sections suivantes:

- 1) nécessités courantes de la vie;
- 2) techniques industrielles diverses; transports;
- 3) chimie; métallurgie;
- 4) textiles; papier;
- 5) constructions fixes;
- 6) mécanique; éclairage; chauffage; armement; sautage;

7) physique; et

8) électricité.

Ces huit sections sont à leur tour divisées en un total de 21 sous-sections (la première section comportant, par exemple, quatre sous-sections), 120 classes, 628 sous-classes et près de 69 000 groupes principaux et sous-groupes.

Les offices des brevets de tous les pays qui sont parties à l'Arrangement de Strasbourg ont l'obligation d'appliquer cette classification, que ce soit à titre de système principal ou auxiliaire (par. 4(2) de l'Arrangement). C'est à eux que revient la tâche d'opérer la classification et d'apposer le symbole correspondant à la classification octroyée sur tous les documents de brevet publiés (art. 4 de l'Arrangement). Plus de 90 États et offices régionaux, de même que le Bureau international de l'OMPI, emploient la classification internationale des brevets adoptée en vertu de l'Arrangement de Strasbourg.

Cette classification internationale des brevets est révisée périodiquement par un comité d'experts constitué en vertu de l'Arrangement de Strasbourg et sur lequel doivent être représentés tous les pays qui sont parties à cet arrangement (art. 5 de l'Arrangement). Les versions officielles de la classification sont établies en langues française et anglaise, les deux versions faisant foi (art. 3 de l'Arrangement). Des versions complètes de la classification sont évidemment disponibles dans plusieurs autres langues. La version actuelle est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2000.

### **3.2 Conventions internationales en matière de marques de commerce**

En matière de marques de commerce, la Convention de Paris demeure la principale source de droit substantif à l'échelle internationale. Comme nous le verrons, l'Accord sur les ADPIC vient compléter la Convention de Paris avec quelques dispositions particulières. Tout comme nous l'avons fait pour les brevets, c'est donc davantage à des conventions de nature procédurale et de classification que nous nous attarderons dans cette section.

Les deux premières conventions internationales que nous verrons sont l'*Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques* (ci-après «l'Arrangement de Madrid» ou «l'Arrangement») et le *Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid*

concernant l'enregistrement international des marques (ci-après le «Protocole de Madrid» ou le «Protocole») qui ont tous deux pour objet de mettre en place un système international d'enregistrement des marques de commerce auquel nous référerons comme étant le «Système de Madrid». Nous verrons ensuite le *Traité sur le droit des marques* adopté sous l'égide de l'OMPI.

Nous passerons également en revue l'*Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques* (ci-après «l'Arrangement de Nice»), l'*Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques* (ci-après «l'Arrangement de Vienne») et le *Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique* (ci-après le «Traité de Nairobi»), dont les titres parlent d'eux-mêmes.

Nous traiterons finalement d'appellations d'origine en nous penchant sur l'*Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international* (ci-après «l'Arrangement de Lisbonne») et sur l'*Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits* (ci-après «l'Arrangement de Madrid»).

### 3.2.1 *L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques*

**Survol:** L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

- Adopté à Madrid le 14 avril 1891
- Révisions, modifications et compléments: Bruxelles (1900), Washington (1911), La Haye (1925), Londres (1934), Nice (1957), Stockholm (1967) et modifié en 1979
- Institue une Union particulière pour l'enregistrement international des marques (Union de Madrid)
- Ouvert aux États membres de l'Union de Madrid ainsi qu'à ceux qui sont parties à la Convention de Paris
- Nombre de parties au 28 janvier 2003: 52
- Le Canada et les États-Unis ne sont pas parties à cet arrangement

### *3.2.1.1 Principes généraux*

Quelques années à peine après l'adoption de la Convention de Paris, plusieurs pays qui y étaient parties se sont entendus pour faire plus que d'adopter un certain nombre de normes de protection minimale. Ils se sont donc prévalus de l'article 19 de la Convention de Paris afin de mettre en place une procédure internationale d'enregistrement des marques de commerce. Le résultat de leurs efforts fut la création de l'Union de Madrid et l'adoption de l'Arrangement de Madrid.

L'Arrangement de Madrid est de nature essentiellement procédurale. Il n'a pas pour objet d'uniformiser les législations nationales en matière de marques de commerce. Il permet plutôt au titulaire d'une marque de commerce d'obtenir son enregistrement auprès d'une seule autorité centrale, le Bureau international dont les fonctions sont remplies par l'OMPI à Genève, et de voir un tel enregistrement produire ses effets dans chacun des pays membres de l'Union de Madrid qu'il aura désignés dans sa demande et ce, tout comme s'il avait obtenu l'enregistrement de sa marque sur les registres nationaux de chacun de ceux-ci. La centralisation des opérations et la possibilité de ne déposer qu'une seule demande qui n'aura pas à être traduite implique à elle seule des économies de temps et d'argent fort appréciables.

L'Arrangement de Madrid représente donc un peu le pendant du PCT en matière de marques de commerce. En théorie, l'Arrangement de Madrid va toutefois plus loin que le PCT puisqu'il permet l'enregistrement international d'une marque de commerce. La portée pratique de l'Arrangement de Madrid est toutefois limitée sous différents aspects.

Premièrement, tel que nous l'avons indiqué, une fois qu'une marque de commerce est enregistrée sur le registre international, celle-ci est traitée dans les différents États qui y sont désignés comme une marque de commerce enregistrée sur leurs différents registres nationaux. En d'autres termes, l'enregistrement d'une marque de commerce sur le Registre international ne permet pas au titulaire de cet enregistrement de bénéficier de règles de droit substantif «supranationales» identiques dans chacun des pays désignés. Une marque de commerce enregistrée sur le Registre international sera donc susceptible d'être régie par des règles de droit substantif distinctes, par exemple en matière de contrefaçon, dans les différents États où elle doit produire ses effets.

Une seconde limitation au Système de Madrid provient du fait que chacun des États de l'Union se voit réserver la possibilité de refuser qu'un enregistrement international ne produise ses effets sur son territoire. L'enregistrement d'une marque de commerce sur le Registre international ne permet donc pas automatiquement d'obtenir une protection dans chacun des États désignés dans la demande internationale. Dans la pratique, l'examen de l'enregistrement international par les offices des différents États dans lesquels il doit produire ses effets rappelle ainsi beaucoup l'entrée en phase nationale dans le système PCT. Comme nous le verrons ci-dessous, l'exercice de cette discrétion laissée aux États membres de l'Union de Madrid est toutefois encadré par certaines règles de base.

Une troisième limitation du système mis en place par l'Arrangement de Madrid se rapporte au fait qu'une demande d'enregistrement international ne peut être déposée que sur la base de l'enregistrement de la marque de commerce en cause dans son pays d'origine et que, tout au cours de ses cinq premières années d'existence, l'enregistrement international obtenu restera vulnérable à toute attaque de la validité de l'enregistrement de base fait dans le pays d'origine.

### *3.2.1.2 Procédure d'enregistrement*

#### (i) Condition de base

Pour pouvoir demander l'enregistrement d'une marque de commerce sur le Registre international en vertu de l'Arrangement de Madrid, le déposant doit d'abord obtenir l'enregistrement de la marque de commerce en cause dans son pays d'origine (par. 1(2) de l'Arrangement). Cette condition est au cœur de tout le système de l'Arrangement de Madrid puisque, comme nous le verrons, le sort réservé à l'enregistrement obtenu dans le pays d'origine pourra avoir un impact important sur le maintien de l'enregistrement international.

Pour les fins de l'Arrangement de Madrid, pourra être considéré comme le «pays d'origine» du déposant un État de l'Union de Madrid dans lequel il possède un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux. Si le déposant ne possède pas un tel établissement dans un pays de l'Union de Madrid, l'État de cette

Union dans lequel il a son domicile, duquel il a la nationalité ou dont il est ressortissant<sup>10</sup> pourra également tenir lieu de «pays d'origine» (par. 1(3) de l'Arrangement).

(ii) Dépôt de la demande, examen et enregistrement sur le registre

Après avoir obtenu l'enregistrement de sa marque de commerce dans son pays d'origine, le déposant devra déposer au bureau des marques de commerce de ce pays une demande d'enregistrement international (par. 1(2) de l'Arrangement). Les demandes d'enregistrement international ne peuvent pas être déposées directement auprès du Bureau international.

La demande d'enregistrement international devra être présentée sur le formulaire réglementaire et comporter toutes les indications prescrites par l'article 9 du Règlement d'exécution de l'Arrangement (par. 3(1) de l'Arrangement). Le déposant devra, entre autres, indiquer la liste des marchandises et des services pour lesquels la protection est revendiquée ainsi que, si possible, la ou les classes internationales correspondantes. Devront également être désignés tous les pays parties à l'Arrangement de Madrid dans lesquels l'enregistrement international devra produire ses effets.

La demande devra évidemment être accompagnée des frais prescrits par le Règlement d'exécution (par. 9(3) du Règlement). Pour chaque demande, des frais de base ainsi que des frais additionnels pour chaque classe de la classification internationale pour laquelle une protection est recherchée sont prévus (par. 8(2) de l'Arrangement). Le bureau des marques de commerce du pays d'origine pourra également exiger que des frais lui soient payés pour accepter la demande (par. 8(1) de l'Arrangement).

Sur réception de la demande internationale, l'autorité nationale qui la reçoit en fera un examen sommaire afin de s'assurer que l'information qui y figure correspond à l'information qui se retrouve sur son registre national (par. 3(1) de l'Arrangement). Elle fera par la suite parvenir la demande au Bureau international avec la mention des trois dates suivantes: i) la date de dépôt de la demande nationale, ii) la date d'enregistrement de la marque sur le registre national, et iii) la date de dépôt de la demande internationale.

---

10. Pour ce qui est de la notion de ressortissant, l'Arrangement de Madrid fait référence à l'article 3 de la Convention de Paris qui permet à certaines personnes d'être assimilées à des ressortissants de l'un des pays membres de l'Union (art. 2 de l'Arrangement).

Toutes les demandes d'enregistrement international déposées en vertu de l'Arrangement de Madrid doivent être rédigées en français (règle 6 du Règlement).

L'autorité nationale qui reçoit la demande internationale n'en fera pas un examen substantiel, un tel examen ayant présument déjà été fait lors de l'enregistrement préalable sur le registre national de la marque de commerce en cause pour emploi en association avec les mêmes marchandises ou services. Il faut toutefois noter que les autorités responsables de l'enregistrement des marques de commerce dans tous les pays ne se livrent pas nécessairement au même type d'examen et d'évaluation des marques de commerce avant leur enregistrement, ce qui peut créer des disparités dans le Système de Madrid.

Les autorités compétentes en matière de marques de commerce dans le pays d'origine feront donc automatiquement parvenir la demande internationale aux bureaux de l'OMPI à Genève où la marque sera immédiatement portée au Registre international sur la base des informations fournies (par. 3(4) de l'Arrangement).

Il est important de souligner que le Bureau international ne fera, lui non plus, aucune évaluation du mérite de la demande internationale ni de ses chances de ne pas être refusée par les différents offices nationaux auxquels elle sera acheminée par la suite. Tout au plus, est-il possible de demander au Bureau international de mener une recherche d'antériorité parmi les marques internationales déjà enregistrées (par. 5<sup>ter</sup> (2) de l'Arrangement). Une telle recherche n'aura toutefois, pour le déposant, qu'une valeur informative mitigée puisque les registres nationaux contiennent, pour l'instant du moins, un plus grand nombre de marques de commerce que le Registre international.

Lors de l'enregistrement de la marque de commerce sur le Registre international, celle-ci recevra une date d'enregistrement. Cette date sera celle à laquelle la demande internationale aura été déposée dans le pays d'origine dans la mesure où elle aura été reçue par le Bureau international dans les deux mois de ce dépôt. Si tel n'était pas le cas, la date d'enregistrement serait alors la date à laquelle le Bureau international aura reçu la demande internationale (par. 3(4) de l'Arrangement). Si l'enregistrement national sur la base duquel l'enregistrement international est réalisé accordait à la marque le bénéfice d'une priorité en vertu de la Convention de Paris, l'enregistrement international prévoira également le bénéfice de la même priorité (par. 4(2) de l'Arrangement).

---

Le Bureau international notifiera par la suite cet enregistrement sans retard aux autorités nationales des différents États désignés dans la demande internationale (par. 4(3) de l'Arrangement) et fera parvenir au requérant un certificat d'enregistrement (par. 14(1) du Règlement). Les marques de commerce enregistrées sur le Registre international seront également publiées dans le journal officiel des marques internationales (par. 3(4) de l'Arrangement) dont des exemplaires seront périodiquement acheminés aux autorités responsables de chaque pays de l'Union.

(iii) Refus de la demande d'enregistrement par les autorités nationales

Dans les 12 mois de la date de l'enregistrement international d'une marque de commerce (ou dans un délai plus court prévu par la loi nationale applicable), les autorités nationales responsables auxquelles cet enregistrement aura été notifié pourront, si elles y sont autorisées par leurs propres législations nationales, déclarer que la protection réclamée ne peut être accordée sur leur territoire (par. 5(1) et (2) de l'Arrangement). C'est donc dire que, dans les faits, l'enregistrement international d'une marque de commerce ne produit ses effets que pour les pays désignés dans lesquels, après avoir été examinée, celle-ci n'aura pas été refusée.

Le refus d'une autorité nationale de reconnaître la protection conférée par un enregistrement international ne pourra toutefois être opposé à un requérant que dans la mesure où il sera justifié par au moins l'un des motifs de refus prévus à la Convention de Paris eu égard à l'enregistrement national d'une marque de commerce (par. 5(1) de l'Arrangement).

En cas de refus par une autorité nationale de reconnaître un enregistrement international sur son territoire, cette autorité nationale devra faire parvenir au Bureau international un avis de refus provisoire motivé. Le Bureau international, après avoir inscrit une mention du refus provisoire au Registre international, transmettra à son tour l'avis de refus provisoire aux autorités responsables du pays d'origine duquel provient la demande internationale ainsi qu'au déposant qui aura alors la possibilité de défendre son enregistrement directement auprès des autorités nationales concernées (par. 5(3) et (6) de l'Arrangement).

Si le refus provisoire de reconnaître l'enregistrement international est maintenu par une autorité nationale, ce refus deviendra définitif. Si, au contraire, le requérant parvient à faire reconnaître le mérite de son enregistrement international auprès des autorités nationales qui l'avaient d'abord refusé, alors le refus provisoire deviendra caduc. Dans l'un et l'autre cas, mention de la décision finale des autorités nationales en cause sera portée au registre international (par. 17(5) du Règlement).

Enfin, si une autorité nationale ne communique pas d'avis de refus provisoire au Bureau international dans le délai prescrit, elle perdra alors la possibilité d'opposer au déposant un tel refus et la marque de commerce en cause sera dès lors protégée sur le territoire concerné (par. 5(5) de l'Arrangement).

### *3.2.1.3 Effet et maintien de l'enregistrement international*

Une fois qu'une marque de commerce est enregistrée au Registre international, elle sera protégée dans chacun des États parties à l'Arrangement de Madrid qui y sont désignés comme si elle avait été enregistrée sur les registres nationaux de chacun de ceux-ci (art. 4 de l'Arrangement). Tel que mentionné précédemment, la marque de commerce en cause sera donc régie par des régimes de protection distincts dans chacun des États désignés. Toutefois, puisque les États parties à l'Arrangement de Madrid doivent d'abord tous avoir ratifié la Convention de Paris, certaines normes minimales de protection seront garanties aux titulaires de marques dans chacun de ceux-ci.

L'enregistrement d'une marque de commerce sur le Registre international est valable pour une durée de 20 ans avec possibilité de renouvellement pour une période additionnelle de 20 ans sur paiement des frais prescrits (par. 6(1) et art. 7 de l'Arrangement).

Pendant les cinq premières années d'existence de l'enregistrement international, le sort de celui-ci sera toutefois intimement lié à celui de l'enregistrement national sur la base duquel il a été réalisé. Pendant cette période critique, si l'enregistrement de la marque de commerce en cause est invalidé et radié dans le pays d'origine, l'enregistrement international deviendra automatiquement invalide et sera radié à son tour (par. 6(3 et (4) de l'Arrangement). On réfère habituellement à l'attaque de la validité de l'enregistrement d'une marque de commerce dans le pays d'origine afin de faire tomber l'enregistrement international par l'expression «attaque centrale». Les risques associés à une attaque centrale constituent l'un des inconvénients majeurs du Système de Madrid.

Une fois que l'enregistrement international aura atteint sa maturité après l'expiration de cette période initiale de cinq ans, il deviendra toutefois indépendant de l'enregistrement national original (par. 6(2) de l'Arrangement).

Pendant la vie de l'enregistrement international, sa portée pourra être étendue à des pays membres de l'Union de Madrid qui n'avaient pas initialement été désignés dans la demande internationale, dans l'éventualité où une demande de désignation postérieure serait présentée (règle 24 du Règlement).

#### 3.2.1.4 Dispositions diverses

L'Arrangement de Madrid comporte également plusieurs dispositions d'une importance pratique considérable, notamment eu égard à la renonciation au bénéfice de l'enregistrement international (art. 8 de l'Arrangement), à la cession d'un enregistrement international (art. 9*bis* et 9*ter* de l'Arrangement) et à la possibilité de modifier l'enregistrement international (règle 25 du Règlement).

#### 3.2.1.5 Succès mitigé de l'Arrangement de Madrid

La première vague de pays à avoir ratifié l'Arrangement de Madrid était majoritairement composée de pays d'Europe continentale<sup>11</sup>. Même si, tout au long du vingtième siècle, quelques autres pays ont joint les rangs de l'Union de Madrid<sup>12</sup>, il faudra attendre le début des années quatre-vingt-dix pour assister à une véritable seconde vague de ratification de l'Arrangement par des États d'Europe de l'Est, d'Afrique et d'Asie<sup>13</sup>.

Même si l'Arrangement de Madrid comporte aujourd'hui un nombre important de parties d'un peu partout à travers le monde, dont certains représentent des marchés importants ou qui seront susceptibles de le devenir (Europe, Chine, Japon, pays de l'ex-Union soviétique), on ne peut pas dire qu'il ait obtenu tout le succès escompté. Un nombre important de pays ont refusé de ratifier l'Ar-

11. Par exemple: Suisse – 1892, Belgique – 1892, France – 1892, Pays-Bas – 1893, Portugal – 1893, Italie – 1894, Autriche – 1909, Allemagne – 1922, Espagne 1952.

12. Par exemple: Maroc – 1917, Luxembourg – 1924, Viet Nam – 1949, Égypte 1952, Algérie – 1972, Fédération de Russie – 1976.

13. Par exemple: Chine – 1989.

rangement. Au nombre de ceux-ci se retrouvent les États-Unis et les pays du Commonwealth. On remarquera également qu'aucun pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud n'est partie à l'Arrangement de Madrid.

Le succès mitigé de l'Arrangement de Madrid peut être expliqué par différentes causes. Premièrement, comme nous l'avons déjà vu, l'Arrangement de Madrid ne permet pas véritablement d'obtenir une «marque de commerce internationale» produisant les mêmes effets dans tous les pays où elle serait reconnue.

Deuxièmement, le système d'enregistrement mis en place par l'Arrangement de Madrid, parfois qualifié de système «de boîte aux lettres», ne permettra pas toujours aux requérants de réaliser des économies de temps et d'argent substantielles, notamment si leurs enregistrements internationaux font l'objet de refus préliminaires dans plusieurs États désignés et que le processus d'examen national doit être poursuivi indépendamment dans chacun de ces États.

De plus, l'obligation d'obtenir d'abord l'enregistrement d'une marque de commerce dans le pays d'origine avant de pouvoir obtenir son enregistrement international a pour effet de ralentir encore davantage toute la procédure et pourra causer des inconvénients aux entreprises qui voudraient débiter simultanément l'emploi d'une même marque de commerce dans plusieurs pays, notamment dans des pays pour lesquels les droits relatifs à une marque de commerce naissent de son enregistrement.

En troisième lieu, il faut noter la réticence des pays de Common Law à adopter le Système de Madrid en raison du fait que les droits relatifs à une marque de commerce n'y sont pas générés par l'enregistrement de celle-ci, comme c'est le cas dans plusieurs pays d'Europe continentale, mais par son usage.

Enfin, la possibilité de voir la survie d'un enregistrement international menacée par une «attaque centrale» dans le pays d'origine au cours de ses cinq premières années d'existence fragilise encore davantage tout le système. Sans compter le fait que la nécessité d'emploi de la marque dans les pays de common law rend les enregistrements internationaux obtenus par des requérants provenant de l'un de ces États beaucoup plus fragiles que ceux provenant de pays où un tel emploi n'est pas requis pour le maintien des droits.

### 3.2.2 Le Protocole de Madrid

**Survol:** Protocole à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

- Adopté à Madrid le 28 juin 1989
- Ouvert aux États qui sont parties à la Convention de Paris
- Nombre de parties au 28 janvier 2003: 57
- Le Canada n'est pas partie à ce protocole, les États-Unis sont en voie de le devenir

#### 3.2.2.1 Raison d'être et statut indépendant

Face au succès mitigé de l'Arrangement de Madrid, des efforts furent déployés par les instances de l'OMPI au cours des années quatre-vingt afin d'apporter au Système de Madrid des modifications devant permettre d'élargir le consensus autour de celui-ci et de faciliter l'accession d'un plus grand nombre de pays à l'Union de Madrid. Le résultat de ces efforts fut l'adoption, le 28 juin 1989, du Protocole de Madrid.

Malgré ce que son titre laisse entendre, le Protocole de Madrid constitue une convention à part entière totalement indépendante de l'Arrangement de Madrid. Ainsi, un État peut être partie au Protocole sans être partie à l'Arrangement et vice versa. L'enregistrement international d'une marque de commerce enregistrée dans un pays d'origine uniquement partie à l'Arrangement de Madrid sera entièrement régi par les dispositions de celui-ci et ne produira ses effets que dans les pays parties à l'Arrangement de Madrid. Inversement, pour qu'un enregistrement international produise ses effets dans un pays ayant ratifié le Protocole de Madrid, le titulaire de la marque de commerce en cause devra être originaire d'un État l'ayant également ratifié.

Les États parties aux deux ententes sont toutefois tous membres de la même Union de Madrid (art. 1 du Protocole). De plus, les deux ententes comportent les mêmes règles de base et fonctionnent essentiellement de la même façon. Dans les faits, il n'y a qu'un seul

«Système de Madrid» pour l'enregistrement international des marques de commerce. Le Protocole et l'Arrangement sont même précisés par un Règlement d'exécution conjoint auquel nous avons déjà fait référence précédemment.

L'objet du Protocole de Madrid n'est donc pas de créer un système parallèle et distinct de celui mis en place par l'Arrangement de Madrid, mais simplement d'apporter certaines modifications à ce système de façon à attirer un plus grand nombre de pays dans l'Union de Madrid sans avoir à modifier l'Arrangement original. En définitive, on se retrouve donc avec un seul système gouverné par deux corpus de règles distincts mais «parents».

Une grande partie des modifications apportées à l'Arrangement de Madrid dans le Protocole répondent en partie à des critiques qui avaient été faites à l'encontre du système original. Toutefois, les principes de base demeurent inchangés: l'enregistrement international d'une marque de commerce en vertu du Protocole de Madrid ne permet toujours que l'obtention dans les États désignés d'une reconnaissance équivalente à celle qu'aurait eue la marque de commerce en cause si elle avait été enregistrée sur les registres nationaux de chacun de ceux-ci. De plus, les autorités nationales de tous les États désignés demeurent libres de refuser de reconnaître l'enregistrement international sur leurs territoires respectifs après examen de cet enregistrement tout comme s'il s'agissait d'une demande d'enregistrement national. Enfin, la possibilité d'une attaque centrale de l'enregistrement est maintenue.

C'est donc essentiellement au niveau des modalités de fonctionnement du système que des modifications ont été apportées.

### *3.2.2.2 Principales modifications apportées au Système de Madrid*

L'une des principales améliorations apportées au système antérieur est la possibilité pour le titulaire d'une marque de commerce d'obtenir l'enregistrement international de celle-ci sur la base d'une simple demande d'enregistrement déposée devant les autorités de son pays d'origine, la notion de pays d'origine demeurant sensiblement inchangée (art. 2 du Protocole).

Toutefois, cette amélioration comporte une contrepartie. En effet, le maintien de l'enregistrement international demeurant toujours soumis à l'obtention et au maintien de l'enregistrement dans le pays d'origine, la période pendant laquelle le sort de l'enregistre-

ment international est dépendant de celui de l'enregistrement dans le pays d'origine se trouve donc, dans les faits, à être prolongée même si, en principe, elle demeure de cinq ans (par. 6(2) du Protocole).

En effet, le Protocole de Madrid prévoit qu'un enregistrement international pourra cesser de produire ses effets si l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine est refusé ou annulé plus de cinq ans après la date d'enregistrement international dans la mesure où les procédures ayant mené au refus d'enregistrement ou à son annulation dans le pays d'origine (opposition, appel d'un premier refus, recours judiciaire en invalidité et radiation, etc.), auront été intentées à l'intérieur de ce délai (par. 6(3) du Protocole). Le délai dans lequel une «attaque centrale» pourra être «lancée» demeure donc de cinq ans à partir de la date d'enregistrement international, mais le délai dans lequel une telle attaque pourra produire ses effets se trouve allongé.

Les conséquences d'une attaque centrale sont cependant adoucies en vertu du Protocole de Madrid puisqu'un enregistrement international ayant cessé de produire ses effets suite à la radiation de l'enregistrement dans le pays d'origine pourra être transformé en demande d'enregistrement nationale dans chacun des États désignés à l'enregistrement international et bénéficiera des mêmes dates de dépôt et de priorité que l'enregistrement international si la demande de «transformation» est déposée dans les trois mois de la radiation de l'enregistrement international (art. 9*quinquies* du Protocole).

Afin de laisser aux autorités nationales des pays désignés dans l'enregistrement international l'opportunité d'en faire un examen plus rigoureux en conformité avec leurs législations nationales, le délai maximum prévu par ces législations nationales pour notifier un refus préliminaire passe de 12 à 18 mois (par. 5(2) du Protocole). Dans les cas où le refus résulterait de l'aboutissement d'une procédure d'opposition, un tel avis pourrait même être donné au-delà de ce délai de 18 mois (par. (5)(2)(c) du Protocole).

La période de protection est quant à elle réduite de 20 à 10 ans avec possibilité de renouvellement sur paiement des frais prescrits (par. 6(1) et art. 7 du Protocole). «L'avantage» conféré par cette réduction de la période de protection est plus facile à apprécier lorsque l'on considère la possibilité qui est conférée aux autorités des États désignés dans l'enregistrement international d'imposer leurs propres taxes individuelles d'enregistrement et de renouvellement (par. 8(7) du Protocole).

Enfin, une «amélioration» qui en fera peut-être sourire certains: en vertu du Protocole de Madrid, l'anglais peut maintenant être employé comme langue de communication avec le Bureau international (par. 6(1)(b) du Règlement).

Sur une note plus critique, l'on peut se demander pour qui sont vraiment avantageuses les modifications au Système de Madrid apportées par le Protocole. Si elles répondent en partie aux préoccupations des autorités de certains pays eu égard à leur possibilité de procéder à l'examen des marques enregistrées sur le Registre international avant de leur accorder une protection sur leur territoire et de prélever leurs propres taxes, on peut toutefois se demander si ces modifications ont vraiment bonifié le système d'enregistrement pour ses utilisateurs. En effet, à l'exception du dépôt initial, la procédure à suivre en vertu du Protocole de Madrid ressemble de plus en plus à celle que devrait suivre un requérant ayant déposé un ensemble de demandes d'enregistrement individuelles devant les autorités responsables de chacun des pays et/ou régions qu'il souhaite couvrir. Plus se multiplieront les possibilités d'avoir à répondre à des procédures d'examen, à des objections préliminaires et à des instances en opposition, moins seront significatives les opportunités d'économies de temps et d'argent devant normalement être associées à un système d'enregistrement centralisé.

### 3.2.2.3 *L'avenir du système de Madrid*<sup>14</sup>

Le nombre d'adhésions au Protocole de Madrid depuis le milieu des années quatre-vingt-dix semble indiquer qu'il aura plus de succès que son prédécesseur. Près d'une soixantaine de pays ont maintenant ratifié le Protocole et même si un bon nombre d'entre eux étaient déjà parties à l'Arrangement de Madrid, les nouveaux arrivants attirés par le Protocole portent à plus de 70 le nombre de membres de l'Union de Madrid, ce qui correspond à une augmentation importante en moins de dix ans. Certaines adhésions significatives, comme celles de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Australie, de la Corée et de la Communauté européenne, doivent également être soulignées.

L'événement le plus important pour l'avenir du système de Madrid reste toutefois encore l'adhésion au Protocole de Madrid par les États-Unis. Cette adhésion fut longtemps attendue et fit l'objet

---

14. L'auteur tient à remercier Marie-Josée Lapointe, stagiaire au cabinet Léger Robic Richard, pour sa collaboration à cette sous-section.

de débats et de délais chez nos voisins du Sud. Toutefois, le 2 novembre 2002, le président George W. Bush signait finalement la législation permettant la mise en œuvre du Protocole de Madrid aux États-Unis. Cette loi devrait entrer en vigueur le 2 novembre 2003. Il est à prévoir que le Canada suivra l'exemple américain dans des délais raisonnables – dans la mesure où les autorités responsables bénéficieront des ressources nécessaires pour ce faire – tout comme d'autres pays d'Amérique centrale et du sud tel le Mexique.

L'adhésion au Protocole de Madrid par les États-Unis et par d'autres pays de common law représentant des marchés importants constitue un développement majeur qui donnera vraisemblablement un nouvel envol au système de Madrid. Il est à prévoir que ce système connaîtra donc de plus en plus de succès au cours des années à venir, ce qui devrait modifier de façon significative la pratique en matière de marques de commerce.

### 3.2.3 *Le Traité sur le droit des marques*

**Survol:** Le Traité sur le droit des marques

- Adopté à Genève le 27 octobre 1994 sous l'égide de l'OMPI
- Ouvert à tous les États qui sont membres de l'OMPI et pour lesquels des marques peuvent être enregistrées
- Nombre de parties au 15 janvier 2003: 31
- Le Canada n'est pas partie à ce traité, mais les États-Unis le sont depuis l'an 2000

Si l'on peut dire de l'Arrangement et du Protocole de Madrid qu'ils sont aux marques de commerce ce que le PCT est aux brevets, on pourrait poursuivre l'analogie en disant que le Traité sur le droit des marques est le pendant dans ce domaine du Traité sur le droit des brevets. Cette situation n'est vraisemblablement pas le fruit du hasard puisque les deux traités ont été négociés et adoptés sous l'égide de l'OMPI sensiblement vers la même époque.

Tout comme le Traité sur le droit des brevets, le Traité sur le droit des marques a essentiellement pour objet d'harmoniser et de simplifier les procédures d'enregistrement des marques de

commerce devant les offices compétents des différents États contractants. La mise en œuvre de ce traité doit donc permettre aux déposants de réaliser des économies en terme de frais de dépôt et de minimiser les risques d'erreurs qu'implique le fait d'avoir à enregistrer une même marque de commerce auprès d'offices appliquant des procédures administratives d'enregistrement différentes.

Il s'agit donc lui aussi d'un traité de nature mixte puisqu'il prévoit l'adoption par tous les États contractants de règles de droit substantif qui ont essentiellement trait à la procédure d'enregistrement des marques de commerce. Dans bien des cas, plutôt que d'imposer de nouvelles normes, ce Traité ne fait qu'interdire l'imposition d'exigences administratives jugées plus lourdes que nécessaire.

Pour atteindre les objectifs identifiés ci-dessus, ce Traité prévoit essentiellement ce qui suit:

i) *La simplification des exigences concernant l'obtention d'une date de dépôt devant les différents offices des brevets.* Le Traité prévoit ainsi une liste exhaustive des éléments de base qui devront être transmis à l'office concerné pour que celui-ci confère une date de dépôt (art. 5 du Traité). Si les États contractants demeurent libres d'exiger encore moins que ce qui est prévu (par. 5(1)(b) du Traité), ils ne peuvent pas exiger plus (par. 5(4) du Traité).

ii) *L'harmonisation des exigences de contenu et de forme des demandes d'enregistrement de marques de commerce.* L'article 3 du Traité prévoit une liste exhaustive d'éléments que les offices des États contractants peuvent exiger de retrouver dans une demande d'enregistrement de marque de commerce, dont notamment la documentation relative à la revendication de priorité en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris, une traduction de la marque, les noms des produits et des services visés, leur classification en vertu de la classification de Nice (voir section 3.2.4 ci-dessous) et une déclaration d'intention d'utiliser la marque (par. 3(a) du Traité).

L'emploi possible d'un formulaire harmonisé pour le dépôt des demandes d'enregistrement devant les offices de tous les États contractants est également prévu (par. 3(2)(i) du Traité).

Il est spécifiquement prévu que les offices des États contractants ne pourront exiger d'autres conditions que celles prévues au Traité (par. 3(7) du Traité).

iii) *La possibilité pour le déposant d'obtenir un seul enregistrement couvrant différentes classes de produits et/ou de services.* Tous les États contractants doivent prévoir que lorsqu'une demande énonce des produits ou des services appartenant à plus d'une classe de la classification de Nice, cette demande doit donner lieu à un seul enregistrement (art. 6 du Traité). Toutefois, une telle demande pourrait également faire l'objet d'une division si le déposant en prenait l'initiative (art. 7 du Traité).

iv) *L'interdiction pour les offices des États contractants d'exiger la certification ou l'authentification d'une signature.* Le Traité prévoit que, lorsqu'un document relatif à une demande d'enregistrement doit être signé, les offices des États contractants ne pourront pas exiger que cette signature soit attestée, reconnue conforme ou authentifiée par une autorité quelconque (par. 8(4) du Traité)<sup>15</sup>.

v) *L'obligation d'employer la classification de Nice pour les fins d'enregistrement et de publication des marques de commerce* (par. 9(1) du Traité).

vi) *L'harmonisation et la simplification des exigences en matière de changement de nom ou d'adresse du titulaire, de changement de titulaire et de rectification d'erreurs.* L'apport de ce traité en matière de modification, de cession des demandes et des enregistrements de marques de commerce et de leur rectification est d'un intérêt pratique indéniable et permettra sans doute aux titulaires de marques de faire des économies importantes.

À ce titre, le Traité prévoit notamment l'emploi possible de formulaires harmonisés tant pour les demandes de changement de nom et d'adresse, pour les changements de titulaires que pour les rectifications d'erreurs (par. 10(1)(a)(i), 11(1)(a)(i) et 12(1)(a)(i) du Traité). Dans tous les cas, une seule requête pour modification du registre pourra également être présentée même lorsque plusieurs enregistrements seront concernés, à condition que les numéros de tous les enregistrements en question soient indiqués dans la requête (par. 10(1)(e), 11(1)(h) et 12(1)(e) du Traité)<sup>16</sup>.

15. Cette règle comporte une exception en matière de renonciation à un enregistrement.

16. Dans les cas de rectification d'erreurs, les erreurs pour lesquelles les rectifications sont demandées doivent être les mêmes pour tous les enregistrements.

Aucune autre condition que celles prévues au Traité pour les changements de nom ou d'adresse et les changements de titulaire ne pourra être adoptée par les offices des États contractants (par. 10(4) et 11(4) du Traité). Il est spécifiquement prévu que ceux-ci ne pourront pas exiger que soit fourni un certificat concernant le changement de nom ou d'adresse du titulaire (par. 10(4) du Traité) ni un certificat ou un extrait d'un registre du commerce en matière de changement de titulaire (par. 11(4)(i) du Traité).

En matière de changement de titulaire, un office pourra toutefois exiger que la requête soit accompagnée de l'un des documents attestant du transfert des droits dans la marque qui sont énoncés au paragraphe 11(1) du Traité, par exemple une copie ou un extrait certifié conforme du contrat opérant le transfert (par. 11(1)(b) du Traité).

vii) *L'harmonisation de la durée d'un enregistrement de marque de commerce et des exigences relatives au renouvellement.* Le Traité prévoit que la durée initiale d'un enregistrement de même que celle de chaque renouvellement doit être de dix ans (par. 13(7) du Traité).

Les exigences relatives au renouvellement d'un enregistrement sont également très bien encadrées. La possibilité d'employer un formulaire harmonisé est prévue tout comme le maximum des taxes qui pourront être exigées (par. 13(1)(b) et 13(2) du Traité). Il est très intéressant de noter que le Traité prohibe spécifiquement l'exigence de remettre une déclaration ou une preuve relative à l'usage de la marque pour les fins du renouvellement de l'enregistrement (par. 13(4)(iii) du Traité).

Enfin, malgré sa nature essentiellement «procédurale», le Traité sur le droit des marques comporte également certaines dispositions qui sont beaucoup plus orientées vers l'harmonisation des règles de droit véritablement substantif applicables dans tous les États contractants que vers la simple harmonisation des règles de procédures administratives de leurs offices responsables de l'enregistrement des marques de commerce. Le Traité prévoit notamment que tous les États contractants devront se conformer aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les marques de commerce (art. 15 du Traité) et qu'ils devront accorder aux marques de service la même protection et le même traitement qu'aux marques de commerce (art. 16 du Traité). Enfin, sont expressément exclues de l'application du Traité les marques hologrammes et les marques ne consistant pas en des signes visibles, ainsi que les marques collectives, de certification et de garantie (art. 2 du Traité).

### 3.2.4 L'Arrangement de Nice

**Survol:** L'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques

- Adopté à Nice le 15 juin 1957
- Révisions, modifications et compléments: Stockholm (1967), Genève (1977) et (1979)
- Institue une union particulière (Union de Nice)
- Ouvert aux États qui sont membres de l'Union de Nice ou parties à la Convention de Paris
- Nombre de parties au 29 novembre 2002: 70
- Le Canada n'est pas partie à cet arrangement mais les États-Unis le sont depuis 1972

L'objet de l'Arrangement de Nice est la création d'un système de classification internationale des produits et des services en association avec lesquels une marque de commerce peut être enregistrée, la «classification de Nice». L'emploi d'une telle classification uniformisée permet de simplifier grandement le dépôt et la poursuite des demandes d'enregistrement de marques de commerce lorsque plusieurs pays sont visés. Elle permet également de faciliter les recherches de disponibilité et d'enregistrabilité de marques de commerce menées dans d'autres pays et de délimiter de façon précise l'étendue de la protection recherchée.

La classification de Nice consiste essentiellement en une liste d'intitulés de classes accompagnés de notes explicatives et d'une liste de quelque 10 000 indications de produits et 1 000 indications de services placées par ordre alphabétique et pour chacune desquelles est indiquée la classe dont elles relèvent. La classification de Nice est établie et publiée en langue anglaise et française, les deux versions faisant également foi (par. 1(4) de l'Arrangement). Elle comporte actuellement 34 classes de produits (classes 1 à 34) et 11 classes de services (classes 35 à 45). À titre d'exemple, l'intitulé de la classe 25

se lit comme suit: «Vêtements, chaussures, chapellerie» et celui de la classe 36: «Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières».

La classification est mise à jour de façon périodique par un comité d'experts établi en vertu de l'Arrangement de Nice (art. 3 de l'Arrangement). La dernière révision est en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2002.

Chacun des pays parties à l'Arrangement de Nice est tenu d'employer la classification de Nice pour l'enregistrement des marques de commerce, que ce soit à titre principal ou auxiliaire (art. 2 de l'Arrangement). Plus de 70 pays et organisations internationales qui ne sont pas parties à l'Arrangement emploient néanmoins la classification de Nice, ce qui démontre bien les avantages pratiques que comporte l'emploi d'une telle classification.

### 3.2.5 L'Arrangement de Vienne

**Survol:** Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques

- Adopté à Vienne le 12 juin 1973
- Révisions, modifications et compléments: 1985
- Institue une union particulière (Union de Vienne)
- Ouvert aux États qui sont parties à la Convention de Paris
- Nombre de parties au 15 janvier 2003: 19
- Le Canada et les États-Unis ne sont pas parties à cet arrangement

L'objet de l'Arrangement de Vienne est la mise en place d'un système de classification international semblable à la classification de Nice mais cette fois pour les éléments figuratifs que l'on peut retrouver dans une marque de commerce. L'emploi d'une telle classification a notamment pour avantage de faciliter les recherches de disponibilité et d'enregistrabilité menées à l'échelle internationale.

La classification de Vienne est organisée autour d'un système hiérarchisé qui procède du général au particulier un peu comme la classification internationale des brevets. Cette classification comporte 29 catégories, 144 divisions et 1 634 sections dans lesquelles sont répartis les éléments figuratifs que peut contenir une marque de commerce. La classification est établie en langues anglaise et française (art. 3 de l'Arrangement).

Tout comme celle de Nice, la classification de Vienne fait l'objet de révisions périodiques par un comité d'experts (art. 5 de l'Arrangement). La dernière révision est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2003.

Même si très peu de pays sont parties à l'Arrangement de Vienne, il semble qu'elle soit employée par plus d'une trentaine de pays et d'organisations internationales ou régionales; en date du 3 mars 2003 la classification de Vienne a été adoptée pour les marques canadiennes.

### **3.2.6 *Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique***

**Survol:** Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique

- Adopté à Nairobi le 26 septembre 1981
- Ouvert aux États qui sont membres de l'Union de Paris, de l'OMPI, de l'ONU ou de l'une de ces institutions spécialisées
- Nombre de parties au 15 janvier 2003: 41
- Le Canada et les États-Unis ne sont pas parties à ce traité

Ce traité de droit substantif a essentiellement pour objet, comme son titre l'indique, d'obliger les États contractants à protéger le symbole olympique en interdisant qu'il en soit fait un usage commercial et en ne permettant pas son enregistrement à titre de marque de commerce sauf avec l'autorisation du Comité international olympique (art. 1 du Traité). Pour les fins de ce traité, le symbole olympique est défini comme suit: par cinq anneaux entrelacés: bleu, jaune, noir, vert et rouge, placés dans cet ordre de gauche à droite. Il est constitué par les anneaux olympiques employés seuls, en une ou plusieurs couleurs (Annexe du Traité).

### 3.2.7 *Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international*

**Survol:** Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international

- Adopté à Lisbonne le 31 octobre 1958
- Révisions, modifications et compléments: Stockholm 1967 et modifié en 1979
- Institue une union particulière (Union de Lisbonne)
- Ouvert aux États qui sont membres de l'Union de Lisbonne ou parties à la Convention de Paris
- Nombre de parties au 15 janvier 2003: 20
- Le Canada et les États-Unis ne sont pas parties à cet arrangement

Une appellation d'origine n'est pas une marque de commerce. Nous avons toutefois choisi de traiter des deux conventions internationales qui se rapportent aux appellations d'origine dans cette section puisque les appellations d'origine et les marques de commerce sont tout de mêmes de proches parentes: elles ont toutes deux pour objet d'informer le consommateur sur l'origine d'un produit et de faire bénéficier leur utilisateur légitime de la réputation ou de l'achalandage qui leur est associé. La principale distinction qui peut être apportée entre une marque de commerce et une appellation d'origine est que, si la première identifie comme source une entreprise ou une personne spécifique, la seconde identifie plutôt comme source une région géographique, les marchandises en cause pouvant alors avoir été produites ou confectionnées par différentes personnes ou entreprises distinctes en autant que ce soit dans cette même région géographique et en conformité avec les critères de production ou de fabrication propres à l'appellation concernée.

L'Arrangement de Lisbonne définit une appellation d'origine comme étant une dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essen-

tiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains (par. 2(1) de l'Arrangement). La définition donnée est donc assez large puisqu'elle identifie le terroir non seulement d'après ses caractéristiques naturelles mais également par les artisans qui y œuvrent.

Les appellations d'origine sont d'abord reconnues et régies au niveau national. L'objet de l'Arrangement de Lisbonne est d'assurer leur respect à l'échelle internationale et ce, sans nécessairement avoir recours aux régimes nationaux de protection des marques de commerce.

L'Arrangement de Lisbonne est peut-être l'une des plus audacieuses de toutes les conventions internationales étudiées jusqu'à maintenant en ce que c'est la seule qui prévoit un système de protection complet et à proprement parler international. En effet, l'Arrangement de Lisbonne prévoit à la fois un système d'enregistrement international et les règles de droit substantif devant être adoptées par tous les États contractants afin de donner des effets uniformes à cet enregistrement dans chacun de ces États. Le niveau de protection conféré est, comme nous le verrons ci-dessous, également extrêmement élevé.

Essentiellement, les États parties à l'Arrangement de Lisbonne s'engagent à interdire tout emploi illégitime d'une appellation d'origine faisant à la fois l'objet d'une protection dans son pays d'origine et d'un enregistrement international (par. 1(2) et art. 3 de l'Arrangement). La protection conférée est extrêmement étendue puisque l'emploi de l'appellation d'origine protégée pourra être interdit malgré le fait que la véritable origine du produit soit indiquée ou que l'appellation soit employée en traduction ou accompagnée d'une expression telle «genre», «type», «façon», «imitation» ou toute autre expression similaire. Le titulaire d'une appellation d'origine enregistrée en vertu de l'Arrangement de Lisbonne pourra donc en interdire l'emploi malgré l'absence de confusion dans l'esprit des consommateurs quant à l'origine du produit de «contrefaçon».

Comme si la protection offerte n'était pas assez large, l'Arrangement de Lisbonne prévoit expressément que les dispositions qu'il comporte n'excluent en rien la protection existant déjà en faveur des appellations d'origine dans chacun des États contractants en vertu de la Convention de Paris ou de l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits, arrangement dont nous discuterons brièvement dans la section suivante (art. 4 de l'Arrangement).

En cas d'emploi illégitime d'une appellation d'origine faisant l'objet d'un enregistrement international, les recours appropriés pourront être entrepris dans chacun des États concernés en vertu des législations nationales qui y sont applicables et ce, à l'initiative des autorités compétentes ou de toute personne intéressée (art. 8 de l'Arrangement).

Le processus d'enregistrement international des appellations d'origine rappelle quant à lui un peu le Système de Madrid pour l'enregistrement international des marques de commerce. Tout d'abord, pour pouvoir être enregistrée au niveau international, une appellation d'origine doit d'abord être protégée dans son pays d'origine (par. 1(2) et 5(1) de l'Arrangement). C'est par la suite à l'administration nationale ayant reconnu l'appellation d'origine de demander son enregistrement auprès du Bureau international dont les fonctions sont remplies par l'OMPI à Genève (par. 1(2) et 5(1) de l'Arrangement). Les conditions relatives à la demande d'enregistrement international sont édictées au Règlement d'exécution (voir les art. 5 et 6 du Règlement).

Le Bureau international fera alors un examen de la demande et, si toutes les conditions ont été remplies, procédera à l'enregistrement de l'appellation d'origine au registre international au nom des personnes qui seront titulaires du droit d'en user (c'est le terme employé dans l'arrangement) selon leur législation nationale (par. 5(1) de l'Arrangement et 7(1) du Règlement). Il notifiera sans retard cet enregistrement aux administrations compétentes de tous les États de l'Union particulière constituée par l'Arrangement de Lisbonne (ci-après dans cette section, «l'Union particulière») et en fera la publication dans le périodique de l'OMPI intitulé *Les appellations d'Origine* (par. 5(2) de l'Arrangement).

Les administrations compétentes de chacun des États de l'Union particulière auront alors un an de la notification de l'enregistrement pour déclarer, motifs à l'appui, qu'elles ne peuvent assurer la protection de l'appellation d'origine en question sur leur territoire (par. 5(3) de l'Arrangement). Le refus par une administration nationale de donner effet à un enregistrement international pourra être contesté en vertu de la législation nationale de cet État (par. 5(5) de l'Arrangement). Un tel refus ne devra toutefois pas faire en sorte de faire perdre à l'utilisateur légitime de l'appellation d'origine les autres droits qui pourraient par ailleurs lui être reconnus (par. 5(3) de l'Arrangement).

Si une appellation d'origine faisant l'objet d'un enregistrement international était déjà employée à ce titre par un tiers dans l'un des États de l'Union particulière depuis une date antérieure à la notification de son enregistrement, c'est l'appellation d'origine enregistrée qui prévaudra et le tiers bénéficiant d'un emploi antérieur devra y mettre fin, un délai de deux ans pouvant lui être accordé pour ce faire (par. 5(6) de l'Arrangement).

L'enregistrement international de l'appellation d'origine continuera à produire ses effets aussi longtemps que cette appellation d'origine sera protégée dans son pays d'origine et ce, sans qu'aucun renouvellement n'ait à être fait ni frais de maintien déboursés (art. 6 et 7 de l'Arrangement). Pendant toute cette période, l'appellation d'origine protégée ne pourra être considérée comme générique dans aucun des États de l'Union particulière n'ayant pas refusé d'en assurer la protection (art. 6 de l'Arrangement).

L'Arrangement de Lisbonne n'a pas connu un grand succès jusqu'à maintenant. Il est toutefois intéressant de noter que la France, l'Italie et le Portugal ont fait partie de la première vague de pays à avoir ratifié cette convention internationale. Ceci n'a rien d'étonnant si l'on considère le nombre d'appellations d'origine bien connues qui proviennent de ces pays, ne serait-ce qu'eu égard à l'industrie viticole. Par ailleurs, le faible succès «de ratification» de l'Arrangement de Lisbonne est peut-être justement causé par le fait qu'une majorité des appellations d'origine auxquelles est actuellement conférée une grande valeur proviennent d'une minorité de pays, dont ceux indiqués précédemment, et que les ressortissants d'un bon nombre de pays n'ayant pas ratifié cette convention ne pourraient de toute façon que se retrouver perdants dans le système qu'elle met en place.

### ***3.2.8 Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits***

**Survol:** Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits

- Adopté à Madrid le 14 avril 1891
- Révisions, modifications et compléments: Washington (1911), La Haye (1925), Londres (1934) et Lisbonne (1958), complété par l'Acte additionnel de Stockholm (1967)

- Ouvert aux États qui sont parties à la Convention de Paris
- Nombre de parties au 15 janvier 2003: 33
- Le Canada et les États-Unis ne sont pas parties à cet arrangement

L'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits ne doit pas être confondu avec son homonyme concernant l'enregistrement international des marques de commerce. Il a d'abord été adopté afin de compléter les dispositions relatives aux appellations d'origine de la Convention de Paris. Il s'agit donc d'une convention internationale de droit substantif.

Cette convention internationale prévoit essentiellement pour tous les États contractants l'obligation de bloquer l'importation et la commercialisation de produits portant une indication fausse ou fallacieuse indiquant comme son lieu d'origine l'un des États contractants ou un lieu situé dans l'un d'entre eux (art. 1 de l'Arrangement). Aucune référence n'est faite quant à l'obtention préalable d'une quelconque protection pour l'appellation d'origine concernée.

Les États contractants s'engagent également à prohiber l'emploi dans le cours du commerce (vente, offre, publicité) de toute indication qui serait susceptible de tromper le public sur la provenance de produits commercialisés (article 3*bis* de l'Arrangement). Les tribunaux de chacun des États contractants demeurent néanmoins libres de déterminer quelles sont les appellations qui, à raison de leur caractère générique, échappent aux dispositions de cet arrangement (art. 4 de l'Arrangement).

Malgré le fait que plusieurs pays importants d'Europe et d'un peu partout à travers le monde aient ratifié cet arrangement, on ne peut pas ici parler d'un réel succès. Avec les modifications ultérieures apportées à la Convention de Paris et à l'inclusion de l'Accord sur les ADPIC aux accords de l'OMC, la pertinence de cet arrangement particulier est de moins en moins évidente.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE – [À suivre]